

UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA

Marcelo Augusto Scudeler

PATENTES E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Piracicaba

2007

UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA

Marcelo Augusto Scudeler

PATENTES E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Dissertação apresentada à Banca de Defesa no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, como exigência para a obtenção de título de Mestre em Direito, sob a orientação do Professor Doutor Victor Hugo Tejerina Velázquez.

Piracicaba

2007

Scudeler, Marcelo Augusto.

Patentes e sua função social. Piracicaba, 2006. 254p.

Orientador: Professor Doutor Victor Hugo Tejerina Velázquez

Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito – Universidade Metodista de Piracicaba

1 – Propriedade Industrial. 2 – Patentes. 3 – Função social. 4 – Inovação tecnológica.

UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA

Marcelo Augusto Scudeler

PATENTES E SUA FUNÇÃO SOCIAL

Dissertação apresentada à Banca de Defesa no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Metodista de Piracicaba, como exigência para a obtenção de título de Mestre em Direito, sob a orientação do Professor Doutor Victor Hugo Tejerina Velázquez.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Victor Hugo Tejerina Velázquez (Orientador)

Prof. Dr. Márcio Merino Fernandes

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Resumo:

Todo trabalho mental exige dispêndio de tempo e investimentos para a formação intelectual, de maneira que o reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível para o progresso tecnológico, notadamente nos tempos atuais, em que se vive sob o império da ciência.

Premiando o trabalho intelectual, a lei outorga aos criadores de invenções monopólio provisório para a sua exploração, incentivando, assim, a pesquisa. Neste ambiente, em que o capital intelectual é essencial para o fortalecimento econômico, a tutela das criações da mente humana exerce papel de destaque dentro de uma infra-estrutura mínima necessária para viabilizar o contínuo desenvolvimento social.

Este trabalho assenta-se sobre a constatação de que o conhecimento é fator determinante para o progresso econômico, bem como que a propriedade intelectual é parte integrante de uma infra-estrutura necessária para proporcionar mínimas condições de desenvolvimento social. O foco do presente trabalho é analisar o sistema patentário sobre um duplo viés: ao mesmo tempo que deve servir para fomentar o desenvolvimento inovativo e tutelar os interesses individuais do inventor, deve estar à serviço do interesse social.

A função social da propriedade é um princípio constitucional, segundo o qual o exercício das prerrogativas individuais do proprietário deve ser harmonizado com interesse público maior. A propriedade deve estar, ao mesmo tempo, a serviço do titular e da coletividade, evitado-se o abuso e o uso irresponsável. A patente, como uma manifestação da propriedade, igualmente, deve enquadrar-se ao princípio norteador constitucional que, de maneira específica, determina que sua regulamentação deve, sempre, atender o interesse de desenvolvimento nacional.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Patentes. Função social. Inovação tecnológica.

Abstract:

Every mental work demands time and investments for the intellectual formation, therefore the recognition of the economic content to the intangible assets is considered an essential fomentation for the incentive and continuity of the scientific research, vital for the technological progress, mainly nowadays, when we live under the science empire.

Rewarding the intellectual work, the law grants the inventors a temporary monopoly for its exploration, stimulating the research. In this environment, in which the intellectual capital is essential for the economic strengthening, the custody of human mind creations has a distinctive role inside a minimum infra-structure necessary to make the continuous social development possible.

This work is developed on the recognition that knowledge is a decisive factor for the economic progress, as well as the intellectual property is an important part of a necessary infra-structure to provide the minimal conditions of social development. The focus of the present work is to analyze the patent system under a double view: it must promote the innovative development and protect the individual interests of the inventor and, at the same time, be of service to the social interest.

The social function of the property is a constitutional principle, according to which the exercise of the individual prerogatives of the owner must be in harmony with higher public interest. The property must be, at the same time, of service to the owner and to the collectivity, to avoid abusive actions and irresponsible use. The patent, as a manifestation of the property, must equally follow the constitutional principle that determines its regulation must always serve the national development interest.

Keywords: Industrial Property. Patent. Social function. Technological innovation.

Resumen:

Todo trabajo mental exige una inversión en tiempo y en la formación intelectual, de forma que el reconocimiento de un contenido económico a los bienes inmateriales aparece como un fomento esencial para el incentivo y la continuidad de la investigación científica, la cual resulta imprescindible para el progreso tecnológico, especialmente en la actualidad, cuando vivimos bajo el imperio de la ciencia.

Premiando el trabajo intelectual, la ley otorga a los inventores monopolio provisional para su explotación, incentivando así la investigación. En este ambiente, en el que el capital intelectual es esencial para el fortalecimiento económico, la tutela de las creaciones de la mente humana ejerce un papel destacado dentro de la infraestructura mínima necesaria para viabilizar el continuo desarrollo social.

Este trabajo se basa en la constatación de que el conocimiento es un factor determinante para el progreso económico, y en que la propiedad intelectual es parte integrante de la infraestructura necesaria para proporcionar las condiciones mínimas de desarrollo social. El objetivo del presente estudio es analizar el sistema de patentes desde un doble punto de vista pues al mismo tiempo que debe servir para fomentar el desarrollo innovador y tutelar los intereses individuales del inventor, debe también estar al servicio del interés social.

La función social de la propiedad es un principio consuetudinario, según el cual el ejercicio de las prerrogativas individuales del propietario debe ser armonizado con el interés de un público más amplio. La propiedad debe estar, al mismo tiempo, al servicio del titular y de la colectividad, evitando el abuso y el uso irresponsable. La patente, como una manifestación de la propiedad, debe igualmente encuadrarse en el principio consuetudinario que, de forma específica, determina que su regulación deberá atender siempre al interés del desarrollo nacional.

Palabras Clave: Propiedad industrial. Patentes. Función social. Innovación tecnológica.

Agradecimentos.

Este trabalho não seria possível sem colaboração, o incentivo, a paciência e o afeto de várias pessoas.

Agradeço a UNIMEP e seus professores, que proporcionaram condições ideais para o desenvolvimento desse trabalho e a realização de um sonho.

Agradeço aos amigos, alunos, funcionários, professores e direção da UNISAL e da ESAMC, que sempre fomentaram e incentivaram o meu desenvolvimento acadêmico.

Agradeço ao meu sócio, Caio Ravaglia, pela paciência e compreensão da extensão desse desafio.

Agradeço aos amigos deixados na Beérre, com os quais aprendi boa parte do que sei sobre a temática enfrentada.

Agradeço aos meus novos amigos, formados nas salas de aula deste mestrado.

Agradeço, com muito carinho, o professor Luiz Otávio Pimentel, que fomentou, com sua produção acadêmica, o embasamento teórico deste trabalho. Em especial, agradeço pela deferência e disponibilidade, não obstante a distância existente entre nossas cidades.

Agradeço, igualmente, o professor Márcio Mariano Fernandes, que contribuiu com sua visão interdisciplinar no aperfeiçoamento deste trabalho.

Em especial, agradeço ao homem Victor Hugo Tejerina Velázquez, sempre humilde, dedicado, atencioso, carinhoso e extremamente humano. Agradeço, também, ao professor Victor Hugo Tejerina Velázquez, por sua inestimável colaboração no direcionamento desse trabalho, alargando minha visão sobre a temática.

Finalmente, agradeço e dedico esse trabalho a minha esposa, Fernanda. Eu não teria espaço neste trabalho para confessar minha gratidão.

Lista de abreviaturas e siglas:

AIDS – Acquired immune deficiency syndrome (Síndrome da Imunodeficiência adquirida).

BIRPI – Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (Bureau Internacional da União à Proteção da Propriedade Industrial).

C&T – Ciência e Tecnologia.

CE – Comunidade Européia.

CEPAL – Comissão Econômica para a América Latina.

CUP – Convenção Unificada de Paris.

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade.

HIV – Human immunodeficiency virusa (vírus da imunodeficiência humana).

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

INPI – Instituto nacional de Propriedade Industrial.

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

ITA – Instituto Tecnológico Aeronáutico.

LPI – Lei da Propriedade Industrial.

MP – Medida Provisória.

MU – Patente de modelo de utilidade.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

OMC – Organização Mundial do Comércio.

OMPI – Organização Mundial de Propriedade Industrial (ou WIPO).

ONU – Organização das Nações Unidas.

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento.

PCT - Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação de Patentes).

PI – Patente de invenção.

PIB – Produto Interno Bruto.

PICAB – Programas de Integração e Cooperação Econômica entre o Brasil e a Argentina.

PICE – Programas de Cooperação e Integração Econômica.

PINTEC – Pesquisa Industrial Inovação Tecnológica.

PL – Projeto de Lei.

SNI – Sistema Nacional de Inovação.

TRIPS – Trade of Rights in Intellectual Property (Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio).

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais.

UFP – Universidade Federal de Pernambuco.

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

UFV – Universidade Federal de Viçosa.

UNESP – Universidade Estadual de São Paulo.

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas.

USP – Universidade de São Paulo.

UVPO – União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais.

WIPO – World Intellectual Property Organization (ou OMPI).

PATENTES E SUA FUNÇÃO SOCIAL

INTRODUÇÃO.....	1
1. Objetivos.....	1
2. Justificativas.....	3
3. Metodologia.....	4
CAPÍTULO 1 – A PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL	
1.1. Conteúdo dos direitos reais.....	7
1.1.1. Natureza dos direitos reais.....	14
1.1.2. Classificação dos direitos reais.....	15
1.2 – Perspectiva histórica da propriedade.....	16
1.3 – Conceito de propriedade.....	22
1.3.1 – Tratamento constitucional ao direito à propriedade.....	23
1.3.2 – A propriedade e a atual legislação civil.....	26
1.3.3 – A propriedade intelectual. Natureza e conteúdo dentro dos direitos reais.....	27
1.4 – A posse e as teorias possessórias.....	32
1.4.1 – A posse sobre bens imateriais.....	37
1.5 – A função social da propriedade.....	39
CAPÍTULO 2 - A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O REGIME JURÍDICO DAS PATENTES.	
2.1 – Propriedade intelectual e industrial.....	45
2.2 – A propriedade industrial no contexto histórico.....	50
2.2.1 – Os antecedentes históricos da propriedade industrial no Brasil.....	57
2.2.2 – A Construção legislativa da atual lei da propriedade	

industrial.....	64
2.2.3 – Fundamentos constitucionais da propriedade intelectual...	68
2.2.3.1 – A função social da propriedade intelectual na Constituição Federal.....	70
2.3 – O regime jurídico das patentes.....	71
2.3.1 – Natureza jurídica.....	76
2.3.2 – Direitos do inventor.....	81
2.3.2.1 – Direito de adjudicação.....	85
2.3.2.2 – Direito do usuário anterior.....	86
2.3.2.3 – Limites legais dos direitos do inventor e a exaustão de direitos.....	86
2.3.3 – Criações intelectuais desprovidas de patenteabilidade.....	88
2.3.3.1 – Técnicas e métodos terapêuticos e operatórios.....	90
2.3.3.2 – Material biológico e microorganismos geneticamente modificados.....	92
2.3.4 – Tipos de patentes e prazos de proteção.....	98
2.3.5 – Limites do direito de patentes.....	101
2.4 – A proteção patentária e os tratados internacionais.....	103
2.4.1 – A CUP.....	106
2.4.2 – O PCT.....	108
2.4.3 – O TRIPS.....	110
CAPÍTULO 3 - A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO INTELLECTUAL E A FUNÇÃO SOCIAL DAS PATENTES.	
3.1 – Da necessidade da proteção à criação intelectual.....	116
3.2 – A importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico-social.....	121
3.2.1 – A importância do Direito para o desenvolvimento econômico-social.....	129
3.2.2 – A importância da propriedade intelectual para o	

desenvolvimento econômico-social.....	131
3.2.3 – A propriedade intelectual a serviço do desenvolvimento....	138
3.3 – A inovação.....	139
3.3.1 – A lei de inovação brasileira.....	143
3.3.2 – Dos incentivos fiscais para a inovação tecnológica.....	146
3.4 – A propriedade intelectual e a atividade empresarial.....	147
3.5 – Os depósitos de patentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como referência da capacidade inovativa do País.....	149
3.6 – Patentes e sua função social.....	156
3.7 – Mecanismos formais de equilíbrio do regime jurídico das patentes.....	161
3.7.1 – As licenças de patentes.....	162
3.7.2 – A licença compulsória.....	165
3.7.2.1 – Licença compulsória por abuso de direitos.....	170
3.7.2.2 – Licença compulsória por abuso do poder econômico.....	171
3.7.2.3 – Licença compulsória por falta de uso local ou por exploração comercial insuficiente.....	172
3.7.2.4 – Licença compulsória por interesse público.....	179
3.7.2.5 – Licença compulsória por dependência.....	180
3.7.3 - Procedimentos para a concessão da licença compulsória..	181
3.7.3.1 – Procedimento para a concessão da licença compulsória em casos de emergência nacional ou interesse público.....	182
3.7.3.2 – Procedimento para a concessão de licença compulsória nos demais casos.....	184
3.7.3.3 – Da lacuna legal, nos casos de concessão de licença pela ausência de exploração industrial local ou comercialização insatisfatória, promovida pelo Poder Público.....	188
3.7.3.4 – Da defesa do titular da patente objeto de pedido de licença compulsória.....	190
3.7.4 – A licença compulsória na revogada lei n. 5.772/71.....	191

3.7.5 – A caducidade de patentes.....	191
3.7 – A importância da propriedade industrial para a indústria farmacêutica.....	193
3.8.1 – O mercado farmacêutico e os medicamentos genéricos.....	202
3.9 – Os mecanismos legislativos e as políticas públicas que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.....	205
3.9.1 – Os mecanismos legislativos que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.....	207
3.9.1.1 – A exigência de industrialização local do produto protegido por patente.....	209
3.9.1.2 – Prazo de vigência variável para cada tipo de patente.....	211
3.9.1.3 – Exigência de detalhamento e precisão nos relatórios de patente.....	214
3.9.2 – Políticas públicas que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.....	216
3.9.2.1 – Aproximação entre a iniciativa privada e as instituições de ensino e de pesquisa.....	218
3.9.2.2 – Aumento do investimento financeiro na inovação.....	221
CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS.....	224
REFERÊNCIAS.....	230

INTRODUÇÃO.

1. Objetivos.

A busca por novos conhecimentos, a ânsia por desvendar mistérios e a curiosidade sempre impulsionaram a mente humana. Desde os tempos mais remotos, o homem desafia os seus limites, no desejo incansável de acumular conhecimento. Esse instinto humano foi decisivo para o desenvolvimento da raça e o progresso da humanidade.

Desde os primórdios da história, com os primeiros inventos, rudimentares utensílios de pedra, até os recentes avanços científicos da biotecnologia, a criatividade da mente viabilizou a existência da sociedade organizada atual.

Marco decisivo nesse processo histórico, a Revolução Industrial causou impactos sociais relevantes, como o aumento da produtividade e um forte deslocamento da economia assentada, basicamente, em riquezas naturais e no comércio, para uma nascente sociedade industrial. Com a Revolução Industrial, o homem presenciou um inédito avanço tecnológico e o conhecimento, paulatinamente, passou a ser cada vez mais valorizado, até os tempos atuais, em que é identificado como a principal ferramenta estratégica para o crescimento econômico e social das nações.

A crescente importância do conhecimento como capital intangível, instigou a paulatina organização de ordenamentos jurídicos focados em proteger todas as formas de criação intelectual e, ao mesmo tempo, fomentar essa atividade inovativa.

Neste ambiente, em que o capital intelectual é essencial para o fortalecimento econômico, a tutela das criações da mente humana exerce papel de destaque dentro de uma infra-estrutura mínima necessária para viabilizar o contínuo desenvolvimento.

Este trabalho assenta-se sobre a constatação desses fatos. Admitindo-se, como premissa, que o conhecimento é, hodiernamente, fator determinante para o progresso econômico e social, bem como que a propriedade intelectual, ramo do direito que normatiza a proteção da criação, é parte integrante de uma infra-estrutura necessária para proporcionar mínimas condições de desenvolvimento, o foco do presente trabalho é analisar o regime jurídico patentário sobre um duplo viés: ao mesmo tempo que deve servir para fomentar o desenvolvimento inovativo e tutelar os interesses individuais do inventor, deve estar a serviço do interesse social.

Este trabalho volta seu foco para setores estratégicos da propriedade intelectual, com grande dimensão social e não apenas jurídica, na exata medida em que a adoção de políticas efetivas para o fomento da ciência e da tecnologia é necessária para proporcionar um indispensável desenvolvimento do País e, ao mesmo tempo, viabilizar a distribuição equilibrada das vantagens percebidas com o aumento do conhecimento científico.

A função social da propriedade é um princípio constitucional, segundo o qual o exercício das prerrogativas individuais do proprietário deve ser harmonizado com interesse público maior. A propriedade deve estar, ao mesmo tempo, a serviço do titular e da coletividade, evitando-se o abuso e o uso irresponsável. A patente, como uma manifestação da propriedade, igualmente, deve enquadrar-se ao princípio norteador constitucional que, de maneira específica, determina que sua regulamentação deve, sempre, atender o interesse de desenvolvimento nacional.

Este trabalho foi iniciado com a seguinte hipótese: o regime normativo de patentes, atualmente vigente no País, além de atender os interesses individuais do inventor, cumpre sua função social? Em outras palavras, as leis patentárias fomentam, efetivamente, a atividade inovativa? O desenvolvimento econômico e social? A transmissão e a perpetuação do conhecimento?

Essa hipótese conduz o trabalho para uma constante análise do regime jurídico patentário, em contraposição com os interesses sociais e econômicos do País, pois reconhece como premissa fundamental a possibilidade de proteção da produção intelectual, como elemento da infra-estrutura necessária para o desenvolvimento sustentável e duradouro da economia brasileira.

O objetivo do trabalho, portanto, é analisar a legislação patentária como um elemento integrante da infra-estrutura econômica, política e social do Brasil, analisando-a tendo como referência fundamental o princípio norteador da função social da propriedade.

2. Justificativas.

O conhecimento, no atual momento histórico, é um dos mais importantes fatores estratégicos para viabilizar o crescimento social e econômico de um país. Neste ambiente, o regime jurídico das patentes exerce papel fundamental para proporcionar as condições mínimas para o aumento da atividade científica e, portanto, para incrementar a assimilação de novas tecnologias que permitam inserir o Brasil em uma situação de destaque na economia mundial.

O reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível para o progresso tecnológico. A propriedade imaterial das criações intelectuais é um instituto que permite a apropriação,

pelo inventor, de sua invenção, garantindo-lhe a possibilidade de obter o retorno financeiro pelo investimento feito, estimulando atividades inovativas.

Destarte, como premissa fundamental do trabalho, pretende-se deixar evidenciado que a propriedade intelectual exerce uma função essencial para o desenvolvimento da ciência e das nações, bem como que uma sociedade não pode prescindir de um sistema de proteção para as suas criações, em especial para as invenções, sob pena de perder competitividade no desenvolvimento tecnológico, gerando dependência do conhecimento de outras nações.

Apresentadas essas premissas, o presente trabalho pretende contribuir com a importante discussão que envolve o aprimoramento ou a manutenção das atuais políticas legislativas para a propriedade intelectual.

3. Metodologia.

O trabalho está organizado, sistematicamente, em três capítulos.

O primeiro é iniciado com a apresentação dos fundamentos do direito de propriedade. O estudo do conteúdo dos direitos reais é desenvolvido com o propósito de fundamentar, doutrinariamente, as afirmações que são formuladas no decorrer deste trabalho. Sumariamente, analisam-se os direitos reais, a partir da contribuição de juristas nacionais e estrangeiros, perpassando por uma abordagem histórica que retratará a evolução do conceito de propriedade adotado por economias capitalistas atuais, que preconizam a prevalência da propriedade individual e, ao mesmo tempo, ressaltam a preocupação com os interesses coletivos.

O segundo capítulo, por sua vez, não tem o propósito de analisar, à exaustão, o direito material o regime jurídico das patentes, mas apenas assentar conceitos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. A delimitação dos universos da propriedade intelectual e industrial, passando por

um estudo histórico da formação da atual legislação patentária é elemento integrante do segundo capítulo, assim como uma análise da natureza jurídica, os direitos do inventor e as criações intelectuais desprovidas de patenteabilidade.

O último e derradeiro capítulo parte da afirmação, segundo a qual o desenvolvimento econômico e social de um país não pode ser compreendido sem um idêntico desenvolvimento jurídico. Neste capítulo, sustentam-se três premissas fundamentais para este trabalho: a) a proteção da propriedade intelectual é essencial elemento do fomento inovativo, sem o qual não se identificaria, na sociedade, o progresso tecnológico atual e os vultuosos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento (P&D); b) um eficiente sistema de proteção da patentária, por si só, não é suficiente para fomentar o desenvolvimento social e econômico de uma nação, uma vez que se exige, paralelamente, um esforço de políticas públicas direcionadas para esse intento; c) a análise do regime jurídico das patentes deve admitir a função social como princípio norteador.

A complexidade do tema e a sua interdisciplinariedade com os aspectos sociais e econômicos, exigem uma assimilação qualitativa e seletiva, a partir de doutrinadores fundamentais, que embasam as afirmações formuladas.

A metodologia aplicada exigiu uma análise crítico-comparativa da realidade social e normativa do País, com o propósito de verificar se o sistema legal está em harmonia com os ditames constitucionais, segundo os quais o regime jurídico das patentes deve estar a serviço da função social.

Em todo o trabalho, evita-se o viés exclusivamente positivista e dogmático, pois a sustentação das assertivas formuladas exige uma visão interdisciplinar e, por isso, em diversas oportunidades, socorreu-se de outras ciências, notadamente a econômica. Além disso, o trabalho exigiu uma análise

histórica dos atores políticos que colaboraram para a formatação do conjunto de normas de propriedade industrial, atualmente, vigente, vez que a compreensão dos passos históricos é necessária para a análise do conteúdo do sistema patentário.

CAPÍTULO 1

A PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL.

Inicia-se o desenvolvimento deste trabalho com a apresentação dos fundamentos do direito de propriedade. A abordagem do conteúdo dos direitos reais, ainda que de maneira sumária, mostra-se necessária para o embasamento da teoria que irá ser fundamentada nos capítulos subseqüentes. Neste contexto, este primeiro capítulo é iniciado com uma abordagem dos direitos reais, dentro dos quais são incluídos a propriedade intelectual e, em última análise, o sistema de patentes. Desenvolve-se, ainda, uma análise histórica do conceito de propriedade, até a atual abordagem de sua função social. Verifica-se, também, o tratamento legislativo nacional, com especial ênfase ao texto constitucional. Desenvolve-se, também, o estudo da posse e as teorias possessórias, abordando a questão controvertida da posse dos bens imateriais. Encerra-se o presente capítulo com uma abordagem da função social da propriedade, de maneira holística e sem se ater, de forma específica, à propriedade industrial.

1.1. Conteúdo dos direitos reais.

O estudo da propriedade está inserido dentro dos chamados direitos reais ou direito das coisas, que têm por objeto as relações jurídicas havidas entre os sujeitos de direito com bens materiais e imateriais, suscetíveis de apropriação, “traçando normas tanto para a aquisição, exercício, conservação e perda de poder dos homens sobre esses bens como para os meios de sua utilização econômica”¹. Compreende, portanto, as diversas relações jurídicas pertinentes às coisas apropriáveis pela pessoa.

Sobre a terminologia e a distinção entre “bens” e “coisas”, anota Sílvio de Salvo Venosa que “a palavra *bem* deriva de *bonum*, felicidade, bem-estar. A palavra *coisa* tem sentido mais extenso, compreendendo, tanto os bens que podem ser apropriados, como aqueles objetos que não o podem”². No mesmo sentido, Pontes de Miranda explica que:

A noção de bem, objeto de direito de propriedade, é mais estreita que a noção de objeto de direito, a que corresponde o conceito de bem da vida, mais largo. A personalidade, o nome e a honra são bens da vida, sem serem bem, em sentido estrito, objeto de direito patrimonial, e sem serem bem, em sentido estritíssimo, que é o de bem coisa imóvel ou móvel, objeto de direito de propriedade. Coisa, objeto de propriedade, não é, hoje, somente a coisa corpórea. O direito atendeu a que a noção de coisa não é naturalística, ou física; é econômico-social. O que o espírito humano inventa, criando valor econômico-social, pode não ser corpóreo; e de regra não o é: só insuficiente adequação do direito à vida, tal como se desenvolve cada dia, pode deixar de considerar a criação intelectual, artística, literária e científica bem suscetível de direitos de propriedade³.

A concepção de Pontes de Miranda foi incorporada no atual Código Civil, ainda que este, assim como fazia o diploma revogado, não defina essas expressões, denotando a tendência legislativa de desconsiderar os diferentes conteúdos, ao contrário do que faz, por exemplo, o Código Civil português de 1976, que em seu artigo 1302 considera que “só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objeto do direito da propriedade regulado neste código”. Desta forma, a expressão “bens”, adotada como terminologia do livro II da parte geral do atual Código Civil brasileiro, deve ter significação ampla, compreendendo as “coisas”, os “bens” e os direitos reais em geral.

¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 3.

² VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 18.

³ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**: Tomo XI. Campinas: Bookseller, 2001. p. 43.

Ainda sobre essa discussão, a atual legislação brasileira supera o direito alemão, “que reconhece a propriedade apenas sobre objetos corpóreos e concede também um poder, um senhorio, de maneira mais ampla possível que a lei possa conceder que se denomina propriedade plena”⁴.

Analisando as terminologias adotadas, José de Oliveira Ascensão observa que “a expressão *Direito das Coisas* parece mais adequada para designar aquele conjunto de regras que traçam o *estatuto jurídico das coisas*”, enquanto que “a palavra *reais* deriva de *res, rei*, que significa coisa. Há assim entre as expressões *Direito das Coisas* e *Direitos Reais* manifestas afinidades”⁵.

Independentemente da opção terminológica, é certo que o estudo dos direitos reais apresenta-se com grande relevo na vida social, já que “se resume em definir o poder do homem, no aspecto jurídico, sobre a natureza física, nas suas variadas manifestações, e em regular a aquisição, o exercício, a conservação, a reivindicação e a perda daquele poder, à luz dos princípios consagrados nas leis positivas”⁶.

Para Gatti e Alterini:

*El derecho real ha sido concebido tradicionalmente como integrado por dos elementos: el sujeto o titular del derecho y la cosa u objeto de él. Entre el sujeto y la cosa se establece una relación directa o inmediata, un poder que permite al titular obtener de ella una utilidad mayor o menor sin necesidad y con exclusión de la intervención de otra persona. Por oposición, se configuró al derecho personal con tres elementos: el sujeto activo (titular del derecho), el sujeto pasivo (obligado) y el objeto (la prestación: dar, hacer o una hacer)*⁷.

⁴ TEJERINA VELÁZQUEZ, Victor Hugo. Alguns aspectos da função social da propriedade no novo código civil. **Anais do XII Encontro Nacional do CONPEDI**. Florianópolis, p. 291-332, 2005.

⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito civil: Reais**. Lisboa: Coimbra Editora, 1993. p. 19.

⁶ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 1.

⁷ GATTI, Edmundo; ALTERINI, Jorge. **El derecho real**. Reimpressão. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. p. 34.

Essa, no entanto, não é a posição de Messineo⁸, que afirma existir no direito real uma relação entre o titular (sujeito ativo) e os outros sujeitos (passivos), sendo que o objeto da relação é a coisa. Messineo, assim como Planiol⁹, portanto, não admitem a relação jurídica direta entre pessoas e coisa, mas que esta, apenas e tão somente, é o objeto da relação jurídica.

Diferentemente dos direitos reais, os pessoais têm por foco as relações jurídicas que afetam dois ou mais sujeitos, criando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. Enquanto a propriedade está para os direitos reais, a obrigação está para os direitos pessoais.

Vários são os aspectos que afastam esses dois ramos do direito civil. Em primeiro lugar, como já se afirmou, o exercício de direitos reais recai sobre bens passíveis de apropriação, impondo-se *erga omnes*, enquanto que os direitos pessoais têm sua esfera limitada nas relações obrigacionais e aos sujeitos ativo e passivo¹⁰. Por esse motivo, afirma-se que o direito real é atributivo, vez que proporciona uma relação de senhoria, de poder, de titularidade ao sujeito, enquanto que o direito obrigacional é cooperativo, porque implica sempre uma atividade pessoal¹¹. Em contraponto a esta posição, Messineo sustenta que “*la situación del titular de un derecho real no consiste solamente em la investidura del poder sobre una cosa*”¹².

Além disso, o direito pessoal é de natureza eminentemente transitória – enquanto perdurar a obrigação, permanece a relação jurídica. Já o direito real proporciona um sentido de permanência e perpetuidade, muito embora, com

⁸ MESSINEO, Francesco. **Manual de derecho civil e comercial**: tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971. p. 198.

⁹ PLANIOL, Marcelo. **Traité élémentaire de droit civil: Conforme au programme officiel des facultés de droit**: Tome premier. Paris: Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1908. p. 684.

¹⁰ LÓPEZ Y LÓPEZ, Angel; PENADÉS, Vicente Móntes. **Derechos reales e derecho inmobiliario registral**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1994. p. 41.

¹¹ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 21.

acerto, Messineo¹³ advirta que existam casos de direitos reais temporários, mas que mantêm todos os demais caracteres, como o caso da temporalidade da propriedade industrial e intelectual. Para Messineo não existe a idéia de que seja necessária a perpetuidade como característica dos direitos reais.

O direito de seqüela¹⁴, por sua vez, é apenas notado nos direitos reais, legitimando o titular a perseguir seu bem com quem quer que esteja, permitindo a individualização deste. Tais características não são notadas nas relações obrigacionais, que permitem a satisfação do crédito por meios executivos, atingindo o patrimônio do obrigado.

Por fim, observa-se, ainda, que os direitos reais têm uma enumeração exaustiva e finita (*numerus clausus*)¹⁵, enquanto que os direitos pessoais possuem um número ilimitado e indeterminado, fato que decorre da autonomia da vontade, permitindo a criação de novas figuras obrigacionais.

Não obstante esses pontos distintivos, destaca Venosa que “não existem compartimentos estanques no Direito (...). Direitos reais e direitos pessoais interpenetram-se e completam-se para formar o universo harmônico da ciência jurídica”¹⁶. Mas nem por isso essa classificação deixa de ser importante, como observa Ascensão, na medida em que “esta antítese torna-se crucial, uma vez que dela passa a depender a distribuição das matérias e a conseqüente aplicação a cada figura dos princípios que se considerarem característicos da categoria em que foi integrada”¹⁷.

¹² MESSINEO, Francesco. **Manual de derecho civil e comercial**: tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971. p. 199.

¹³ *Ibidem*, p. 260.

¹⁴ “Prerrogativa concedida ao titular do direito real de pôr em movimento o exercício de seu direito sobre a coisa a ele vinculada, contra todo aquele que a possua injustamente, ou seja, seu detentor” (SERPA LOPES. **Curso de direito civil**. Freitas Bastos. p. 29).

¹⁵ Conforme Código Civil, artigo 1225, I a X.

¹⁶ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 24.

¹⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito civil**: Reais. Lisboa: Coimbra Editora, 1993. p. 16.

Diferenciando um de outro, Monteiro assevera que o direito real pode ser compreendido como a “relação jurídica em virtude da qual o titular pode retirar da coisa de modo exclusivo e contra todos, as utilidades que ela é capaz de produzir. O direito pessoal, por seu turno, conceitua-se como relação jurídica mercê da qual ao sujeito ativo consiste o poder de exigir do sujeito passivo determinada prestação, positiva ou negativa”¹⁸. Para Orlando Gomes¹⁹, o critério mais adequado para distinguir o direito pessoal do real deve ser baseado no modo de exercício desses direitos: no caso dos direitos reais, será sempre exercido diretamente, sem interposição de outras pessoas.

Diez-Picazo destaca as distinções econômicas e sociais provocadas por esses dois ramos do Direito Civil:

Con el nombre de Derecho de Obligaciones se estudió la dinámica de este tráfico económico, el cambio de manos de los bienes y la cooperación mediante la prestación de servicios. (...) Al lado de la dinámica económica hay pues una estática patrimonial, un statu quo en orden a los bienes económicos. En toda sociedad hay que decidir, con arreglo a las directrices del sistema político y cultural vigente, un problema de dominación sobre los bienes económicos, que consiste en una cuestión de atribución o de asignación²⁰.

Sintetizando, “se puede hablar de esta manera de un estatuto jurídico de los bienes económicos para aludir al conjunto normativo que resuelva o que trate de resolver los problemas básicos que antes han quedado planteados y que forma, quizá, el substrato más profundo de la organización económica de una sociedad”²¹.

¹⁸ MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil: Direito das coisas**. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 11.

¹⁹ GOMES, Orlando. **Direitos reais**: Tomo I. 2ª edição. São Paulo: Forense, 1962. p. 13.

²⁰ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial**: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion. Madrid: Civitas, 1995. p. 44.

²¹ *Ibidem*, p. 45.

Atualmente, não encontram mais amparo na doutrina as chamadas teorias monistas (ou unitárias), que identificam os direitos reais com os pessoais. Essa superada corrente biparte-se em duas teses opostas.

A primeira, chamada de personalista, possui Planiol²² seu maior defensor, considera que não é correto admitir a possibilidade de uma relação jurídica entre pessoa e uma coisa determinada, já que esta só pode nascer e permanecer entre pessoas. Desta forma, a Planiol defende que no direito de propriedade, a relação jurídica é estabelecida entre o sujeito ativo, titular do bem, e a coletividade, na condição de sujeito passivo, tendo como objeto a coisa. “Essa relação é de natureza pessoal, como as demais obrigações, mas de conteúdo negativo. Os demais indivíduos acham-se obrigados a respeitar o direito do titular e devem abster-se da prática de qualquer ato tendente a lesá-lo”²³.

Gomes explica que segundo a teoria personalista, “os direitos reais também são relações jurídicas entre pessoas”, sendo que a diferença reside no sujeito passivo: enquanto no pessoal, esse é o devedor (pessoa certa e determinada), no real é indeterminado, já que a obrigação passiva é universal. Gomes não concorda com esse entendimento, pois sua admissão implicaria na supressão dos direitos reais²⁴.

A outra, teoria impersonalista, sustenta pela incorporação dos direitos pessoais pelos reais. Fundamenta-se na assertiva de que toda relação obrigacional tem natureza patrimonial.

Todavia, o argumento segundo o qual o direito é uma relação *proportio hominis ad hominem* é plenamente refutado pela teorista realista (ou

²² PLANIOL, Marcelo. **Traité élémentaire de droit civil: Conforme au programme officiel des facultés de droit**: Tome premier. Paris: Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1908. p. 684.

²³ MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**: Direito das coisas. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 9.

²⁴ GOMES, Orlando. **Direitos reais**: Tomo I. 2ª edição. São Paulo: Forense, 1962. p. 12.

clássica), segundo a qual o objeto dos direitos reais é a relação entre o homem e a coisa, com os seguintes elementos: “sujeito ativo, a coisa e a inflexão imediata do sujeito ativo sobre a coisa”²⁵.

Em síntese, pode-se afirmar, como faz Diez-Picazo, que o direito real consiste:

*En un poder jurídico que se ejercita de una manera directa e inmediata y con eficacia absoluta sobre una cosa, un poder jurídico que consiste precisamente en un despliegue de actividad del propio titular y no en la espera de una actividad de otra persona, es claro que el objeto de este tipo de relaciones jurídicas han de ser las cosas del mundo exterior sobre las cuales este poder jurídico recae. Frente al derecho de crédito que tiene por objeto siempre una prestación o comportamiento del deudor, el objeto del derecho real es siempre una cosa*²⁶.

1.1.1. Natureza dos direitos reais.

Não se aceita mais o posicionamento doutrinário em que se afirma a natureza absoluta do direito real. Muito embora o direito real indique uma projeção da personalidade sobre a coisa, é certo que muitos aspectos devem limitar o seu exercício, como o interesse social.

Venosa entende como incabível o posicionamento doutrinário que considera toda sociedade como sujeito passivo universal, afirmando que “o vínculo entre a pessoa e a coisa é útil para o Estado, o qual procura manter equilibrada a sociedade (...). A orientação política do Estado, com maior ou menor liberdade individual, com maior ou menor igualdade social, ditará o âmbito de proteção dos direitos subjetivos com relação às coisas”²⁷.

²⁵ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 12.

²⁶ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial**: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion. Madrid: Civitas, 1995. p. 155.

É neste contexto que deve ser entendida a eficácia *erga omnes* dos direitos reais: não se admite que sejam impostos contra todos, mas que possam ser afirmados perante quem os ameace ou deles se aproprie. Em outras palavras, “no sentido de que podem ser feitos valer potencialmente contra qualquer um”²⁸.

Questionável, portanto, a assertiva de Pontes de Miranda, segundo a qual “a propriedade é direito absoluto e tem, por isso mesmo, eficácia *erga omnes*. Os sujeitos passivos do domínio e dos outros direitos reais são todos, o *alter*”²⁹. A concepção absoluta dos direitos reais já está superada pela doutrina e jurisprudência, mitigando-a com a sua função social, como será abordado adiante.

1.1.2. Classificação dos direitos reais.

Diversas são as classificações dos direitos reais. A primeira diferencia os direitos reais sobre a própria coisa e sobre coisa alheia, de acordo com a possibilidade de cindir a titularidade do direito, tornando limitado o direito de propriedade. Desta forma, o condomínio, por exemplo, é um direito real sobre a própria coisa, enquanto que o usufruto representa um direito real sobre coisa alheia. Este pode ser, ainda, direitos de gozo, quando conferem ao titular a faculdade de fruição da coisa, e de garantia, quando se extrai apenas uma modalidade de garantia, como ocorre com a hipoteca (Código Civil, art. 1473).

Outra classificação divide os direitos reais em principais e acessórios. Reportando-se à terminologia adotada na parte geral do Código Civil, aqueles podem ser exercidos de maneira autônoma, sem a dependência de outro. Já os acessórios, como os direitos reais de garantia, dependem da existência de outro direito real, como a propriedade.

²⁷ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: Direitos reais**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 27.

²⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito civil: Reais**. Lisboa: Coimbra Editora, 1993. p. 46.

²⁹ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**: Tomo XI. Campinas: Bookseller, 2001. p. 44.

A adoção de uma classificação doutrinária demonstra sua importância na análise da distinção entre propriedade e domínio. Por vezes tratados como sinônimos, a maioria da doutrina considera que “o vocábulo propriedade possui extensão mais ampla, englobando tanto as coisas corpóreas, como incorpóreas, reservando-se à concepção de domínio apenas os bens incorpóreos”³⁰.

1.2 – Perspectiva histórica da propriedade.

Certamente, toda a estrutura fundamental do direito real é herança romana³¹. O sistema germânico, muito mais complexo, recebeu pontuais recepções. Muito embora não tenham adotado a terminologia hoje empregada, os romanos lançaram as bases para o seu posterior desenvolvimento³². É no sistema romano que surge, de maneira sistematizada, o direito de propriedade, já que nas formas originárias da propriedade tinham feições comunitárias.

O atual conceito de propriedade é resultado de uma construção histórica, em que diversos fatores foram decisivos para a sua formação, como a economia e a religião. O direito romano, como anota Tejerina-Velásquez, não apresenta um conceito para propriedade³³. Diez-Picazo ressalta a importância da evolução do conceito da propriedade privada como um resultado de um amadurecimento histórico: “*El concepto de propiedad privada es, sin duda, el producto de una evolución histórica. El concepto de propiedad, que nosotros habíamos recibido en la codificación, no tenía ya mucho que ver con el llamado concepto quirritario, aunque otra cosa a veces se diga, y es más bien el resultado en la revolución liberal*”³⁴.

³⁰ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: Direitos reais**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 39.

³¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 65.

³² ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito civil: Reais**. Lisboa: Coimbra Editora, 1993. p. 135.

³³ TEJERINA VELÁZQUEZ, Victor Hugo. **A tradição**. Piracicaba: Unimep, 2001. p. 32.

³⁴ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial: Las Relaciones Jurídico- Reales - El registro de la propiedad – La posesion**. Madrid: Civitas, 1995. p. 48.

As primeiras sociedades e organizações humanas reconheciam a propriedade coletiva, em que o solo era explorado por todos. Neste momento, a propriedade individual era limitada a coisas móveis, de uso pessoal, como peças de vestuário e utensílios para caça e pesca³⁵. Nesses primeiros tempos, o grupo humano permanecia em uma região, explorando suas riquezas naturais que, quando esgotadas, obrigavam o deslocamento do grupo para outro local.

Os homens primitivos, naturalmente, se consideravam senhores daquilo de que se apoderavam, para satisfazer as próprias necessidades, pois que até em animais se observa esse sentimento. Mas sobre as coisas móveis de uso, e não destinadas ao consumo imediato, como armas e instrumentos de caça e pesca, é que já se manifesta uma projeção da personalidade, sobre o mundo externo, ligando o objeto ao sujeito. O solo ocupado não pode ainda ter caráter individual: a relação entre ele e a pessoa é posse econômica da coletividade, porque somente esta pode, eficazmente, defendê-la³⁶.

Não se concebia, ainda, a propriedade imobiliária. Como anota Lévy, “a terra era um bem colectivo, ao qual só tinham direito aqueles que faziam parte do grupo. A exploração corrente da terra era feita por toda comunidade aldeã”³⁷.

Coulange relata que existem notícias históricas da existência de “povos que nunca chegaram a instituir a propriedade privada entre si, e outras só demorada e penosamente a estabeleceram. Com efeito, não é problema simples, no início das sociedades, saber-se se o indivíduo pode apropriar-se do solo e estabelecer tão forte união entre a sua própria pessoa e uma parte da terra, a ponto de dizer: Esta terra é minha, esta terra é parte de mim mesmo”³⁸.

³⁵ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: Direitos reais**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 152.

³⁶ BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito das coisas**: Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 101.

³⁷ LÉVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973. p. 13.

³⁸ COULANGE, Fustel. **A cidade antiga**. LEITE, Jonas Camargo e FONSECA, Eduardo (trad.). 12ª ed. São Paulo: Hemus, 1998. p. 49.

É na sociedade romana que surge a primeira forma de propriedade territorial, predominando a concepção individualista de propriedade, muito embora seja possível identificar duas formas de propriedade coletiva, a da *gens* e a da família.

Na primeira, identificada nos primórdios da história da civilização romana, a propriedade era da cidade (ou *gens*) e cada indivíduo possuía uma porção de terras, que não poderia ser alienada, vez que “nos primeiros tempos todas as terras eram propriedade do Estado romano, *ager publicus*. Contudo, o Estado não as explorava por sua conta: confiava-as ou deixava-as a particulares”³⁹. Como anota Venosa, “nesse primeiro período do Direito Romano, o indivíduo recebia uma porção de terra que devia cultivar, mas, uma vez terminada a colheita, a terra voltava a ser coletiva”⁴⁰.

Na segunda, com o gradual desaparecimento da propriedade coletiva, organizou-se a propriedade familiar, em que o chefe da família é proprietário exclusivo de certa porção de terra, a qual pode cultivar por tempo indeterminado, transmitindo-a aos seus filhos, depois de sua morte.

Com o aumento do poder do *pater familias*, inicia-se a concepção romana de propriedade individual e perpétua, que foi característica marcante no período clássico, em que “a idéia de propriedade privada fazia parte da própria religião”⁴¹. Como anota Beviláqua, “desaparecem os regimes da propriedade coletiva e familiar. Subsiste, exclusivamente, o individual. O proprietário dispõe, livremente, do seu patrimônio, e o seu direito prevalece contra todos”⁴².

³⁹ LÉVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973. p. 31.

⁴⁰ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: Direitos reais**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 152.

⁴¹ COULANGE, Fustel. **A cidade antiga**. LEITE, Jonas Camargo; FONSECA, Eduardo (trad.). 12ª ed. São Paulo: Hemus, 1998. p. 50.

⁴² BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito das coisas**: Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 109.

A propriedade quirítária foi a primeira modalidade de domínio individual, que permitia a sua transmissão solene, através da *mancipatio*, cerimônia com gestos e palavras solenes, na presença de testemunhas. Como explica Tejerina-Velázquez, “a *mancipatio* e a *in iure cessio* eram modos solenes consagrados pelo direito civil e a *traditio*, modo não solene, pelo direito de gentes, aplicável às coisas corpóreas”⁴³.

A *mancipatio* não se confunde com a *in iure cessio*, utilizada desde os tempos das XII Tábuas. Enquanto aquela representa a transmissão solene da propriedade, na *in iure cessio* a transferência era precedida por uma renúncia, pela omissão do titular.

Ainda sobre a evolução do direito de propriedade, Tejerina-Velázquez observa que ao mesmo tempo que desaparecem a *mancipatio* e a *in iure cessio*, desenvolve-se a *traditio*, “maneira natural de transferir o direito sobre bens móveis e imóveis pelo consentimento e entrega ou entrada do adquirente na posse”⁴⁴.

A propriedade quirítária era admitida dentro dos limites do território romano, vez que fora (*ager romanus*) o direito não era aplicado e a propriedade imobiliária ignorada.

Em seguida, a propriedade pretoriana ou bonitária desenvolveu-se pela jurisdição do pretor, que protegia o adquirente de uma *res Mancipi* contra quem não tinha transferido mediante ato formal a propriedade do bem. Protegia-se, portanto, o adquirente do que não era dono por *ius civile*, mas só por direito pretoriano.

Com o avanço territorial do império romano, o modo de aquisição da propriedade imobiliária era a ocupação (*ius gentium*), permitindo que os bens dos povos conquistados passassem a ser objeto de propriedade romana,

⁴³ TEJERINA VELÁZQUEZ, Victor Hugo. **A tradição**. Piracicaba: Unimep, 2001. p. 35.

distinta da quirritária. Passou a se conceber, nessas novas terras, propriedade provincial ou peregrina, dependendo dos sujeitos que a negociavam e da localidade do solo.

Na Idade Média, a propriedade individual e imobiliária teve papel decisivo: *nulle terre sans seigneur*. Destacava-se a presença dos feudos, em que os servos e vassallos serviam ao senhor e sua terra: “A terra pertencia ao senhor; a terra era o fundamento do poder, da autoridade. O senhor, concedendo terras, obtinha homens, que lhe deviam prestações, e, conseqüentemente, eram seus vassallos”⁴⁵.

Essa tradição foi fortalecida pela doutrina católica, que legitimava a aquisição de bens pelo homem.

Maluf⁴⁶ anota que neste período concebia-se uma propriedade que pertencia ao mesmo tempo a duas classes de proprietários, um que se utilizava economicamente, mas não detinha, propriamente, a propriedade – o vassalo – e outro que conservava o domínio e se assenhoreavam de parte das riquezas extraídas sem trabalhar – o senhorio.

Durante esse período, vigorou o feudalismo, em que o senhorio é uma unidade política e econômica, com funções militares, judiciais e fiscais. “O feudo é uma terra concedida em troca de fidelidade, vassalagem e serviços nobres (serviço militar e de conselho) prestados ao doador”⁴⁷.

O feudalismo só desapareceu por completo com o advento da Revolução Francesa, no final do século XVIII, e o Código de Napoleão, em que a propriedade adquiriu traços extremamente individualistas: “Como todos

⁴⁴ Ibidem, p. 39.

⁴⁵ BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito das coisas**: Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 106.

⁴⁶ MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Limitações ao direito de propriedade**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 34.

⁴⁷ LÉVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973. p. 52.

saben, el Código Civil francés definió la propiedad como el derecho de gozar y disponer de los bienes de la manera más absoluta”⁴⁸.

Até então, o mundo europeu era essencialmente rural e, mesmo em áreas com uma forte tradição urbana, a porcentagem agrícola era extraordinariamente alta, com índices superiores a 75% da população alocada na zona rural⁴⁹.

O Código de Napoleão elevou o prestígio do direito de propriedade ao extremo, ressaltando a importância dos bens imóveis, fonte de riqueza e estabilidade⁵⁰. Por esse motivo, foi conhecido como “código da propriedade”, definindo-a como o direito de governar e dispor das coisas do modo mais absoluto, desde que não se fizesse uso contrário às leis. “A propriedade privada surgia como independente, sob a autoridade mais protetora do que restritiva da lei”⁵¹.

Pelo sistema napoleônico, afastando-se do sistema romano quiritário, a propriedade era transmitida pelo simples consenso, não se exigindo nenhum tipo de formalidade⁵². Diferentemente, também, do que ocorreu com o sistema alemão, no qual a transferência de propriedade operava-se de maneira solene e perante testemunhas (*Auflassung*), influenciado pelo sistema romano. Apenas no século XII, a transmissão imobiliária passou a ser registrada em repertórios oficiais e livros permanentes⁵³.

A importância da propriedade durante a revolução francesa decorria da economia ainda ser sustentada pela produção agrícola. Economistas da

⁴⁸ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial**: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion. Madrid: Civitas, 1995. p. 48.

⁴⁹ HOBBSAWN, Eric. **A era das revoluções**. 20ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 28.

⁵⁰ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 66.

⁵¹ LÉVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973. p. 101.

⁵² TEJERINA VELÁZQUEZ, Victor Hugo. **A tradição**. Piracicaba: Unimep, 2001. p. 53.

⁵³ *Ibidem*, p. 82.

época afirmavam que “a terra, e o aluguel da terra, era a única fonte de renda líquida”⁵⁴.

O papel hegemônico até então existente da propriedade imobiliária é mitigado com a Revolução Industrial⁵⁵, no século XIX, e as novas tecnologias desenvolvidas para o acúmulo de riquezas. Como anota Lévy, “no plano jurídico, as prerrogativas do proprietário foram reduzidas e o seu direito está em vias de tomar um caráter frágil e precário”⁵⁶.

Hodiernamente, como anotam Diniz⁵⁷ e Pereira⁵⁸, a estrutura da propriedade reflete o regime político adotado pelas nações, assim como o perfil sócio-econômico de um país. No antigo e extinto bloco de países comunistas, do leste europeu, liderados pela União Soviética, por exemplo, admitia-se a propriedade exclusiva apenas sobre bens de consumo pessoal e a propriedade usufrutuária de bens de utilização direta. Já nos países ocidentais, de perfil capitalista, subsiste a propriedade privada individual, com restrições ao seu uso, segundo a concepção da função social aceita por cada país, equilibrando o direito de propriedade, como uma prerrogativa individual, atendendo interesses públicos.

1.3 – Conceito de propriedade.

Tratando-se de um conceito equívoco e amplo, diversos critérios podem ser adotados para a definição da propriedade. O atual Código Civil, em seu artigo 1228, assim como fazia o diploma revogado⁵⁹, opta por definir o seu conteúdo, descrevendo que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que

⁵⁴ HOBBSAWN, Eric. **A era das revoluções**. 20ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 31.

⁵⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito civil: Reais**. Lisboa: Coimbra Editora, 1993. p. 138.

⁵⁶ LÉVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973. p. 135.

⁵⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: Direito das coisas**. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 100.

⁵⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição**. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 67.

injustamente a possua ou detenha.” Essa definição aproveita-se dos elementos *jus utendi, fruendi e abutendi* e a *rei vindicatio* dos romanos, que indicam os poderes do titular em relação ao bem.

Para Gomes, “considerada na perspectiva dos poderes do titular, a propriedade é o mais amplo direito de utilização econômica das coisas, direta ou indiretamente. O proprietário tem a faculdade de servir-se da coisa, de lhe perceber os frutos e produtos, e de lhe dar a destinação que lhe aprouver. Exerce poderes jurídicos tão extensos que a sua enumeração seria impossível”⁶⁰.

A faculdade de usar (*jus utendi*) consiste em colocar a coisa a serviço do titular, sem alterar-lhe a substância. O gozar (*jus fruendi*) permite que o dono extraia os benefícios e vantagens do bem, percebendo frutos. A prerrogativa de dispor (*jus abutendi*) envolve o poder de consumir o bem, alterar-lhe a substância, aliená-lo ou onerá-lo. Por fim, o direito de seqüela (*rei vindicatio*) legitima o proprietário na ação reivindicatória.

1.3.1 – Tratamento constitucional ao direito à propriedade.

A atual Constituição Federal assegura a todos “o direito de propriedade” (artigo 5º, inciso XXII), determinando que esta atenda “a sua função social” (inciso XXIII). Tanto é assim, que nos incisos XXIV e XXV do artigo 5º, o legislador definiu que “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro”, bem como que “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.

⁵⁹ Artigo 524. A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.

⁶⁰ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 98.

Os dispositivos constitucionais não definem a propriedade, limitando-se a reconhecê-la, ressaltando a preocupação do legislador com o respeito à sua função social, que foi refletido na legislação ordinária.

Constituições brasileiras anteriores também trataram do direito da propriedade.

A Constituição de 1824⁶¹, no tempo do Império, adotou em seus princípios os ideais elencados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, concebida na Revolução Francesa, assegurando o direito de propriedade de modo quase absoluto, autorizando, como exceção, a desapropriação por necessidade pública, desde que mediante prévia indenização em dinheiro. Assim dispunha o artigo 179, inciso XXII: “É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem público, legalmente verificado, exigir o uso, o emprego da propriedade do cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta única exceção, e dará as regras para se determinar a indenização.”

As sete constituições do período republicano também asseguravam o direito de propriedade. O texto constitucional de 1891, em seu artigo 72, parágrafo 17, seguindo a mesma orientação da constituição anterior, assegurava o direito à propriedade “em toda plenitude”, salvo em casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, que deveriam ser previamente indenizadas.

Em especial, a Constituição de 1934⁶² foi a primeira a adotar o princípio da função social da propriedade, ainda que timidamente: “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa

⁶¹ CAMPANHOLE, Hilton. CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 789.

⁶² *Ibidem*, p. 659.

indenização. Em caso e perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior” (artigo 113, alínea 17).

Esse texto foi marcante, dando prevalência ao interesse público sobre o individual, modificando tacitamente o conteúdo do Código Civil de 1916: “Com a nova orientação vibrava-se um golpe de morte no princípio tradicional da intangibilidade e inviolabilidade do direito de propriedade, e se conferia a esta uma forma mais humana, flexível, dinâmica, capaz de atender com mais eficiência às novas exigências sociais e aos objetivos humanos superiores”⁶³.

A Constituição de 1937⁶⁴, que derogou o texto de 1934, manteve o direito de propriedade entre as garantias individuais, sem mencionar, no entanto, o princípio da função social. Limites, no entanto, foram impostos ao direito pleno da propriedade, remetendo as exceções à legislação ordinária (alínea 14 do artigo 122). Dantas, ao comentar esse texto constitucional, assevera que a propriedade “figura entre aqueles direitos que a Constituição protege por considerá-la uma das instituições civis básicas dentro da estrutura social”⁶⁵.

Somente a Constituição de 1946⁶⁶, em seu artigo 147, restaurou o princípio da função social no interesse do bem-estar coletivo: “O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no artigo 141, parágrafo 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.”

⁶³ MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Limitações ao direito de propriedade**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 90.

⁶⁴ CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 573.

⁶⁵ DANTAS, San Thiago. **Programa de direito civil**: tomo III. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1981. p. 115.

⁶⁶ CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 449.

Seu conteúdo foi seguido pelas constituições de 1967⁶⁷ (parágrafo 22 do artigo 150) e 1969⁶⁸ (parágrafo 22 do artigo 153): “É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro”.

O atual texto constitucional restabeleceu o perfil ideológico da Constituição de 1946, disciplinando de maneira minuciosa o cumprimento da função social da propriedade urbana (artigo 182, parágrafo segundo) e rural (artigo 186), ao lado de alocá-lo como garantia social e fundamental, disciplinando-o, também, no artigo 5º. Trata-se, pois, de uma dupla previsão inserida em capítulos distintos da Constituição.

1.3.2 – A propriedade e a atual legislação civil.

O Código Civil revogado, assim como todos os códigos criados no século XVIII, foi elaborado sob a influência dos conceitos liberais idealizados no Código Napoleônico e na produção da pandectística alemã, que melhor construiu o conceito liberal de propriedade⁶⁹. Neste contexto, o artigo 524 do antigo Código, sem definir propriedade, dispôs sobre os poderes do titular do domínio: “a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua.”

O atual Código Civil mantém similar redação do dispositivo em seu artigo 1228. No entanto, acrescenta em seu parágrafo primeiro a preocupação com o uso social da propriedade, determinando que:

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e

⁶⁷ Ibidem, p. 421.

⁶⁸ Ibidem, p. 231.

⁶⁹ BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. **Revista de Direito Privado**, v. 7, São Paulo, 2001. p. 70.

sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Seguindo orientação já cristalizada na Constituição Federal de 1988, o atual Código reconhece que o direito de propriedade perdeu o caráter absolutista, presente no revogado Código, já que hodiernamente “o primado do interesse coletivo ou público vem influenciando sobremaneira no conceito de propriedade. As medidas restritivas ao direito de propriedade, impostas pelo Estado em prol da supremacia do interesse público, vêm diminuindo o exercício desse direito”⁷⁰.

A função social contamina o atual conceito de direito de propriedade no ordenamento nacional, revelando a preocupação dos agentes legislativos em conciliar e harmonizar os interesses privados do titular, respeitando sua utilidade coletiva.

1.3.3 – A propriedade intelectual. Natureza e conteúdo dentro dos direitos reais.

A temática propriedade intelectual enfrenta duas discussões paralelas, indagando sua natureza jurídica e conteúdo. Em um primeiro aspecto, discute-se a existência de um conteúdo patrimonial nos bens imateriais, confrontando com teorias que reconhecem apenas seus aspectos personalíssimos, com outras aceitando conteúdo patrimonial. Reconhecido seu conteúdo patrimonial, discute-se sua natureza jurídica, incluindo os bens imateriais entre os direitos reais.

⁷⁰ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil: direito das coisas**. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 214.

Três são as correntes que discutem o conteúdo das criações incorpóreas, aqui compreendidas as criações humanas voltadas para a aplicação industrial e a produção de obras artísticas, literárias e científicas.

A primeira reconhece conteúdo patrimonial nos bens incorpóreos, negando, no entanto, atributos de propriedade. Autores, como Allart⁷¹, explicam que a natureza patrimonial é identificada na possibilidade de exploração econômica desses bens, envolvendo a prerrogativa exclusiva de autorizar onerosamente, por exemplo, a reprodução de obras artísticas. No mesmo sentido, Orlando Gomes afirma que a propriedade intelectual não tem por objeto uma “coisa, na acepção técnica do vocábulo, motivo por que a assimilação é forçada.” Entende o autor que a propriedade literária, artística ou científica “não possui os mesmos caracteres da propriedade comum”⁷². Textualmente, afirma o autor:

O fenômeno da propriedade incorpórea explica-se como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, emprestado pela persistente concepção burguesa do mundo. Embora esses direitos novos tenham semelhança com o de propriedade, por isso que também são exclusivos e absolutos, com ela não se confundem. A assimilação é tecnicamente falsa. Poderiam, contudo, enquadrar-se numa categoria à parte, que, alhures, denominamos, *quase-propriedade*, submetida a regras próprias⁷³.

A segunda corrente, mais radical, contesta não só o caráter de propriedade, como também o conteúdo patrimonial dos bens incorpóreos, atribuindo-lhe natureza exclusivamente pessoal. Na opinião de Kant⁷⁴, trata-se de um direito da personalidade, enquanto que o caráter patrimonial é notado como um elemento acessório.

⁷¹ ALLART, Henri, **Traité théorique et pratique dès brevets d'invention**. 3ª edição. Paris: Arthur Rousseau, 1911. p. 151.

⁷² GOMES, Orlando. **Direitos reais**: Tomo I. 2ª edição. São Paulo: Forense, 1962. p. 318.

⁷³ Ibidem, p. 121.

No entanto, como anota Gama Cerqueira, essas duas teorias apresentam pontos contraditórios e inconciliáveis, pois, “se os adeptos da teoria do direito pessoal não conseguem conciliar a sua doutrina com a inegável patrimonialidade dos direitos do autor, assim também os partidários da teoria do direito patrimonial não podem harmonizar a sua concepção com os direitos não patrimoniais, que também competem ao autor”⁷⁵. Ante a insubsistência dessas teorias, uma terceira, intermediária, afirma que o direito do autor representa uma relação de direito pessoal, ressaltando os aspectos do direito moral da criação, de natureza personalíssima, sem, no entanto, afastar seu conteúdo patrimonial, pois o bem incorpóreo é passível de exploração econômica:

O direito de autor representa, pois, um poder de domínio (*potere di signoria*) sobre um bem imaterial (*jus in re intellectuali*), o qual, pela natureza especial deste bem, abrange, no seu conteúdo, faculdades de ordem pessoal e faculdades de ordem patrimonial. Este direito deve ser qualificado como direito pessoal-patrimonial, e a denominação que mais lhe convém é a de direito de autor⁷⁶.

Fixada da natureza patrimonial dos bens imateriais, mostra-se necessário dirimir a controvérsia principal, focada em saber se esse direito constitui uma propriedade ou direito de natureza pessoal.

Tradicionalmente, apenas sobre bens materiais admitia-se o direito de propriedade, havendo restrições doutrinárias sobre a abrangência em relação a bens incorpóreos.

⁷⁴ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 88.

⁷⁵ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 91.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 94.

No mesmo sentido, Wald assevera não haver fundamento à extensão do conceito de propriedade aos bens incorpóreos, em virtude da natureza diversa dos direitos que se quer incluir sob uma mesma rubrica⁷⁷.

Não obstante essas considerações, é certo que o direito romano já conhecia a distinção de *res corporales* e as *res incorporales* e, segundo Cretella Júnior, “é anterior a Cícero, originando-se da filosofia estóica”⁷⁸.

Corroborando com esse entendimento, o Código Civil português, em seu artigo 1302, proclama que “só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objeto do direito de propriedade regulado neste Código.”

Conclui Gomes que “subsiste, assim, a doutrina de que o objeto do direito de propriedade não pode ser senão bens corpóreos. O Código Civil pátrio tem sido criticado por ter incluído os direitos autorais na regulamentação do direito de propriedade, sob a denominação de propriedade literária, artística e científica”⁷⁹.

Acompanhando esse entendimento, Washington de Barros Monteiro observa que a concepção clássica restringe a concepção de propriedade apenas aos bens corpóreos, de maneira que o direito das coisas não poderia abranger a propriedade intelectual, caracterizada por sua natureza imaterial⁸⁰.

No entanto, esses posicionamentos não são pacíficos, havendo uma forte tendência na teoria mais moderna em admitir a propriedade sobre bens imateriais, como anota Diniz, afirmando que “tanto as coisas corpóreas como as incorpóreas podem ser objeto do domínio desde que apropriáveis pelo

⁷⁷ WALD, Arnaldo. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 3ª edição. São Paulo: Sugestões Literárias, 1973. p. 128.

⁷⁸ CRETILLA JÚNIOR, José. **Curso de direito romano**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 160.

⁷⁹ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 99.

⁸⁰ MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**: Direito das coisas. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 241.

homem, que, como sujeito da relação jurídica, poderá exercer sobre elas todos os poderes dentro dos limites impostos pela ordem jurídica”⁸¹.

A relação jurídica que se estabelece entre o sujeito e a coisa incorpórea é idêntica àquela existente entre o sujeito e um bem com existência material. Todas as prerrogativas que podem ser exercidas por um proprietário sobre sua coisa, podem ser exercidas sobre a coisa incorpórea. O artigo 1228 do Código Civil define que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

E o vocábulo “coisa” deve ser compreendido em seu sentido mais amplo, não se referindo apenas aos bens com existência física, mas tudo aquilo que pode constituir objeto dos direitos que formam o nosso patrimônio, corpóreo ou incorpóreo, como entende Ascarelli:

Também quanto aos direitos sobre as patentes industriais pode-se sustentar constituírem um direito de caráter absoluto sobre um bem imaterial. A limitação do direito no tempo, decorre da necessidade de conciliar a tutela do inventor com o progresso técnico geral e a utilização da invenção, não obsta ao caráter absoluto do direito durante o tempo em que vigora⁸².

Confirmando esse entendimento, sintetiza Gama Cerqueira: “(...) o direito do autor e do inventor é um direito privado *patrimonial*, de caráter *real*, constituindo uma propriedade *móvel*, em regra *temporária* e *resolúvel*, que tem por objeto uma coisa ou bem *imaterial*; denomina-se, por isto, *propriedade imaterial*, para indicar a natureza de seu objeto”⁸³.

⁸¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 112.

⁸² ASCARELLI, Tullio. **Panorama de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947. p. 200.

⁸³ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 130.

Ademais, atualmente, com o advento da sociedade industrializada e altamente tecnológica, o domínio e apropriação do conhecimento, incluindo técnicas sofisticadas de produção de valor econômico inestimável, justifica a necessidade de mecanismos reguladores para exploração desse bem.

Tanto é assim que a própria Constituição Federal, no inciso XXIX do artigo 5º, assegura “aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à *propriedade* das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos (...)”, declarando ainda, no inciso XXVII, desse mesmo artigo, que aos autores de obras literárias, artísticas e científicas pertence o direito “exclusivo” de utilizá-las, publicá-las, e reproduzi-las.

1.4 – A posse e as teorias possessórias.

Extremamente controvertida, a natureza da posse é um dos temas que comportam, até hoje, os mais acalorados debates. Em virtude da sua complexidade, não se pretende, neste trabalho, fazer uma análise aprofundada sobre a temática, mas apenas elaborar uma síntese sobre natureza, conteúdo e teorias da posse.

A natureza da posse é, de início, o primeiro ponto em que se encontram sensíveis divergências. Seria a posse um direito ou um fato?

Diversos autores, como Savigny, entendem que a posse é um fato, quando considerada em si mesma, e um direito, quanto aos efeitos por ela produzidos. Afirma-se que a posse é um fato e sua existência independe de todas as regras de direito. Por outro lado, apesar de constituir um fato, produz conseqüências jurídicas: “será, portanto, simultaneamente, fato e direito, incluindo-se pela sua natureza, entre os direitos pessoais”⁸⁴.

Explicando a concepção de Savigny, Gomes assevera que “a posse resulta da conjugação de dois elementos: o *corpus* e o *animus*. O *corpus* é o *elemento material* que se traduz no poder físico da pessoa sobre a coisa. O *animus*, o *elemento intelectual*, representa a vontade de ter essa coisa como sua. Não basta o *corpus*, como não basta o *animus*”⁸⁵.

No entanto, o pensamento de Savigny, como anota Gomes⁸⁶, é falho ao exigir o *animus domini* como elemento indispensável à configuração da posse, dando ao elemento subjetivo valor exagerado. Tal raciocínio permitiria concluir como meros detentores o locatário, o comodatário e tantos outros que têm poder físico sobre determinadas coisas.

Outra corrente, sustentada por Ihering, promove a distinção entre propriedade e posse, considerando esta um direito, vez que seu fundamento é a condição da econômica utilização da propriedade, caracterizando-a como “instituição jurídica tendente à proteção do direito de propriedade, pertencendo ao âmbito do direito das coisas, entre os direitos reais”⁸⁷. Para Ihering, a posse “é uma instituição jurídica tendente à proteção do direito de propriedade”⁸⁸, incluindo-a no rol dos Direitos Reais.

Para Ihering, “a posse é o poder de fato, e a propriedade é o poder de direito sobre a coisa. Uma e outra podem encontrar-se na posse da propriedade, e podem também se separar”⁸⁹.

Ihering questiona a corrente subjetivista defendida por Savigny, discordando da exigência do elemento psíquico para a caracterização da

⁸⁴ MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**: Direito das coisas. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 20.

⁸⁵ GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 18.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 19.

⁸⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 49.

⁸⁸ MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**: Direito das coisas. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 21.

⁸⁹ IHERING, Rudolf von. **A teoria simplificada da posse**. Trad. Vicente Sabino Júnior. São Paulo: Bushatsky, 1974. p. 51.

posse. Demonstra que a diferença entre a posse e a detenção não está na natureza particular da vontade de possuir, mas, sim, na causa da aquisição. Considera, ainda, que a posse não é o poder físico sobre a coisa, mas sim a exteriorização da propriedade⁹⁰.

Em resumo, para Ihering, “na ‘teoria subjetiva’ de Savigny, a posse (posse civil) ou a detenção (posse natural) dependem apenas da vontade individual, reunidas as condições legais exteriores (*corpus*) da relação possessória”⁹¹.

Essa última corrente é aceita pela maioria dos civilistas pátrios, que reconhece a posse como um direito⁹². Nesse sentido, Diniz considera que:

A posse é um direito real, posto que é a visibilidade ou desmembramento da propriedade. Pode-se aplicar o princípio de que o acessório segue o principal, sendo a propriedade o principal e a posse, o acessório, já que não há propriedade sem posse. Nada mais objetivo do que integrar a posse na mesma categoria jurídica da propriedade, dando ao possuidor a tutela jurídica⁹³.

Da mesma forma, Pereira afirma que a posse “é um direito real, com todas as suas características; oponibilidade *erga omnes*, indeterminação do sujeito passivo, incidência em objeto obrigatoriamente determinado etc”⁹⁴. No mesmo sentido, Pontes de Miranda:

Se não metemos a posse no rol dos direitos reais, temos de criar, ao lado desses, o ‘direito das coisas’ não-real, que seria a posse. Tal direito das coisas não-real seria distinto dos direitos reais (propriamente ditos). (...). Se metemos na classe dos direitos reais a posse, no sentido

⁹⁰ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 21.

⁹¹ TEJERINA VELÁZQUEZ, Víctor Hugo. **A tradição**. Piracicaba: Unimep, 2001. p. 149.

⁹² MOREIRA ALVES, **Posse – Evolução histórica**. Rio de Janeiro: Forense, 1997. pp. 370-371.

⁹³ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: Direito das coisas**. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 49.

⁹⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 22.

de conjunto de direitos oriundos do fato jurídico *stricto sensu* da posse, há direitos reais definitivos (= propriamente ditos; = direitos reais *proprio sensu* ou *stricto sensu*) e direitos reais provisionais. Ali, estão a propriedade, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, a renda imobiliária, a hipoteca, a anticrese, o penhor, a caução de títulos; aqui, os direitos irradiados do fato jurídico *stricto sensu* da posse⁹⁵.

Beviláqua discorda desse posicionamento, filiando-se à corrente de Savigny, asseverando que a posse é um estado de fato protegido pela lei. Considera que a enumeração dos direitos reais é taxativa (*numerus clausus*) e que, portanto, a posse não pode ser incluída neste rol. Nesse sentido, deve-se observar que o atual Código Civil, em seu artigo 1225, não relaciona a posse como um direito real.

No entanto, como se percebe, as divergências doutrinárias entre Savigny e Ihering não residem, substancialmente, na natureza jurídica da posse, mas na sua classificação entre os ramos do direito civil: direito pessoal e direito real.

Afastando-se dessas teorias, Venosa considera a posse como um estado de aparência jurídica relevante, isto é, um estado de fato protegido pelo direito. Neste contexto, seria desnecessária a discussão da sua natureza jurídica⁹⁶.

Ihering e Savigny também formulam teorias opostas sobre o conceito de posse.

Para Savigny e sua teoria subjetivista, a posse é um “poder direto ou imediato que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer

⁹⁵ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**: Tomo XI. Campinas: Bookseller, 2001. p. 88.

⁹⁶ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 42.

que seja”⁹⁷. Destacam-se nessa concepção dois elementos principais, constitutivos da posse: o *corpus* e o *animus*. O primeiro deve ser compreendido como o elemento material, representado pelo poder físico sobre a coisa ou a possibilidade de exercer esse poder; este, por sua vez, consiste no elemento subjetivo, isto é, na intenção de exercer sobre a coisa o direito de propriedade. Apenas a presença dos dois elementos caracteriza a posse, na teoria subjetivista – um sem o outro não conduz à posse.

Pereira explica que “para Savigny, o *corpus* ou elemento material da posse, caracteriza-se como a faculdade real e imediata de dispor fisicamente da coisa, e de defendê-la das agressões de quem quer que seja; o *corpus* não é a coisa em si, mas o poder físico da pessoa sobre a coisa; o fato exterior, em oposição ao fato interior”⁹⁸.

Na teoria de Savigny, a presença do *animus* afasta o possuidor do mero detentor⁹⁹, vez que para a sua caracterização é indispensável a intenção de possuir, ausente no mero detentor que possui apenas o *corpus*, isto é, o contato com a coisa. Ressalta Venosa que “a maior crítica feita a essa teoria é a dificuldade de explicar as chamadas posses anômalas, como a do credor pignoratício, por exemplo. Savigny procurou superar esse obstáculo qualificando-a como hipóteses de posse derivada”¹⁰⁰.

Enquanto o elemento intencional é acentuado na teoria de Savigny, para Ihering a constituição da posse é realizada apenas com o *corpus*, dispensando-se o elemento subjetivo. Trata-se da teoria objetiva, segundo a qual o *corpus* é o único nexos suscetível de comprovação. Essa teoria é um reflexo da concepção da natureza jurídica da posse desenvolvida por Ihering,

⁹⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: Direito das coisas. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 34.

⁹⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 15.

⁹⁹ Código Civil, artigo 1198: Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções.

na medida em que a grande importância prática da posse está na possibilidade exploração econômica do bem, apenas possível com o contato com a coisa, caracterizada pelo *corpus*, enquanto que o *animus* está incluído neste, indicando o modo como o proprietário age em face do bem de que é possuidor.

Para Ihering:

Corpus é a relação exterior que há normalmente entre o proprietário e a coisa, ou a aparência de propriedade. O elemento material da posse é a conduta externa da pessoa, que se apresenta numa relação semelhante ao procedimento normal de proprietário. Não há necessidade de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois que nem sempre este poder é presente sem que com isto se destrua a posse¹⁰¹.

O elemento subjetivo (*animus*), para Ihering, não se situa na intenção do dono, mas na sua vontade de proceder como tal.

Essa última escola foi adotada pelo atual Código Civil, que considera “possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (artigo 1196).

A partir da teoria de Ihering, é possível distinguir o *ius possidendi* e o *ius possessionis*. O primeiro é o direito da posse fundado na propriedade, caso em que a posse é o conteúdo ou o objeto do direito de propriedade. O segundo é o direito fundado na posse de fato, caso em que o possuidor pode não ser o proprietário¹⁰². Essa distinção permite perceber que a posse tanto pode ser considerada em si mesma, independentemente do título de propriedade (*ius possessionis*), como também ser examinada apenas como um dos aspectos da propriedade (*ius possidendi*).

¹⁰⁰ VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 50.

¹⁰¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil**: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 16.

¹⁰² VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil**: Direitos reais. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. p. 45.

1.4.1 – A posse sobre bens imateriais.

Bens materiais, inegavelmente, podem ser objeto de posse e de ações possessórias. O mesmo consenso não é encontrado com bens imateriais, como a propriedade industrial.

O direito romano, por exemplo, reconhecia a posse apenas sobre coisas corpóreas.

Venosa observa que, atualmente, predomina “a idéia de que é suscetível de proteção possessória tudo aquilo que puder ser apropriado e exteriormente demonstrado”¹⁰³. Da mesma forma, Pereira considera que “não encontra a posse, na linguagem legal, limitação às coisas corpóreas. Seu objeto, portanto, pode consistir em qualquer bem”¹⁰⁴.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

INTERDITO PROIBITÓRIO – PATENTE DE INVENÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADA – DIREITO DE PROPRIEDADE. I – A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedade, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através de ações possessórias. II – O prejudicado, em casos tais, dispõe de outras ações para coibir e ressarcir-se dos prejuízos resultantes de contrafação de patente de invenção. Mas tendo o interdito proibitório índole, eminentemente, preventiva, inequivocamente, é ele o meio processual mais eficaz para fazer cessar, de pronto, a violação daquele direito. III – Recurso não conhecido¹⁰⁵.

¹⁰³ Ibidem, p. 58.

¹⁰⁴ PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição.** 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 19.

¹⁰⁵ DJU 149:9997 de 5.8.91 – Rec. Esp. n. 7196/RJ – Reg. n. 91.00000306-9 – Rel. Min. Waldemar Zveiter, 10.6.91.

No sistema do direito espanhol, os bens imateriais também são considerados direitos reais, admitindo, inclusive, usufruto sobre direitos autorais e patentes, bem como que sobre esses recaiam direitos de garantia real. A legislação, inclusive, regulamenta a hipoteca da propriedade industrial e intelectual¹⁰⁶. Messineo¹⁰⁷, por sua vez, admite a posse dos direitos autorais e industriais.

Portanto, assim como os bens materiais, nada impede que os imateriais também possam ser objeto da tutela legal possessória, permitindo ao titular o exercício das ações possessórias para a salvaguarda de seus interesses.

Todavia, registre-se, essa posição não é aceita de maneira unânime. Arruda Alvim¹⁰⁸ não admite a existência de posse dos bens incorpóreos, afirmando que apenas os corpóreos são suscetíveis de posse. Nesse mesmo sentido, Sato¹⁰⁹ fundamenta seus argumentos na impossibilidade jurídica de se adquirir a propriedade sobre coisas incorpóreas através da posse, como ocorre no usucapião.

1.5 – A função social da propriedade.

A expressão função social pressupõe o respeito aos interesses públicos, no exercício privado de algum direito. Afastando-se de concepções individualistas, a função social, como princípio, propõe a harmonização e o equilíbrio dos interesses particular e público. Atualmente, modernas concepções doutrinárias destacam a função social da empresa, dos contratos, do processo, etc.

¹⁰⁶ “Los derechos protegidos por la ley de Propiedad Intelectual e Industrial podrán ser hipotecados en la forma que se establece en los artículos siguientes” (Artigo 45, Lei de 16 de dezembro de 1954).

¹⁰⁷ MESSINEO, Francesco. **Manual de derecho civil e comercial**: tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971.p. 210.

¹⁰⁸ ARRUDA ALVIM. Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais. **Posse e propriedade** (Coord. Yussef Said Cahali). São Paulo: Saraiva, 1987. p. 40.

O conceito de função social da propriedade foi construído, paulatinamente. Originalmente, a propriedade representava um direito individual e absoluto e, com o passar dos tempos, a concepção foi sendo moldada com a imposição gradual de limites ao exercício das prerrogativas do titular.

A construção desse princípio teve origem na doutrina clássica do direito natural da Igreja Católica, bem como na contribuição dos positivistas do século XVIII, após a eclosão e a consolidação das revoluções francesa e industrial.

Diez-Picazo considera que “la idea de la función social procede de la doctrina social de la Iglesia católica y se encuentra muy emparentada con los movimientos doctrinales tendentes a poner límite a la tradicional absolutividad del derecho de dominio”¹¹⁰. Como anota Szaniawski:

A idéia de a propriedade deve cumprir, necessariamente, uma função social, surgiu com o advento do Cristianismo. O pensamento precursor do conceito de função social da propriedade tem sua gênese na concepção cristã da propriedade, na especulação tomística do *bonum commune*, cujo pensamento foi conservado, substancialmente imutável, no moderno pensamento pontifical, expresso nas atuais encíclicas sociais. As correntes filosóficas do naturalismo e do individualismo, conceberam a propriedade como um direito natural dentro de uma conceituação abstrata¹¹¹.

Ausente a função social, inválido seria o direito à propriedade, pois a doutrina cristã, como orientação ao comportamento das pessoas, prega a

¹⁰⁹ SATO, Priscila Kei. Natureza jurídica do direito referente aos bens incorpóreos e ação judicial para abstenção de uso. **Revista de Processo**, n. 139k, São Paulo, 2006. p. 59.

¹¹⁰ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial**: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion. Madrid: Civitas, 1995. p. 55.

¹¹¹ SZANIAWSKI, Elimar. Aspectos da propriedade imobiliária contemporânea e sua função social. **Revista de Direito Privado**, n. 3, São Paulo, 2000. p. 128.

destinação universal dos bens, com a imprescindibilidade de sua repartição eqüitativa.

O positivismo, com Augusto Comte, contribuiu para estabelecer as bases teóricas sobre as quais hoje assentam as idéias da função social da propriedade, contrapondo-se ao caráter absoluto da doutrina clássica. Em 1850, o positivista afirmou:

Em todo estado normal da Humanidade, todo cidadão, qualquer que seja, constitui realmente um funcionário público, cujas atribuições, mais ou menos definidas, determinam ao mesmo tempo obrigações e pretensões. Este princípio universal deve, certamente, estender-se até a propriedade, na qual o Positivismo vê, sobretudo, uma indispensável função social destinada a formar e administrar os capitais com os quais cada geração prepara os trabalhos da seguinte. Sabiamente concebida, esta apreciação normal enobrece a sua possessão sem restringir a sua justa liberdade e até fazendo-a mais respeitável¹¹².

Mas a expressão “função social da propriedade” foi difundida por Léon Duguit, seguindo os ideais positivistas de Comte. Pela influência que sua obra exerceu nos autores latinos, afirma Gomes que Duguit “pode ser considerado o pai da idéia de que os direitos só se justificam pela missão social para a qual devem contribuir e, portanto, que o proprietário se deve comportar e ser considerado, quanto à gestão de seus bens, como um funcionário”¹¹³. Duguit nega a existência de direitos subjetivos, como explica Szaniawski:

A propriedade não constitui um direito subjetivo do proprietário, servindo, porém, a mesma, para se transformar na função social do detentor de riquezas. Nega, conseqüentemente, ao direito de propriedade, a natureza de direito subjetivo do proprietário. Para Duguit, a propriedade é um instituto jurídico que se constitui para responder a uma necessidade de natureza econômica,

¹¹² MORAES, José Diniz. **A função social da propriedade e a Constituição Federal de 1988**. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 93.

¹¹³ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 108.

sendo que a mesma evolui, juntamente com a evolução das necessidades econômicas, transformando-se, com esta evolução, a natureza da propriedade¹¹⁴.

Para Duguit, portanto, o proprietário tem o dever e o poder de empregar a riqueza que possui na satisfação de suas necessidades. Contudo, deve empregar a sua coisa segundo interesses comuns de uma coletividade, deixando de ser um direito exclusivo e absoluto do indivíduo, convertendo-se em uma função social. Textualmente, afirma o pensador francês:

La propriété, reposant uniquement sur l'utilité sociale, ne doit exister, que dans la mesure de cette utilité sociale. Le législateur peut donc apporter à la propriété individuelle toutes les restrictions qui sont conformes aux besoins sociaux auxquels elle correspond. La propriété n'est point un droit intangible et sacré, modeler sur les besoins sociaux auxquels il vient répondre. S'il arrive un moment où la propriété individuelle ne répond plus à un besoin social, le législateur doit intervenir pour organiser une autre forme d'appropriation des richesses¹¹⁵.

O posicionamento de Duguit foi criticado por prender-se, excessivamente, ao campo da sociologia, vez que não abordou ou fundamentou suas assertivas a partir de normas jurídicas. Segundo sua teoria, a propriedade não é um direito, mas uma situação de fato, na qual o titular, enquanto estiver usando do bem dentro dos limites sociais, está em uma situação jurídica objetiva, protegida pelo direito. Messineo, por exemplo, entende que a concepção não pode ser aceita, já que exige a existência de um dever jurídico de exercitar uma atividade dirigida a atuar exclusiva e diretamente um interesse público, o que não se ajustaria aos ordenamentos jurídicos não socialistas¹¹⁶.

¹¹⁴ SZANIAWSKI, Elimar. Aspectos da propriedade imobiliária contemporânea e sua função social. **Revista de Direito Privado**, n. 3, São Paulo, 2000. p. 132.

¹¹⁵ DUGUIT, Léon. **Traité de droit constitutionnel**: volume 3. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & Cia., 1923. p. 618.

¹¹⁶ MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Limitações ao direito de propriedade**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 79.

As idéias de Duguit, paulatinamente, foram se fortalecendo durante a segunda metade do século XIX. Na Alemanha, por exemplo, os estudos dos pandectistas, liderados por Dernburg e Windscheid, levaram a uma reformulação das leis, que inspirariam o BGB, que entrou em vigor em 1900¹¹⁷, deixando de abordar a propriedade como um direito absoluto. No Brasil, a função social da propriedade já era abordada por vários autores do começo do século passado, como Carvalho Santos, que entendia a propriedade com um “caráter social”, não admitindo o seu exercício “contra o interesse social”¹¹⁸.

Alguns autores, como Orlando Gomes¹¹⁹, não abordam diretamente a função social no conceito de propriedade, explicando que as limitações fundadas na supremacia do interesse público ganharam acento notável, influenciando no próprio conceito de propriedade. Para Gomes:

Essa energia moral da concepção de que a propriedade é uma função social não tem, entretanto, inspiração socialista, como se supõe, por desinformação, particularmente os socialistóides levianos ou contrabandistas de idéias. Muito pelo contrário. Se não chega a ser uma mentira convencional, é um conceito ancilar do regime capitalista por isso que, para os socialistas autênticos, a fórmula função social, sobre ser um concepção sociológica e não um conteúdo técnico-jurídico, revela profunda hipocrisia pois “mais não serve do que para embelezar e esconder a substância da propriedade capitalista”. É que, legitima o lucro ao configurar a atividade do produtor de riquezas do empresário, do capitalista, como exercício de uma profissão no interesse geral. Seu conteúdo essencial permanece intangível, assim como seus componentes estruturais. A propriedade continua privada, isto é, exclusiva e transmissível livremente. Do fato de poder ser desapropriada com maior facilidade e de poder ser nacionalizada com maior desenvoltura não resulta que a sua substância se estaria deteriorando¹²⁰.

¹¹⁷ Ibidem, p. 57.

¹¹⁸ CARVALHO SANTOS, João Manuel. **Código civil brasileiro interpretado**: tomo VII. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984. p. 270.

¹¹⁹ GOMES, Orlando. **Direitos reais**: Tomo I. 2ª edição. São Paulo: Forense, 1962. p. 161.

¹²⁰ GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 18ª edição. São Paulo: Forense, 2002. p. 109.

No atual regramento legislativo, a função social da propriedade é, antes de tudo, um princípio e, como tal, “deverá estar sempre presente nas questões que direta ou indiretamente envolvam a propriedade, já que é impostergável sua condição de princípio fundamental da ordem econômica e do regime das propriedades”¹²¹. O direito de propriedade, portanto, “deve ser exercido com a função social e econômica que lhe é natural”¹²².

E a Constituição trata a função social como princípio e garantia, inserindo-o nos capítulos dos direitos individuais (art. 5º, XXII e XXIII) e da ordem econômica.

A interferência de mudanças sociais refletindo nas concepções jurídicas de propriedade é muito evidente, permitindo asseverar que o conteúdo da sua função social foi, muitas vezes, determinado exclusivamente por fatores econômicos e sociais.

Por isso mesmo, afirma-se que a função social da propriedade teve seu conteúdo alterado com o tempo, sem que tenha ocorrido, necessariamente, mudança legislativa. Com efeito, “o instituto jurídico da propriedade teve um rico desenvolvimento em um tempo relativamente curto, ocorrendo uma total mudança econômica e social sem que houvesse mudado consideravelmente sua definição jurídica-legislativa, ao menos sob o ângulo do direito civil”¹²³. Deve-se admitir, portanto, uma dupla possibilidade de evolução conceitual: a primeira, reconhecida com a alteração legislativa; a outra, decorrente de sociais e econômicos.

¹²¹ MORAES, José Diniz. **A função social da propriedade e a Constituição Federal de 1988**. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 67.

¹²² MATTOS NETO, Antonio José. Função ética da propriedade imobiliária no novo Código Civil. **Revista de Direito Privado**, v. 11, São Paulo, 2002. p. 23.

¹²³ BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. **Revista de Direito Privado**, v. 7, São Paulo, 2001. p. 75.

CAPÍTULO 2

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O REGIME JURÍDICO DAS PATENTES.

Não se pretende, neste capítulo, analisar, à exaustão, o direito material das patentes, encontrado em diversos manuais disponíveis no comércio, mas apenas assentar conceitos essenciais para o desenvolvimento do trabalho, iniciando com a delimitação do universo da propriedade industrial, passando por um estudo histórico da formação da atual legislação patentária. Em seguida, far-se-á uma análise do regime jurídico das patentes, verificando sua natureza, os direitos do inventor e as criações intelectuais desprovidas de patenteabilidade. Verificar-se-ão, ainda, os tipos e prazos da proteção patentária e seus limites. A última seção abordará o tratamento internacional das patentes.

2.1 – Propriedade intelectual e industrial.

Atividade econômica produz riquezas apropriáveis pelos homens, com natureza e conteúdo variáveis. Ordinariamente, o interesse humano sempre foi focado em bens chamados de materiais, móveis e imóveis. No entanto, o universo não é restrito apenas às coisas corpóreas, isto é, com suporte e existência física, compreendendo, também, bens imateriais.

Neste contexto, conforme já abordado no capítulo anterior, a propriedade pode recair tanto sobre bens materiais (*res corporalis*) como imateriais (*res incorporalis*)¹²⁴, aqui compreendidos os incorpóreos, nascidos do intelecto¹²⁵. Com efeito, define-se como propriedade intelectual¹²⁶ o conjunto de

¹²⁴ MESSINEO, Francesco. **Manual de derecho civil e comercial**: tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971. p. 377.

¹²⁵ ASCARELLI, Tullio. **Teoría della concorrenza e dei beni immateriali**. 3ª edição. Milano: Dott A. Giuffrè Editore, 1960. p. 311.

bens oriundos do intelecto humano, quais sejam, a criação artística, científica e literária, definida como direito do autor, e a criação industrial, para aplicação na indústria e no comércio, conceituada como propriedade industrial. Destarte, a propriedade intelectual é o gênero do qual a propriedade industrial é sua espécie, assim como o direito autoral.

A expressão propriedade industrial, como anota Davi Monteiro Diniz, foi cunhada, originariamente, na França, através de sua legislação de 1791¹²⁷. No entanto, foi na convenção internacional para a proteção da propriedade industrial (CUP), em 1883, que a expressão ganhou teor legislativo, repercutindo, em primeiro lugar, nos países signatários e, posteriormente, em todo o globo.

Os direitos decorrentes da propriedade intelectual são analisados sob dois aspectos. O primeiro, com caráter eminentemente patrimonial, consiste na faculdade de explorar as vantagens econômicas que a criação possa oferecer, sempre em harmonia com interesses sociais. O segundo, chamado de direito moral, decorre da prerrogativa personalíssima de ser reconhecido, eternamente, como autor intelectual da obra.

Segundo Vaz:

A propriedade intelectual cria, para o seu titular, através dos instrumentos da patente e do registro, direitos morais e patrimoniais exclusivos, que funcionam como recompensa pecuniária. Mas a utilização dos bens produzidos pela criatividade humana vincula-se à observância dos interesses sociais, à necessidade de capacitação tecnológica nacional, ao progresso e ao bem-estar de toda comunidade. Aí vemos a conveniência de conciliar-se o legítimo interesse do inventor ou do autor, enquanto criador de um bem socialmente útil e

¹²⁶ Gama Cerqueira prefere o vocábulo *propriedade imaterial*, vez que estaria em mais harmonia com o objeto dos direitos a que se aplica (**Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 51).

¹²⁷ DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 26.

economicamente valorável, com a necessidade de torná-lo acessível à sociedade¹²⁸.

A propriedade intelectual foca o estudo dos bens imateriais, criados pela inteligência humana, relacionando-os com sujeitos de direito. Del Nero afirma que a “propriedade intelectual refere-se a ‘idéias’, ‘construtos’, que são, essencialmente, criações intelectualmente construídas a partir de formas de pensamento que se originam em um contexto lógico, ou socialmente aplicável ao conhecimento técnico-científico, desencadeando ou resultando uma inovação”¹²⁹.

Gabriel Di Blasi explica que “as regras, ou leis, que disciplinam esse direito comumente estabelecem as relações de dependência entre a propriedade do bem incorpóreo e alguns parâmetros”¹³⁰. Nesse sentido, obras literárias, musicais e artísticas, entre outras, recebem proteção pelo direito autoral, enquanto que as criações inventivas são protegidas por patentes e os símbolos de identificação da atividade empresarial pelo direito marcário, cada um com suas peculiaridades e especificidades.

Diferentemente, Ascarelli, citado por Diez-Picazo, classifica os bens imateriais em três categorias. Em uma primeira, relaciona as criações intelectuais que assumem um valor representativo para o universo da cultura, como as obras literárias e musicais. Em uma segunda categoria, enumera as invenções industriais e as idéias criativas aplicadas no universo do desenvolvimento tecnológico, tendo, como exemplo típico, as patentes. A última categoria inclui as criações, que têm por objeto o estabelecimento de nomenclaturas e símbolos distintivos, diferenciando empresas e produtos, como ocorre com as marcas¹³¹. Apesar de propor uma divisão em três

¹²⁸ VAZ, Isabel. **Direito econômico das propriedades**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 420.

¹²⁹ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 43.

¹³⁰ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 28.

¹³¹ DIEZ-PICAZO, Luis. **Fundamentos del derecho civil patrimonial: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion**. Madrid: Civitas, 1995. p. 160.

categorias, o autor reconhece a presença dos mesmíssimos elementos, agrupados, no entanto, de maneira diferenciada. Tanto é assim que, sobre a temática, chega à seguinte conclusão:

*Los bienes inmateriales que la ley tipifica y hace objeto de una especial protección jurídica admiten que recaigan sobre ellos derechos subjetivos de carácter absoluto. Son derechos que tienen por objeto el goce directo e inmediato del bien y que, además, son eficaces en relación con terceros, de manera que puede decirse que concurre con ellos el requisito de la absolutividad*¹³².

O conjunto de bens decorrentes do intelecto humano denomina-se, portanto, propriedade intelectual, agrupando-se, segundo uma classificação mais tradicional, duas grandes categorias de bens, dando origem a direitos resultantes da atividade intelectual: “Na primeira categoria, chamada “propriedade industrial”, incluem-se direitos relativos a invenções, marcas de fábrica ou de comércio, entre outros. A segunda, sob o título de “direitos do autor” e correlatos, engloba as obras literárias, científicas, musicais, artísticas, filmes, fonogramas e demais criações semelhantes”¹³³.

É nesse ambiente que se percebe a divisão do gênero em duas espécies: a propriedade industrial e os direitos autorais.

A proteção da atividade criativa focada para o ambiente cultural é protegida por direitos autorais, compreendendo a criação e a utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e na ciência¹³⁴. Ascensão apresenta a seguinte terminologia:

Direito de Autor é o ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos relativos a obras literárias e artísticas. O Direito Autoral abrange, além disso, os

¹³² Ibidem, p. 160.

¹³³ VAZ, Isabel. **Direito econômico das propriedades**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 413.

¹³⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 8.

chamados direitos conexos do direito do autor, como os direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão¹³⁵.

Paralelamente, a propriedade industrial trata da proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis de forma prática na indústria. Compreende a proteção das patentes, segredos industriais, *know-how*, desenhos industriais, marcas, nomes de domínio, indicações de procedência e geográficas, além da repressão à concorrência desleal. Gama Cerqueira oferece a seguinte definição: “(...) o conjunto dos institutos jurídicos que visam a garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial”¹³⁶.

Ao lado desta classificação mais tradicional, nos dias atuais, deve-se acrescentar, dentro da propriedade intelectual, como faz Pimentel¹³⁷, os novos institutos da cultivar, para as variedades vegetais e as topografias de circuitos integrados, bem como a proteção do software.

Essas duas espécies de propriedade desenvolveram-se separadamente, em momentos distintos da história. Enquanto a proteção da criação das obras literárias e artísticas remonta ao tempo da invenção da imprensa, o reconhecimento da propriedade industrial ocorreu mais tardiamente, como consequência da abolição das corporações de ofícios e a evolução industrial¹³⁸.

Mas, inegavelmente, é possível reconhecer uma unidade entre a propriedade industrial e os direitos decorrentes do autor de obra literária, artística ou científica, compartilhando institutos jurídicos de aplicação comum,

¹³⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 15.

¹³⁶ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 55.

¹³⁷ PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento: considerações para o debate. **Cadernos de Direito** n. 7, Piracicaba, 2004. p. 12.

como se percebe nos princípios pertinentes à repressão à concorrência desleal e ao uso indevido e desautorizado da criação. Evidencia-se, apesar da separação metodológica, o caráter comum entre as espécies do gênero propriedade intelectual.

2.2 – A propriedade industrial no contexto histórico.

A inovação e a superação intelectual sempre foram decisivas para a sobrevivência da humanidade:

O homem aprendeu a fabricar instrumento de pedra. A descoberta (ou invenção) dos primeiros instrumentos tornou possível ampliar o alcance e utilidade da mão do homem (seu primeiro instrumento), tornando-o capaz com o uso de seus machados, lanças, arpões, anzóis, arcos e flechas, de vencer animais maiores e de colocar a natureza à sua disposição. No período neolítico, aperfeiçoou o uso da pedra e criou novos utensílios, como facas, foices, enxadas e vasilhas para guardar ou cozinhar alimentos. Descobriu novas utilizações para os materiais encontrados na natureza, modelando recipientes de argila, tecendo fibras e empregando troncos de árvores para construir barcos e jangadas. Na idade dos metais, o homem aprendeu a trabalhar o cobre, a ligá-lo com o estanho obtendo o bronze; surgiu, assim, a figura do artesão. Do primeiro machado aos computadores de terceira geração e às naves-sonda interplanetárias, verifica-se o mesmo e único fenômeno de subjugação da natureza pelo homem, compondo todo o universo de instrumentos que o homem colocou à sua disposição em decorrência da aplicação de sua capacidade criativa ao campo da técnica¹³⁹.

Muito embora a atividade inventiva acompanhe a evolução da humanidade desde seus primórdios, a proteção das criações intelectuais, no entanto, remonta a momentos mais recentes da história. Nas Idades Antiga e Média, predominava a apropriação de bens corpóreos.

¹³⁸ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 53.

Tanto é assim que, Nuno Tomaz Pires de Carvalho¹⁴⁰ fraciona e organiza o direito de patentes em três fases históricas: a primeira fase, marcada com os privilégios feudais; a segunda, com idéias liberais da Revolução Francesa e Independência Americana; e a terceira, com a internacionalização do sistema, a partir da Convenção da União de Paris (CUP). Ainda segundo o autor, hoje se vive uma mutação para uma quarta fase, caracterizada por uma reação de países subdesenvolvidos a um sistema que lhes é prejudicial, vez que a tentativa de uniformização das legislações nacionais implica na imposição dos interesses das grandes potências econômicas, que adotam estruturas normativas de fortalecimento à proteção intelectual, fato que, em um primeiro momento, não é interessante para as nações menos desenvolvidas.

Na Idade Média, ainda sem previsão legal específica, os privilégios industriais eram concedidos pelo soberano (ou pelo senhor feudal) ao introdutor de novas técnicas, outorgando-lhe um prazo de proteção variável, em razão da importância da idéia. Neste contexto, anota Pimentel:

No ano de 1330, o rei Philippe de Valois, na França, concedeu o monopólio para a fabricação de vidros; em 1406, artesãos da Lombardia foram contratados para fabricar em Florença, durante três anos, com direito exclusivo, implementos para a indústria têxtil, com a condição de serem as técnicas ensinadas aos artesãos locais, podendo prosseguir fabricando e fornecendo peças sem exclusividade, após o transcurso do prazo, com isenção de impostos; em 1469, o Feudo de Veneza outorgou o direito exclusivo para a exploração de uma indústria de impressão, pelo prazo de cinco anos, ao seu titular¹⁴¹.

¹³⁹ SILVEIRA, Newton. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 1.

¹⁴⁰ CARVALHO, Nuno Tomaz Pires. O sistema brasileiro de patentes: o mito e a realidade. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, out/dez. 1983. p. 37.

É na Idade Média que se identifica a origem dos privilégios como um ato pessoal e discricionário da vontade de um soberano, agraciando algum súdito.

Na segunda metade do século XV, por exemplo, tem-se notícia dos primeiros casos de proteção de obras literárias, aproveitando-se da criação dos processos primitivos de reprodução mecânica dos escritos. Mesmo ainda sem um critério legal definido, os autores reivindicavam aos soberanos “os direitos oficiais de autoria a fim de resguardar suas obras das reproduções indevidas”¹⁴².

Nesta fase, que se perpetuou entre os séculos XII e XVIII, a proteção era outorgada aos criadores de novas técnicas, fomentando a indústria. Ainda não havia uma legislação clara e precisa e, muitas vezes, os privilégios eram representados por isenções fiscais. Registram-se, neste período, duas tentativas de legalização do sistema de concessão de privilégios, pelo burgo Veneziano e, em 1623, pelo parlamento inglês, com a aprovação do *Statute of Monopolies*, fixando o prazo máximo de catorze anos de monopólio para os privilégios concedidos a invenções¹⁴³. Certamente, a concessão dos privilégios aos inventores foi estruturada, de forma pioneira, pelos venezianos. Essa lei vigorou por mais de um século e influenciou, decisivamente, legislações posteriores na Europa e nos Estados Unidos da América.

Como se observa, já se notava, nesse período, a preocupação dos soberanos em conceder a proteção, salvaguardando os direitos do criador por um prazo determinado, suficiente para que pudesse aferir retornos financeiros, recompensando-o. Mas ainda não se falava, tecnicamente, sobre patentes. Segundo Domingues, “foi na Inglaterra que a concessão de privilégios adquiriu

¹⁴¹ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial – aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 70.

¹⁴² DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.

1.

¹⁴³ *Ibidem*, p. 3.

forma estruturada com a real concessão de patentes”¹⁴⁴, através de cartas abertas a toda população, informando os direitos exclusivos de compra, venda e fabricação do produto protegido.

Um segundo momento, nominado como fase das idéias liberais, teve dois marcos iniciais: a constituição norte-americana de 1787 (que já estabelecia, no artigo 1º da seção 8¹⁴⁵, a proteção dos inventos por meio das patentes), bem como, na Europa, a lei francesa de 1790, definindo que as descobertas industriais constituem objeto de propriedade, mesmo antes que a lei o declare. Neste mesmo ano, foi promulgada a lei de patentes norte-americana, permitindo a concessão de monopólio de exploração para as invenções por até catorze anos (esse prazo foi ampliado para dezessete anos, em 1861). Segundo Domingues, “é no *Patent Act* de 10 de abril de 1790 que, efetivamente, vamos encontrar as diretrizes gerais da concessão de privilégios de invenção”¹⁴⁶, uma vez que a obtenção da patente era condicionada a uma série de requisitos objetivos, como, por exemplo, a necessidade do depósito de um pedido de proteção acompanhado de descritivos do invento, assim como ocorre atualmente.

Um ano depois, em 1791, influenciando toda a Europa, a França aprovou a sua lei de patentes, outorgando exclusividade de exploração ao inventor pelo prazo de quinze anos. A lei francesa surgiu em um ambiente fortemente influenciado pela revolução de 1789, disciplinando a matéria e estatuinto que toda idéia nova e útil à humanidade poderá pertencer, de maneira exclusiva, ao seu inventor.

Interessante observar que a proteção das invenções foi sistematizada de maneira prioritária, quando confrontada com a organização da legislação

¹⁴⁴ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 9.

¹⁴⁵ “Congress shall have power (...) to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

marcaria, muito embora a história registre o surgimento das marcas, como um sinal individualizador, desde a antiguidade.

Não obstante o esforço histórico feito por Carvalho, Domingues¹⁴⁷ informa que os romanos já concebiam teorias sobre bens incorpóreos, sem proteger, no entanto, a idéia inventiva, mas apenas o produto acabado. Ainda que timidamente, são notadas algumas sementes da proteção das marcas já em Roma e Grécia Antigas, apesar da ausência de finalidade jurídica e patrimonial. Maristela Basso afirma:

A história dos direitos decorrentes da propriedade industrial, pelo menos no que diz respeito às marcas, já revela pródromos de proteção na Roma e na Grécia Antigas, quando já surgia a necessidade de assinalar e distinguir produtos, individualizando-os de seus semelhantes. A representação do produto (marcas) era feita por figuras, letras, símbolos ou nomes. Nessa fase, as representações das mercadorias ainda não tinham a mesma finalidade jurídica que as marcas possuem hoje. As marcas não tinham significado patrimonial, serviam apenas para distinguir e individualizar produtos¹⁴⁸.

É a partir da Idade Média que um nome ou um símbolo passaram a ser, efetivamente, usados como sinais identificadores e diferenciadores de um objeto, dando-lhe um evidente caráter comercial. Sustenta-se, inclusive, que nesta época o uso das marcas para identificação das mercadorias era obrigatório, posto que eram apostas pelas autoridades públicas – e não pelo fabricante – com a finalidade de “atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares e não para distingui-los em relação à sua procedência”¹⁴⁹.

¹⁴⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 12.

¹⁴⁷ Ibidem, p. 2.

¹⁴⁸ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 65.

¹⁴⁹ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 2. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 752.

Os primeiros a adotarem os sinais para identificarem seus produtos, durante a Idade Média, foram os fabricantes de sedas, vidros, armas e outros, nas corporações de ofícios medievais. Nesta época, “havia um livro próprio de matrículas nas corporações dos mercadores, onde as marcas de fábrica (*signum, bulla*, marca) deviam ser notificadas e registradas. Uma vez inscritas no livro, ficava proibido o uso de sinais análogos, bem como a alteração de sinais habituais confundido os já existentes”¹⁵⁰.

Nas corporações de ofícios a adoção de uma marca para identificar o produto de cada uma, antes de colocá-lo no mercado, tornou-se hábito, com a finalidade de garantir ao comprador a origem da mercadoria. Conjuntamente com a marca da corporação, a marca individual também podia ser adotada pelo artesão ao entrar na corporação.

Na Idade Moderna, a primazia na regulamentação do uso das marcas coube à França, através da promulgação da lei que organizou o registro e estipulou sanções aos contrafactores. Com a iniciativa francesa, diversos países europeus seguiram a tendência que, posteriormente, tornou-se mundial.

O processo de industrialização da Europa foi especial para fomentar o fortalecimento da propriedade industrial como um bem privado, em especial das criações do intelecto humano, como as marcas e as patentes.

Ainda nesta época, percebendo a necessidade de dar à propriedade da indústria uma proteção homogênea no globo, onze países, incluindo o Brasil¹⁵¹, assinaram, em 20 de março de 1883, a Convenção da União de Paris (CUP) para a proteção da propriedade industrial. Trata-se de um texto legislativo marcante para a propriedade industrial, visto que representou o início da formação de um direito internacional comum sobre a matéria,

¹⁵⁰ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 66.

¹⁵¹ Bélgica, França, Guatemala, Itália, Holanda, Portugal, El Salvador, Sérvia, Espanha e Suíça. http://www.wipo.int/treaties/es/showresults.jsp?lang=es&treaty_id=2. Acesso em 25.10.2006.

especialmente quando se constata que criou um escritório internacional denominado BIRPI – *Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*.

Essa Convenção foi incorporada no ordenamento pátrio no ano seguinte, através do Decreto n. 9.233, de 28 de junho de 1884. A CUP encontra-se em vigor até hoje, com algumas modificações¹⁵². Após essa Convenção, o TRIPs – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*¹⁵³ é o tratado mais importante sobre a matéria. Também conhecido como Ata Final da Rodada do Uruguai, entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995 e foi incorporado no País através do Decreto n. 1.355/94. Trata-se de um diploma multilateral sobre a Propriedade Intelectual muito abrangente e, assim como a CUP, será abordado adiante.

A internacionalização dos direitos industriais marcou a terceira fase, a partir da Convenção da União de Paris, acima mencionada. Emergia o reconhecimento internacional dos direitos de patentes, norteado pelos princípios da prioridade e da igualdade de tratamento, estabelecidos pela CUP. Posteriormente, na revisão de 1925, em Haia, instituiu-se o conceito de abuso de patentes, punível com a caducidade e licença obrigatória.

Segundo Nuno Tomaz Pires de Carvalho¹⁵⁴, presencia-se uma fase de mutação, com a reação dos países subdesenvolvidos, que têm sido prejudicados pelo sistema em vigor, exigindo tratamento diferenciado e preferencial. Esse inconformismo foi manifestado na revisão da CUP em 1983, com um grupo de 77 países exigindo “tratamento preferencial para os seus

¹⁵² A CUP sofreu seis revisões (Bruxelas em 1900, Washington em 1911, Haia em 1925, Londres em 1934, Lisboa em 1958 e Estocolmo em 1967) e uma emenda (Montevideu, 1979).

¹⁵³ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

¹⁵⁴ CARVALHO, Nuno Tomaz Pires. O sistema brasileiro de patentes: o mito e a realidade. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo: Revista dos Tribunais, out/dez. 1983. p. 38.

nacionais e a introdução de cláusulas que permitissem um maior controle sobre abusos dos direitos de patente”¹⁵⁵.

Mais recentemente, os países em desenvolvimento estão mantendo essa tendência e aumentando as pressões para a adoção de regras mais flexíveis de proteção à criação intelectual. No entanto, em muitos casos, os acordos bilaterais de comércio, realizados por grandes nações com economias ainda fragilizadas, caracterizam-se pela inserção de compromissos de incorporação de políticas de proteção intelectual que seguem o padrão legislativo adotado por essas grandes nações, enfraquecendo o movimento de revisão dos acordos firmados.

Em especial, nota-se uma forte movimentação dos países com menor índice de desenvolvimento contra as restrições de mercado impostas pelas patentes, especialmente no que diz respeito aos produtos medicinais. O oneroso acesso aos novos fármacos usados para o tratamento de doenças epidemiológicas, como a AIDS e a hepatite, motivou muitos questionamentos na Organização Mundial da Saúde e, em alguns casos, a adoção de licenças compulsórias na tentativa de redução dos custos da distribuição do medicamento.

2.2.1 – Os antecedentes históricos da propriedade industrial no Brasil.

Enquanto colônia subjugada da Corte Portuguesa, o Brasil não tinha espaço para o seu desenvolvimento econômico. A política da metrópole era totalmente voltada para a exploração vil das riquezas naturais, sem nenhuma preocupação em organizar, ainda que de maneira insipiente, uma indústria nacional.

Somente em 1808, com a transferência do Reino para o Brasil, acossados por Napoleão Bonaparte, através da Carta Régia foi autorizada a

¹⁵⁵ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial – aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc,

abertura de fábricas e manufaturas, criada a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação e o Banco do Brasil. Estabelecida a liberdade para o início da industrialização brasileira, o Alvará de 28 de janeiro de 1809¹⁵⁶ isentou de direitos a importação de matérias primas e produtos industrializados, criou incentivos para o início da atividade fabril, determinando que os uniformes militares fossem confeccionados pela indústria local e, entre outras providencias, permitiu que fossem concedidos privilégios aos inventores e introdutores de novas máquinas, nos seguintes termos:

VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Apesar dos entraves impostos pela exploração colonial, o Alvará 1809 representou a quarta lei no mundo que regulamentou a concessão de patentes, antecedida, apenas, pela lei inglesa (*Statute of Monopolies*, de 1623, já mencionada), norte-americana (de 1790, já mencionada) e francesa (de 1791, também mencionada).

1994. p. 76.

¹⁵⁶ http://www.inpi.gov.br/legislacao/outros/alvara_28_04_1809.htm?tr6. Acesso em 05.10.2006.

Segundo Gama Cerqueira¹⁵⁷, esse Alvará foi inspirado na lei inglesa e já apresentava os fundamentos da proteção legal das invenções: o requisito da novidade e da realidade do invento, o caráter de privilégio, o prazo limitado da concessão e a obrigação de ser publicada a invenção para que, findo este prazo, caísse em domínio público.

A primeira Constituição brasileira, de 1824¹⁵⁸, elaborada após a declaração da independência do País (1822), determinou que os inventores “terão a proteção de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização” (artigo 179, item 29).

Observa-se que, tanto o Alvará de 1809, como a Constituição de 1824, não mencionavam a proteção das marcas, mas apenas dos privilégios de patentes.

Em 28 de agosto de 1830, foi promulgada uma nova lei¹⁵⁹, tendente a tornar efetiva a proteção dos inventos, como determinava a Constituição. Composta com doze artigos, essa lei abordou, com mais riqueza de detalhes, a proteção patentária. Em seu primeiro artigo, garantia ao inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo de sua descoberta, por prazo que podia variar entre cinco e vinte anos (artigo 5º). A mesma lei também introduziu a proteção ao “aperfeiçoamento” (artigo 2º).

Com o propósito de evitar os abusos na exploração do monopólio, demonstrando, desde logo, a preocupação com a função social da patente, o artigo 10 dessa lei determinava a extinção da proteção, entre outros motivos,

¹⁵⁷ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 7.

¹⁵⁸ CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 789.

¹⁵⁹ http://www.inpi.gov.br/legislacao/leis/lei_sn_1830.htm?tr1. Acesso em 05.10.2006.

se o titular não iniciasse a exploração no prazo de dois anos (parágrafo terceiro).

Nessa época, anota Gama Cerqueira, o exame de concessão era realizado pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, consignando-se, na patente, o seu resultado, quando favorável ao interessado, que entrava no gozo de seus direitos. Verificando-se, porém, qualquer dos casos previstos no artigo 10 da lei, o Governo, depois de ouvir o Conselheiro Procurador da Coroa e a Seção dos Negócios do Interior do Conselho de Estado, declarava a caducidade da patente¹⁶⁰.

Somente em 1875, quarenta e cinco anos depois da primeira lei sobre privilégios de invenção, foi promulgada a primeira lei de marcas (lei n. 2.682), composta de dezesseis artigos. O teor do artigo primeiro reconhecia:

A qualquer fabricante e negociante o direito de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornem distintos de qualquer outra procedência. A marca poderá consistir no nome do fabricante ou negociante, sob uma forma distintiva, no da firma ou razão social, ou em quaisquer outras denominações, emblemas, estampas, selos, sinetes, carimbos, relevos, invólucros de toda espécie, que possam distinguir os produtos da fábrica ou os objetos de comércio.

Destacando esse dispositivo, Carvalho de Mendonça assevera que este foi “o primeiro ato que do relevante assunto se ocupou. Ele reconheceu a qualquer fabricante ou comerciante o direito de marcar os produtos da sua manufatura e do seu comércio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência”¹⁶¹.

¹⁶⁰ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 11.

¹⁶¹ CARVALHO DE MENDONÇA. **Tratado de direito comercial**: volume V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934. p. 237.

Antes disso, o direito marcário não era reconhecido. Tanto é assim, enquanto não havia preceito nenhum a respeito, Rui Barbosa, representando o pólo ativo da lide, ingressou em juízo para defender a marca de rapé AREIA PRETA. Malgrado o seu esforço, o Tribunal baiano considerou que não constituía crime a usurpação de marca, pelas regras então vigentes, pois nenhum diploma fazia previsão dessa figura típica. Inconformada, a empresa autora, através de seu patrono, representou ao Parlamento Nacional, provocando a elaboração do texto sobredito¹⁶².

A lei de privilégios de invenção de 1830 vigorou por mais cinqüenta anos, praticamente sem aplicação, pois apenas uma patente foi concedida nos seus cinco primeiros anos; depois de vinte anos de vigência, o número de privilégios concedidos não passava de cinco¹⁶³. Foi substituída em 1882, pela Lei n. 3.129¹⁶⁴.

Com dez artigos, a nova lei de patentes inovou em vários aspectos. Logo no parágrafo quarto de seu artigo 1º, determinava que o privilégio seria concedido por até quinze anos, autorizando o Estado a desapropriar, “se, durante o privilégio, a necessidade ou utilidade pública exigir a vulgarização da invenção, ou o seu uso exclusivo pelo Estado”.

A nova lei manteve a exigência de exploração da invenção, sob pena de caducidade, determinando, no parágrafo segundo do artigo 5º, a possibilidade de extinção, caso o início da exploração não ocorra no prazo de três anos, contados da data da patente.

A lei de 1882, segundo Domingues, não só encampava os resultados do Congresso de Paris de 1880, como também estava concorde com as

¹⁶² REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**: volume 1. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 187.

¹⁶³ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 16.

¹⁶⁴ http://www.inpi.gov.br/legislacao/leis/lei%20_3129_1882.htm?tr1. Acesso em 05.10.2006.

conclusões dos congressos anteriores, podendo ser colocada, na época, “entre as mais perfeitas leis sobre o assunto”¹⁶⁵.

No final do Século XIX, a expansão da indústria na Europa foi intensificada, servindo de fomento para a organização de regras internacionais sobre a propriedade industrial. Com o propósito de conferir proteção homogênea no globo, onze países, incluindo o Brasil, assinaram, em 20 de março de 1883, a Convenção da União de Paris (CUP), para a proteção da propriedade industrial. Essa Convenção foi incorporada no ordenamento pátrio no ano seguinte, por intermédio do Decreto n. 9.233, de 28 de junho de 1884, conforme já mencionado.

A ratificação da CUP pelo Brasil provocou a reforma da lei de marcas, em 1887 (Decreto n. 9.828), mantida em vigor até 1904, quando foi promulgada a lei n. 1.236.

Em seguida, a primeira Constituição Republicana, de 1891¹⁶⁶, renovou na sua declaração de direitos, a proteção da propriedade dos inventos e, pela primeira vez, “a propriedade das marcas de fábrica” (artigo 72, parágrafo 27).

Em 1923, através do Decreto n. 15.264, foi criada a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, “a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizados, tudo de acordo com o regulamento anexo, assinado pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio.”

No final da primeira metade do Século XX, ante a codificação de diversas matérias, notadamente as legislações penais, cíveis e processuais, surgiu a necessidade de unificar as leis sobre propriedade industrial, vez que a

¹⁶⁵ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 22.

¹⁶⁶ CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 727.

proteção das marcas e das patentes estava organizada em diplomas distintos. Finalmente, em 1945, foi publicado o Código da Propriedade Industrial¹⁶⁷, visando a “reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo” (art. 2º).

Ousou em modificar diversos aspectos legais, dentre os quais, alterou o conceito legal de novidade das invenções, estabelecendo vantagens discriminatórias em favor dos inventores domiciliados no estrangeiro. Também vedou a concessão de patentes para invenções que tiverem por objeto substâncias obtidas por meios ou processos químicos e, pela primeira vez, proibiu expressamente a concessão de patentes para medicamentos (artigo 8º, inciso 2º). Introduziu, pela primeira vez, a licença obrigatória para a exploração de privilégios (artigos 53/63), autorizando, também, a desapropriação das mesmas patentes (artigo 64).

A nova legislação codificada, segundo Gama Cerqueira, “contribuiu para o aumento extraordinário dos processos a cargo da repartição incumbida dos serviços da propriedade industrial, em desproporção com o seu precário aparelhamento, tanto material como humano”¹⁶⁸.

O código de 1945 vigorou até 1969, quando foi revogado pelo decreto-lei 1005¹⁶⁹, que permaneceu em vigor por dois anos, até ser também revogado em 1971, pela lei n. 5.772¹⁷⁰.

A legislação introduzida na década de setenta refletia o regime político instalado no País, de discurso nacionalista e, por isso mesmo, estabeleceu regras focadas na proteção dos interesses internos. Por isso mesmo, entre

¹⁶⁷ http://www.inpi.gov.br/legislacao/decretos/de_7903_1945.htm?tr3. Acesso em 05.10.2006.

¹⁶⁸ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 45.

¹⁶⁹ http://www.inpi.gov.br/legislacao/leis/lei_1005_1969.htm?tr1. Acesso em 05.10.2006.

¹⁷⁰ http://www.inpi.gov.br/legislacao/leis/lei_5772_1971.htm?tr1. Acesso em 05.10.2006.

suas disposições, não admitia a proteção de fármacos, e não assegurava o tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros, tudo com o propósito de fortalecer a ainda incipiente indústria nacional, diferentemente do quanto previsto nas leis de 1945 e 1969, que permitiam a proteção de processos (e não produtos) farmacológicos. Segundo Di Blasi:

As modificações sobre a propriedade intelectual no Brasil desde 1971 resultaram, basicamente, da importância dada ao processo industrial brasileiro e das relações comerciais do País com outras nações, em especial as grandes potências econômicas, em consequência da sua inserção no cenário do comércio internacional de serviços e de produtos manufaturados¹⁷¹.

Em todo esse período, com exceção do texto constitucional promulgado durante o governo de Getúlio Vargas¹⁷², em 1937, todas as demais Constituições incluíram, expressamente, a proteção aos privilégios industriais entre as garantias individuais, como faz o texto da atual, que no inciso XXIX do artigo 5º assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a 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.

2.2.2 – A Construção legislativa da atual lei da propriedade industrial.

A aprovação da atual lei da propriedade industrial, n. 9.279, de 14 de maio de 1996, foi antecedida por calorosos debates no Congresso Nacional, pressionado pelo governo norte-americano, que exigia mudanças na legislação patentária nacional, adequando-a aos seus interesses comerciais.

Mais precisamente, a partir da gestão do presidente Regan, evidenciou-se, com maior intensidade, a preocupação com a proteção da

¹⁷¹ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 9.

¹⁷² CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000. p. 573.

propriedade tecnológica, tanto no aspecto interno da economia norte-americana, como nas relações internacionais, caracterizada por políticas unilaterais, impondo sanções de várias naturezas aos países que seguiam os parâmetros tidos como aceitáveis, ignorando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual como foro adequado e imparcial para a resolução de impasses dessa natureza¹⁷³.

No final de abril de 1991, o Presidente Fernando Collor enviou ao Congresso o Projeto de Lei n. 824/91, cumprindo promessa que fizera ao governo norte-americano, propondo a revisão da legislação então vigente, notadamente no que dizia respeito ao reconhecimento das patentes de processos e produtos farmacêuticos, de química fina e de alimentos processados, bem como introduzia nova sistemática para licença compulsória, a proteção da patente *pipeline* e o dever de exploração.

Objeto de muita controvérsia, o Projeto de Lei recebeu cerca de mil emendas de parlamentares¹⁷⁴ durante a sua tramitação, provocando debates em todos os setores, inclusive na Igreja, que se mostrou contra a possibilidade de patenteamento de seres vivos.

As exigências norte-americanas para a mudança da lei de patentes brasileira, notadamente sobre a proibição legal de concessão de privilégios para processos e produtos farmacêuticos, foram o principal motivo para o início do debate.

As pressões já estavam sendo sentidas em meados da década de oitenta. Especificamente, em 1987, diversos laboratórios apresentaram ao governo norte-americano uma petição afirmando que as limitações na legislação patentária brasileira não eram razoáveis (*unreasonable*) e

¹⁷³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 158.

¹⁷⁴ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual. A tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 132.

afrontavam tratados e convenções internacionais. Com base na Seção 301 do *Trade Act* de 1974, os Estados Unidos iniciaram, no ano seguinte, discussões diplomáticas com o governo brasileiro que, no mesmo ano, comprometeu-se a adotar patentes para processos farmacêuticos. Essa decisão não agradou o governo norte-americano, considerando-a insuficiente, vez que empresas nacionais poderiam chegar ao mesmo resultado (produto), adotando outros procedimentos e a engenharia reversa. Como resposta, em outubro de 1988, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de cem por cento sobre alguns produtos da pauta de exportação brasileira.

Tachinardi explica que:

A Seção 301 do *Trade Act* de 1974 autoriza o presidente dos EUA a adotar medida apropriada, incluindo retaliação, para obter a remoção de qualquer ato, política ou prática de um governo estrangeiro que viole um acordo internacional de comércio ou que seja injustificada, não razoável (*unreasonable*) ou discriminatória, que restrinja o comércio norte-americano¹⁷⁵.

O temor pela aplicação do *Trade Act* era generalizado e não exclusivo no Brasil, pois até o ano 2000 mais de setenta países revisaram suas leis de propriedade intelectual com vistas a evitar sanções comerciais norte-americanas, conforme relatório divulgado pela USTR (*United State Trade Representative*)¹⁷⁶.

Na prática, os EUA colocaram o Brasil em uma espécie de “lista negra”¹⁷⁷ destinada a impor sanções econômicas aos países que adotassem políticas de proteção da criação intelectual prejudiciais aos grandes grupos econômicos, recusando-se, assim, a estender o rol de produtos e processos

¹⁷⁵ TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 95.

¹⁷⁶ http://www.ustr.gov/trade_Agreements/Section_Index.html. Acessado em 28.07.2006.

¹⁷⁷ DEL NERO, Patrícia. **Propriedade intelectual. A tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 120.

patenteáveis. Especificamente no caso brasileiro, as sanções foram impostas de forma difusa, servindo como alerta aos demais países da América Latina.

As perdas econômicas foram estimadas em US\$ 105 milhões, mas o impacto real, em termos de prejuízos para o Brasil, alcançou valores mais elevados, “tendo em vista que foram atingidos setores cujas exportações estavam em expansão no mercado norte-americano. O próprio anúncio das sanções, por si só, (...) gerou imensos prejuízos, ao reverter as expectativas dos importadores norte-americanos que tenderam a cancelar futuros contratos”¹⁷⁸.

Inconformado, o governo brasileiro argumentou que a legislação nacional estava em harmonia com os princípios norteadores das convenções de Berna e de Paris (CUP). Esta, em especial, autorizava a exclusão do patenteamento de produtos considerados essenciais ao interesse nacional, à saúde e à segurança pública. Afirmou-se, com base nesses tratados, que a legislação brasileira havia eliminado a proteção dos medicamentos desde 1945. Não obstante, essa retaliação vigorou até junho de 1990, quando o Brasil, agora presidido por Fernando Collor, anunciou que iria enviar um projeto de lei ao Congresso, autorizando a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos.

Segundo Tachinardi,

O conflito com o Brasil explica-se pelo fato de, em 1988, o país ter ocupado o sétimo lugar no *ranking* farmacêutico mundial. Era um mercado, obviamente, com uma importância muito grande para os investidores norte-americanos do setor. Sendo assim, poderia ser um mau exemplo para os demais países que não protegiam as patentes farmacêuticas¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Ibidem, p. 122.

¹⁷⁹ TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 112.

Isto porque, apesar de outros países também recusarem o reconhecimento legal da concessão de proteção para as invenções farmacêuticas, o Brasil era considerado líder e referência mundial, em razão da sua importância no mercado consumidor.

Ainda segundo Tachinardi:

“O conflito revela a lógica que desperta a agressividade dos EUA é gerada por uma força ainda hegemônica de impor ao mundo as suas políticas comerciais. Mais que isso, trata-se de dizer aos países em desenvolvimento o que eles devem fazer para adequar-se às exigências norte-americanas. Os EUA foram o único país desenvolvido a adotar políticas de sanções contra nações que desrespeitem os direitos de propriedade intelectual, e assumiram também o papel de líder na área da proteção à propriedade intelectual”¹⁸⁰.

Finalmente, em 14 de maio de 1996, já no primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a nova lei da propriedade industrial foi publicada, com *vacatio legis* de um ano. Por força da pressão internacional, notadamente, da indústria farmacêutica norte-americana, a lei foi aprovada autorizando o patenteamento de microorganismos geneticamente modificados, bem como processos e produtos farmacêuticos, como será abordado adiante.

2.2.3 – Fundamentos constitucionais da propriedade intelectual.

A propriedade intelectual possui no Brasil, atualmente, *status* constitucional. Vários dispositivos da Constituição enfocam a sua importância, elegendo-a, inclusive, como garantia individual: “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 outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (inciso XXIX do artigo 5º).

¹⁸⁰ Ibidem, p. 131.

Alguns autores, todavia, discordam deste tratamento, afirmando inexistir razão plausível¹⁸¹ para salvaguardar a propriedade intelectual como garantia constitucional.

No entanto, a inserção da propriedade intelectual no texto constitucional apresenta-se como extremamente relevante e necessária, notadamente, porque deixa assentado, como norteador de todo sistema normativo ordinário, princípios fundamentais aplicáveis à matéria, especialmente, a apresentação da propriedade intelectual a serviço do desenvolvimento do Brasil, dentro do âmbito de sua função social, como será abordado adiante.

Esse tratamento constitucional não representa novidade legislativa, vez que as constituições anteriores já previam a tutela da propriedade intelectual, sem a abrangência e detalhamento atuais.

A Constituição do Império, de 1824, em seu artigo 179, inciso XXVI, afirmava que “os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização.” Como se percebe, neste texto, ainda não estava claro o conceito de patente, referindo-se à “descoberta” ao invés de “invenção” e, da mesma forma, admitia o ressarcimento público caso não fosse outorgado privilégio à invenção.

A primeira Constituição republicada, de 1891, abordou a propriedade intelectual de maneira mais detalhada em três parágrafos do artigo 72:

Parágrafo 25. Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prazo razoável, quando haja conveniência de

¹⁸¹ SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 9ª edição. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 245

vulgarizar o invento. Parágrafo 26. Aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o direito exclusivo de reproduzi-las pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar. Parágrafo 27. A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábrica.

No mesmo sentido os textos constitucionais de 1934¹⁸², 1946¹⁸³, 1967¹⁸⁴ e 1969¹⁸⁵. No período republicano, como se pode perceber, apenas a Constituição de 1937 se mostrou omissa à proteção da propriedade intelectual.

2.2.3.1 – A função social da propriedade intelectual na Constituição Federal.

O conteúdo genérico do inciso XXIX do artigo 5º deve ser analisado em harmonia com outras regras constitucionais, em especial, o artigo 219, que prevê incentivos para viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, bem como o parágrafo segundo do artigo 218, exigindo que a pesquisa tecnológica seja voltada, predominantemente, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. A interpretação sistemática da Carta Magna conduz à conclusão de que a proteção da propriedade intelectual é uma garantia que deve ser exercida balanceada com interesse social de favorecer a inovação, o progresso tecnológico e promover o acesso a estes bens por aqueles que deles necessitam.

Trata-se, aqui, da percepção da função social da propriedade intelectual como garantia constitucional. Exige-se, portanto, que o titular de uma exclusividade – como ocorre com as patentes – exerça suas prerrogativas

¹⁸² Artigo 113, determinando a proteção dos inventos (número 18), das marcas e dos nomes empresariais (número 19), bem como dos direitos autorais (número 20).

¹⁸³ Artigo 141, determinando a proteção dos inventos (parágrafo 17), das marcas e dos nomes empresariais (parágrafo 18), bem como dos direitos autorais (parágrafo 19).

¹⁸⁴ Conforme artigo 150, parágrafos 24 (patentes e marcas) e 25 (direitos autorais).

¹⁸⁵ Conforme artigo 153, parágrafos 24 (patentes e marcas) e 25 (direitos autorais).

respeitando o interesse público de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e social.

Eleita como garantia constitucional, a função social da propriedade intelectual deve ser regulamentada, nos termos do inciso XXIX do artigo 5º, por lei ordinária que, no caso da propriedade industrial, é lei n. 9.279/96.

2.3 – O regime jurídico das patentes.

A proteção patentária decorre, necessariamente, da concessão da carta patente pelo Poder Público, reconhecendo ao inventor o direito de exploração de forma exclusiva e temporária de sua invenção, entendida como uma criação intelectual de efeito técnico ou industrial.

Na história da humanidade, é muito difícil precisar, exatamente, a época em que a palavra invenção incorporou-se ao vocabulário humano. Segundo Domingues¹⁸⁶, a referência mais antiga de que se tem notícia é identificada na Itália, em período anterior à era cristã e derivaria do termo *inventio*, com sentido de descoberta.

O conceito de invenção, portanto, mostra-se essencial para determinar o objeto da proteção, vez que, de início, somente os inventos podem ser protegidos por patentes. Segundo Domingues a invenção “é a criação de alguma coisa até então inexistente, que resulta do espírito inventivo e criador do homem”¹⁸⁷.

Allart define invenção da seguinte forma: “*une création de l’esprit se produisant dans le domaine de l’industrie et se manifestant par l’obtention d’un résultat industriel*”¹⁸⁸.

¹⁸⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 2.

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 31.

¹⁸⁸ ALLART, Henri, **Traité théorique et pratique dès brevets d’invention**. 3ª edição. Paris: Arthur Rousseau, 1911. p. 2.

A invenção afasta-se da concepção de descoberta, que pressupõe sempre uma coisa já existente, enquanto que a invenção, ao contrário, algo que não existia anteriormente¹⁸⁹. As duas noções não se confundem: enquanto a invenção consiste na criação de algo jamais desenvolvido pelo homem, a descoberta é a revelação de uma coisa existente na natureza e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.

Destarte, enquanto as descobertas consistem, basicamente, na revelação de alguma coisa já existente na natureza, a invenção resulta do labor intelectual de seu autor, proporcionando um resultado inédito e desconhecido pela sociedade ou pela natureza. Não se protege, como patente, a descoberta; apenas as invenções são privilegiáveis.

Essa diferenciação mostra-se necessária nos tempos atuais, em que a ciência está voltando seu foco para as áreas de biotecnologia e cultivares e é essencial diferenciar a descoberta de novas variações vegetais, por exemplo, desconhecidas pela humanidade, das mudanças genéticas verificadas em organismos vivos, produzindo formas de vida até então inexistentes na natureza, essas passíveis de proteção intelectual.

Loureiro, a este respeito, afirma:

O pesquisador descobre as seqüências genéticas, ele não as inventa. Mas as características da matéria viva assim isolada em laboratório poderão ser utilizadas na criação de novos produtos ou novos processos industriais (...). Tem-se entendido que, quando o inventor, após pesquisas intensivas, pôde isolar as características de um produto natural e determinar as propriedades úteis ao homem, torná-lo, enfim, diferente do produto

¹⁸⁹ LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006. p. 3.

originalmente encontrado na natureza, há invenção e não descoberta¹⁹⁰.

A descoberta não pode ser objeto de privilégio, como anota Zamudio¹⁹¹, vez que não há criação, mas apenas o reconhecimento de elementos que já existiam na natureza, sem implicar em atividade criativa.

Em geral a lei não traz o conceito de invenção, mas apenas anuncia os requisitos de patenteabilidade, na medida em que o reconhecimento da proteção proporciona uma limitação à atividade comercial, já que a outorga de exclusividade decorrente da carta patente impede, no aspecto negativo, que terceiros explorem o objeto da criação ao arrepio do interesse do titular.

A existência de invenção, portanto, constitui pressuposto para o reconhecimento do privilégio pelo Estado. Diante de um pedido de patente, é imprescindível verificar se existe, realmente, invenção, no sentido técnico da palavra. E nem toda invenção confere ao seu criador a possibilidade de concessão do privilégio; apenas aquelas que satisfazem as condições legais podem ser protegidas.

Para a concessão patentária, a invenção, segundo Gama Cerqueira¹⁹², deve ser nova e possuir caráter industrial.

Reputa-se nova a criação não compreendida “no estado da técnica” (artigo 11 da lei da propriedade industrial), isto é, cujo objeto não seja de domínio público, como define o parágrafo primeiro do mencionado artigo 11: “O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (...)” Tudo que foi

¹⁹⁰ LOUREIRO, Luiz Guilherme Vieira de Andrade. Biotecnologia e patentes: as disposições da nova lei da propriedade industrial. **Revista dos Tribunais**, n. 739. p. 102.

¹⁹¹ ZAMUDIO, Teodora. **Protección jurídica de las innovaciones**. Buenos Aires: Ad Hoc S.R.L., 2001. p. 39

¹⁹² GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 306.

tornado acessível ao público, por qualquer meio, constitui estado da técnica e, dentro do conceito negativo de novidade, não pode ser objeto de proteção patentária, salvo se a divulgação pelo inventor ocorreu dentro dos doze meses anteriores ao depósito do pedido de patente, como excepciona o artigo 12 da lei da propriedade industrial. Nesta hipótese, tem-se o chamado período de graça, uma garantia provisória de que a novidade não será afastada se o titular revelar sua criação à sociedade, desde que solicite a concessão da proteção dentro do prazo decadencial de um ano.

O âmbito da expressão “acessível ao público” deve ser analisada segundo uma interpretação gramatical, significando dizer que uma invenção torna-se pública quando acessível não só por uma multidão, mas até por uma única pessoa, desde que esta seja dotada de capacidade de entender e comunicar o conteúdo da invenção para outras pessoas.

A revelação da tecnologia deve ser clara, permitindo que outras pessoas possam compreender o invento e, em tese, reproduzi-lo.

Ainda sobre a novidade, a leitura do artigo 11 da lei da propriedade industrial permite concluir que o Brasil adota o princípio da novidade absoluta, sem restrições espaciais ou temporais, ao contrário da novidade relativa, que leva em conta apenas uma região geográfica (por exemplo, apenas o Brasil), ou um prazo. Em outras palavras, segundo o sistema atual, se a tecnologia para a qual se pede a proteção já é de domínio público, ainda que fora do País, não é possível a concessão do privilégio. Como explica Castelli:

A lei brasileira, assim como a maioria da legislação alienígena, exige a novidade absoluta como requisito para a patenteabilidade, que equivale dizer, em suma, que a invenção deve se diferenciar de todas as criações do mesmo gênero anteriormente conhecidas, sem limitação de tempo e de lugar. Assim, para aferição da novidade, não existe limite de tempo ou de espaço¹⁹³.

¹⁹³ CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual – O princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 227.

O caráter industrial, segundo requisito legal para a concessão do privilégio, exige que a invenção possa ser objeto de exploração industrial¹⁹⁴, nos termos do artigo 15 da lei da propriedade industrial. “É a mera possibilidade de industrialização ou de uso na indústria (qualquer tipo de indústria, inclusive agricultura) da invenção”¹⁹⁵.

Às exigências estatuídas por Gama Cerqueira, sob a égide do código da propriedade industrial de 1971, deve-se acrescentar, segundo a atual legislação, a atividade inventiva para a concessão da proteção patentária. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (art. 13 da lei da propriedade industrial), isto é, a atividade inventiva é um exercício intelectual da capacidade de criação humana¹⁹⁶.

Destarte, três são os requisitos de patenteabilidade, conforme se infere pela leitura do artigo 8º da lei da propriedade industrial: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” No mesmo sentido, o artigo 27, n. 1 do TRIPS¹⁹⁷ determina que “qualquer invenção de produto ou processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.”

Preenchidos os três requisitos de patenteabilidade estatuídos pela lei, o inventor está legitimado para reivindicar o reconhecimento da sua invenção, através da concessão de carta patente pelo Instituto Nacional da Propriedade

¹⁹⁴ ALLART, Henri, **Traité théorique et pratique dès brevets d'invention**. 3ª edição. Paris: Arthur Rousseau, 1911. p. 7

¹⁹⁵ LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006. p. 70.

¹⁹⁶ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 225.

¹⁹⁷ *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, incorporado no ordenamento pelo decreto n. 1.355/94.

Industrial, outorgando-lhe direito de explorar, de maneira exclusiva, a sua criação, pelo período legal.

Registre-se, por fim, que o INPI vem sustentando que a suficiência descritiva é um requisito de patenteabilidade a mais. Trata-se, pois, de uma exigência de natureza formal, procedimental, isto é, o pedido de registro não poderá ser aceito se não vier acompanhado de uma descrição técnica capaz de permitir que um técnico no assunto reproduza a invenção. Tal vício é equivalente à ausência, por exemplo, do recolhimento das taxas exigidas pela prestação do serviço de concessão do privilégio. Não se trata, pois, de mais um requisito de patenteabilidade, mas um aspecto absolutamente formal que deve ser observado para a legalidade do ato administrativo, vez que, concedido o registro e esgotado o prazo de proteção, a criação cai em domínio público e deve ser acessível a todos, motivo pelo qual se exige, no ato requerimento de depósito da patente, a descrição detalhada do invento, permitindo a disseminação do conhecimento. Ademais, neste aspecto, a descrição detalhada e precisa do invento está inserida em uma das finalidades que norteiam o regime jurídico das patentes, qual seja, tornar público, após um determinado período de exclusividade, todas as informações necessárias para que um técnico possa reproduzir o objeto da proteção, perpetuando e difundindo o conhecimento, o que não ocorre, por exemplo, com os segredos industriais.

Trata-se da função prospectiva da patente¹⁹⁸, segundo a qual a concessão do monopólio somente se justifica pela disponibilização do conhecimento, promovida pelo relatório descritivo detalhado.

A patente, segundo o seu objeto, tanto pode ser concedida ao produto como para o processo. O primeiro é um objeto material que se distingue por suas características construtivas, revelando diferenças na sua estrutura, composição e engenharia, como uma máquina ou um aparelho. Já as

invenções de processos representam inovações aplicadas em mecanismos ou procedimentos para a obtenção de um produto (não necessariamente novo); desta forma, inovam no meio e não no resultado do produto, incorporando elementos metodológicos que otimizam a produção industrial.

2.3.1 – Natureza jurídica.

A natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual é objeto de forte controvérsia na doutrina, que apresenta várias teorias com o propósito de classificá-la segundo uma visão dogmática, mesmo porque, o sistema jurídico chamado de “propriedade intelectual” reúne institutos extremamente diferentes entre si, como marcas, patentes, desenho industrial, nome empresarial, indicações geográficas, nomes de domínio, concorrência desleal, *software* e direitos autorais.

Dada a ambigüidade de sua natureza, alguns autores, como Picard¹⁹⁹ e Kohler²⁰⁰, sustentam que a propriedade intelectual deve ser considerada como uma categoria a parte, denominada “direitos intelectuais”, uma vez que a propriedade corpórea pode ser perpétua, enquanto que a imaterial, com exceção das marcas, é temporária.

Sua natureza jurídica de direito pessoal também já foi objeto de argumentação, rapidamente refutada em razão do aspecto patrimonial dos direitos da propriedade intelectual. A inclusão dentro do direito obrigacional, igualmente, foi afastada, já que incompatível como a idéia de prestações de um sujeito em proveito de outro, não se caracterizando como um crédito ou contrato, pois prescinde de uma observância *erga omnes*. Finalmente, foi-lhe atribuída natureza de direito real, o que, de início, também causou críticas, em virtude de sua natureza imaterial. Mas, apesar da crítica, é certo que à

¹⁹⁸ CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005. p. 15.

¹⁹⁹ PICARD, Edmond. **O direito puro**. Barcelona: Ibero-Americana, 1932. p. 60.

²⁰⁰ KOHLER, Joseph. **Manuale delle privative industriali**. Milão: Società Editrice Libreria, 1914. p. 16.

propriedade intelectual deve ser reconhecida natureza de direito real, como argumentado no capítulo anterior deste trabalho. Nesse sentido, afirma Domingues que “a maioria dos autores consagra o princípio de que o direito do inventor é um direito de propriedade”²⁰¹.

Discute-se, ainda, de maneira mais específica, a natureza jurídica do ato administrativo que concede a carta patente ao inventor. Para Gama Cerqueira, trata-se de um ato declarativo: “a patente não cria, mas apenas reconhece e declara o direito do inventor, que preexiste à sua concessão e lhe serve de fundamento. O seu efeito é, portanto, simplesmente *declarativo* e não atributivo de propriedade”²⁰².

No mesmo sentido, Domingues afirma que “o Estado não cria o direito do requerente, apenas o reconhece e garante, eis que é um direito subjetivo preexistente, ao qual o Estado apenas dá ordenamento e empresta proteção legal, assegurando àquele que cria alguma coisa o direito de a mesma tirar todas as utilizações que a mesma comporta”²⁰³.

Tal entendimento, em uma primeira análise, pode ser objeto de crítica, na medida em que, ao contrário do que ocorre com os direitos autorais, o reconhecimento da titularidade sobre a invenção deve decorrer, necessariamente, do reconhecimento estatal, através da concessão de carta patente. Neste aspecto, poder-se-ia afirmar que o ato administrativo teria natureza constitutiva, vez que apenas a outorga do privilégio pelo Estado legitima o inventor de exercer os direitos decorrentes. E mais, como foi afirmado anteriormente, tornada pública a invenção, o inventor possui o prazo decadencial de doze meses (período de graça) para reivindicar a proteção, sob pena de vê-la cair em domínio público.

²⁰¹ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 52.

²⁰² GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 203.

²⁰³ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 74.

No entanto, esse entendimento pode ser afastado quando se observa que todos os atos administrativos possuem caráter declaratório e constitutivo, variando a intensidade de seus efeitos, conforme o caso concreto.

Ante a ausência de uma metodologia eficiente para diferenciar a natureza dos atos jurídicos, Pontes de Miranda apresenta a teoria da preponderância dos diversos tipos de provimentos judiciais no processo de conhecimento, que pode ser aplicada analogicamente ao ato administrativo de concessão da carta patente.

Segundo Pontes de Miranda, a análise dos efeitos dos diversos tipos de provimentos judiciais, como critério metodológico para diferenciá-los, não se mostra suficiente quando se enfrentam decisões com conteúdo declaratório e constitutivo, na medida em que “não há nenhuma ação, nenhuma sentença, que seja pura. Nenhuma é somente declarativa. Nenhuma é somente constitutiva. Nenhuma é somente condenatória. Nenhuma é somente mandamental. Nenhuma é somente executiva.”²⁰⁴ A teoria da preponderância, explicada por Pontes de Miranda, mostra-se metodologicamente mais eficiente, trazendo critérios hábeis para diferenciar tais provimentos.

Nesse sentido, João Batista Lopes elege o critério da “preponderância (e não a exclusividade) de seus efeitos”²⁰⁵ para diferenciar as declaratórias das constitutivas: “A posição de Pontes de Miranda, recusada por muitos processualistas pátrios, permite, porém, identificar, em cada caso, a natureza da ação proposta, explicando muitos problemas não solucionados pela doutrina dominante.”²⁰⁶

²⁰⁴ PONTES DE MIRANDA. **Tratado das ações**: Tomo I – Ação, classificação e eficácia. São Paulo: RT, 1972. p. 124.

²⁰⁵ LOPES, João Batista. **Ação declaratória**. São Paulo: RT, 2002. p. 34.

²⁰⁶ *Ibidem*, p. 35.

Partindo-se, portanto, do pressuposto de que as sentenças podem conter efeitos diversos, essa teoria busca identificar o elemento preponderante no conteúdo das decisões.

Diferenciando o provimento declaratório do constitutivo, Pontes de Miranda explica que:

A declaração, nas ações declarativas, é a energia preponderante, pois muitas são as ações em que há elemento declarativo que não vem antes dos outros, ou de alguns deles. Assim, tem-se de falar de ação declarativa quando o elemento de declaratividade vem à frente dos outros, e não quando a declaratividade exista sem ser preponderante. A preponderância é que importa.²⁰⁷ Isto porque, “o elemento da declaratividade aparece em todas as ações e sentenças, às vezes com peso ínfimo. Mas, nas ações declarativas, a declaratividade é o que vem em primeiro lugar, ela é que é a força eficaz²⁰⁸”.

Portanto, é perfeitamente possível que uma ação declaratória tenha eficácia constitutiva ou condenatória, desde que a preponderância de seus elementos esteja no reconhecimento de uma relação jurídica.

Realmente, a sentença declaratória deve ter por propósito reconhecer a existência ou não de uma relação jurídica. No entanto, parece mais acertado o entendimento segundo o qual esse tipo de provimento pode, de maneira subsidiária, irradiar seus efeitos no mundo dos fatos, por vezes modificando uma relação jurídica, assim como ocorre na sentença declaratória de usucapião, que reconhece o direito de propriedade e, como efeito secundário, proporciona a oficialização desse direito perante o cartório de registro competente.

²⁰⁷ PONTES DE MIRANDA. **Tratado das ações**: Tomo II – Ações declarativas. São Paulo: RT, 1972. p. 3.

²⁰⁸ *Ibidem*, p. 5.

No caso concreto, em virtude da ausência de pureza na natureza dos provimentos, existe uma forte divergência doutrinária para uma classificação segura de algumas sentenças, como ocorre, por exemplo, com o reconhecimento do usucapião, da nulidade de casamento, da desapropriação e o reconhecimento da nulidade de uma carta patente, entre outras.

Aproveitando essa metodologia, é possível afirmar que o ato administrativo que concede carta patente possui natureza declarativa, como afirmam Gama Cerqueira e Domingues, mesmo que se reconheça, no ato, a presença de elementos constitutivos de direito, a força preponderante é a sua declaração.

2.3.2 – Direitos do inventor.

O reconhecimento do direito do inventor, decorrente da sua criação intelectual de natureza inventiva, exige declaração do Estado para a sua plena eficácia. Antes disso, como explica Gama Cerqueira, trata-se de “um direito precário”²⁰⁹. O mesmo se verifica com as marcas, por exemplo, cuja titularidade somente é reconhecida com concessão do registro pelo Poder Público. Trata-se, no caso das marcas, do chamado sistema atributivo, que exige, ao contrário do sistema declarativo, a concessão do registro para o reconhecimento da titularidade sobre o sinal.

O direito do inventor sobre sua carta patente, legalmente concedida pelo Poder Público, outorga-lhe direito de uso exclusivo, “quase absoluto sobre a coisa que lhe pertence, (...) oponível *erga omnes*”²¹⁰. Em seu conteúdo positivo, pode usufruir da exploração de seu invento e, sob o aspecto negativo, impedir a exploração por outros.

²⁰⁹ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 186.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 200.

Sua essência, segundo Gama Cerqueira, decorre do direito natural, vez que:

Desconhecer o direito natural que compete ao inventor sobre os frutos do seu trabalho, seria aniquilar o espírito inventivo, que a experiência tem demonstrado ser essencial para o progresso social e pródigo de benefícios materiais e culturais, ou induzir o inventor agir de modo anti-social, explorando egoisticamente os seus inventos, pois a abolição dos privilégios incrementaria os segredos de fábrica. Assim, mesmo do ponto de vista econômico e sociológico, justifica-se o direito do inventor²¹¹.

O uso desautorizado de objeto protegido por patente permite ao titular tomar as medidas cabíveis para cessar essa prática, pleiteando, de maneira cumulada, pedido indenizatório, vez que se trata de uma ofensa ao seu direito de propriedade, conforme assentado na jurisprudência:

Propriedade industrial. Contrafação. Caracterização. Fabricação e comercialização dos produtos confessadas expressamente, pela ré. Hipótese, ademais, de dano presumido. (...) Se o confisco das unidades, quando possível não é suficiente – e quase nunca o é, porque a usurpação tende a desacreditar o produto patenteado, a desviar a clientela e a reduzir o fluxo das vendas do concessionário – a *restitutum in integrum* deve alcançar toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve ‘presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender’ (Gama Cerqueira. *Tratado da propriedade industrial*, 2ª ed., 1982, v.1, p. 584, n. 357)²¹².

Para o reconhecimento da titularidade da criação inventiva, exige a lei, portanto, a declaração da proteção pelo Poder Público que, no Brasil, é feita

²¹¹ Ibidem, p. 193.

²¹² TJSP – ApCiv. 38.318-4 – Rel. Des. Theodoro Guimaraes – j. 04.05.1999 – JTJ LEX 224/148.

pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conferindo, nos termos da lei, direito de uso exclusivo da invenção por um determinado período.

A exclusividade e a temporalidade são características desse direito garantido ao titular. A primeira decorre da natureza do direito de propriedade, que no caso de bens imateriais precisa ser exercido contra todos (*erga omnes*), para que possa auferir vantagens e compensações financeiras pelo desenvolvimento de invenção que representa avanço tecnológico e utilidade. Enquanto a temporalidade justifica-se pelo interesse social em permitir que a criação seja também explorada pela coletividade, depois que o seu titular obteve, durante o período de exclusividade, a compensação financeira legítima pelo seu esforço intelectual.

Esgotadas essas características, o objeto da invenção que, até certo momento, pertencia exclusivamente ao inventor, torna-se de propriedade comum. Permanece, de forma imutável, no entanto, o chamado direito moral²¹³, reconhecendo ao inventor, de forma perpétua, a legitimidade de ser reconhecido como criador intelectual da invenção (art. 4º *ter*, CUP), assim como ocorre com os direitos autorais.

A legitimidade para pleitear a concessão do registro da criação, como regra, é conferida ao inventor. No entanto, a lei da propriedade industrial (art. 6º, parágrafo segundo) reconhece também aos herdeiros e sucessores do autor do invento o direito de requerer a concessão do privilégio. Da mesma forma, terceiros, sob determinadas condições, podem pedir a proteção: a) cessionário; b) aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviço determinar que pertença a titularidade.

No primeiro caso, tem-se a figura da cessão de direitos, legitimando o inventor a ceder por contrato, oneroso ou gratuito, os direitos de exploração patrimonial da criação, já que o direito moral de ser reconhecido como criador é

indisponível e personalíssimo do inventor. Tanto é assim que no ato de solicitação do pedido de patente é lícito ao requerente identificar, separadamente, o titular da invenção e o inventor.

No segundo caso, por força de lei ou negócio jurídico (contrato de trabalho ou prestação de serviço), a invenção pode ser reivindicada por terceiros – sempre salvaguardando o direito moral do inventor. Na relação negocial, a matéria é disciplinada pelos artigos 88 e 91 da lei da propriedade industrial, definindo que os direitos patrimoniais decorrentes da criação pertencem, na relação de trabalho, exclusivamente ao empregador quando assim estiver convencionado no contrato de trabalho. Neste caso, a relação empregatícia envolve, necessariamente, a criação tecnológica, de maneira que a remuneração salarial inclui a transferência de eventuais direitos industriais. Na omissão do contrato de trabalho, a criação desenvolvida no ambiente pertencerá em condomínio ao empregador e empregado quando este desenvolver, no ambiente laboral, invenção passível de proteção patentária, vez que, neste caso, o trabalhador está extrapolando positivamente suas competências funcionais e a remuneração contratualmente ajustada não inclui a cessão dos direitos industriais. A mesma regra aplica-se à prestação de serviço autônoma, sem vínculo empregatício²¹⁴.

Sobre esse tema, havendo uma controvérsia, questão importante reside na definição da competência funcional para julgá-la. Isto porque, nos termos da emenda Constitucional n. 45/2005, o artigo 114 da Constituição confere à justiça do trabalho competência funcional (absoluta, portanto), para julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de emprego” (inciso V)²¹⁵. Neste contexto, parece mais acertado o entendimento segundo o qual a controvérsia deve ser apresentada para a

²¹³ PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado**: Volume 7. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. p. 153.

²¹⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 411.

²¹⁵ A este respeito: CALURI, Lucas Naif. A nova competência da justiça do trabalho. **A reforma do Poder Judiciário**. Campinas: Millennium, 2006. pp. 65-88.

justiça especializada, muito embora a jurisprudência anterior reconhecesse a competência da “Justiça Estadual para julgar ação indenizatória movida por ex-empregado à antiga empregadora, pelo uso de método de produção gráfica por ele inventado”²¹⁶.

Deve-se reconhecer ao inventor, ainda, o direito de manter a sua criação em segredo, protegendo-a como *know-how*, sem a segurança jurídica que oferece a patente. Não existe a obrigação legal do inventor tornar pública a sua criação, sendo possível conservá-la em segredo, ainda que a manutenção deste não seja compatível com a proteção patentária, que exige a descrição técnica da invenção para a outorga dos direitos. No caso do *know-how* mantido como segredo industrial, a lei da propriedade industrial assegura ao detentor o direito de continuar explorando a sua criação e manter-se na posse de sua solução técnica (art. 45 da Lei n. 9.279/96), quando a criação é protegida por patente por um terceiro, desde que esse terceiro chegue à inovação inventiva de maneira independente e sem representar violação criminosa do segredo. Neste caso, como explica Denis Borges Barbosa, “embora tal posse resulte do uso de boa-fé, e não da invenção, a raiz da boa-fé não pode distanciar-se do ato de criação tecnológica, do próprio usuário ou de terceiro, de quem este houve licitamente os dados e informações pertinentes”²¹⁷.

2.3.2.1 – Direito de adjudicação.

Presume-se legitimado à concessão da proteção patentária aquele que solicitou seu registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, na forma da lei (parágrafo primeiro do artigo 6º da lei da propriedade industrial). No entanto, essa presunção pode ser afastada, desde que terceiro demonstre o desenvolvimento anterior da invenção. Nesta hipótese, o artigo 49 da lei da

²¹⁶ STJ – Conflito de Competência n. 1996/0018237-0. DJ 22.11.1999, p. 143. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior.

²¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 401.

propriedade industrial legitima-o a exigir, alternativamente, a nulidade da patente ou a sua adjudicação.

No pedido judicial de adjudicação, o adjudicante deverá comprovar ser o titular do direito de pedir patente, que foi usurpado pela parte adversa. Neste caso, no entanto, deverá ser respeitado o período de graça, vez que se a criação foi tornada pública pelo adjudicante há mais de um ano, a criação estará em domínio público, restando-lhe apenas a alternativa de exigir a declaração da nulidade da carta patente concedida, como explica Denis Borges Barbosa: “Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular o privilégio concedido a quem não for autor”²¹⁸.

2.3.2.2 – Direito do usuário anterior.

A lei da propriedade industrial, em seu artigo 45, resguarda os direitos da pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no Brasil, reconhecendo o seu direito de continuar a exploração, sem nenhum ônus, na forma e nas condições anteriores. Trata-se de proteção do anterior usuário de boa-fé, que limita o exercício da exclusividade resultada da outorga da carta patente contra aquele que já explorava o objeto da proteção.

Exige-se, expressamente, para a aplicação desse dispositivo, a presença da boa-fé como elemento subjetivo, que se configurará, na maior parte das vezes, pela presença de um inventor autônomo²¹⁹. Tanto é assim, que o parágrafo segundo deste dispositivo exclui a boa-fé da pessoa que teve acesso à criação dentro do período de graça, regulamentado pelo artigo 12. Assim, a boa-fé, na exegese do texto legislativo sobredito, deve compreender

²¹⁸ Ibidem, p. 406.

toda pessoa que, por seus próprios meios, atingiu o mesmo resultado inventivo replicando o objeto da proteção patentária por terceiro.

Ainda nesta hipótese, o usuário anterior de boa-fé deve fazer uso do objeto de maneira privada, sem conhecimento público, vez que, nesta hipótese, a exploração anterior da criação seria suficiente para afastar o requisito da novidade, imprescindível para a proteção patentária.

2.3.2.3 – Limites legais dos direitos do inventor e a exaustão de direitos.

Além da proteção do usuário anterior, a lei da propriedade industrial, em seu artigo 43, enumera atos que não são considerados violação de direito patentário. Entre eles, logo em seu primeiro inciso, estabelece que o titular da patente deve tolerar os atos praticados por terceiros em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular. É o caso, por exemplo, do cidadão que monta artefato mecânico patenteado em sua casa, para o exercício de algum tipo de *hobby*. Neste caso, entendeu o legislador que o ato privado, desprovido totalmente de caráter comercial, não ofenderá os interesses do titular de carta patente.

A preocupação com o desenvolvimento tecnológico é o foco da segunda restrição, permitindo a reprodução do objeto patenteado por terceiros não autorizados, desde que haja “finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas”.

O terceiro inciso permite a preparação de medicamentos, de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, normalmente como ocorre nas farmácias de manipulação.

O inciso VI, por sua vez, permite, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, que terceiros utilizem, ponham em circulação ou

²¹⁹ Ibidem, p. 417.

comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Por fim, o último inciso, incluído pela lei n. 10.196/2001, estipula que aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, não representam violação dos direitos do inventor.

Pela teoria da exaustão dos direitos, as prerrogativas do titular da patente ficam exauridas quando o produto protegido ou obtido por processo protegido é colocado, licitamente, no mercado. Para Barbosa, na exaustão de direitos, “uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade (“posto no comércio”), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução”²²⁰.

Neste caso, o titular recebe sua compensação financeira com a comercialização e fica impedido de controlar o uso ou a disposição do bem físico, o que inclui atos de revenda, significando dizer, em termos práticos²²¹, que não poderá, por exemplo, impedir que seu produto, depois de licitamente comercializado, seja incorporado em um automóvel para posterior comercialização pela montadora.

2.3.3 – Criações intelectuais desprovidas de patenteabilidade.

²²⁰ Ibidem, p. 488.

²²¹ CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual – O princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 218.

Como afirmado, para a proteção patentária exige-se a congruência de três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Não obstante esses elementos essenciais, a lei da propriedade industrial enumera, nos artigos 10 e 18, criações intelectuais que não são patenteáveis. Enquanto o artigo 10 trata em seus nove incisos sobre o que não é invenção, o artigo 18, em três incisos, enumera as invenções que não podem ser patenteadas. O artigo 10, portanto, traz criações intelectuais que não preenchem pelo menos um dos três requisitos de patenteabilidade. Assim, por exemplo, o inciso I diz que não se consideram invenções as “descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos”, porquanto são apenas conhecimentos que exigem envolvimento intelectual, sem introduzir na sociedade um objeto novo.

Da mesma forma o inciso II, quando trata das “concepções puramente abstratas”, e o inciso III, ao tratar de “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização”, não são passíveis de proteção visto que desprovidos de atividade inventiva e aplicação industrial, na medida em que são considerados atos puramente mentais.

Sobre a impossibilidade de proteção de métodos comerciais, a título ilustrativo, deve-se comentar que os Estados Unidos admitem a patenteabilidade, como ocorreu com o “*one click*” patenteado para a empresa Amazon (US 5960411). No Brasil e na Europa, dada a impossibilidade de proteção de métodos comerciais, sua patente não pôde ser concedida, fazendo com que a metodologia caísse em domínio público.

O inciso IV exclui da proteção patentária as criações pertencentes ao universo do direito autoral, enquanto que o inciso V trata dos programas de computador (*software*), protegidos pela Lei n. 9.609/98. A ausência de aplicação industrial é percebida como justificativa para afastar a proteção das

criações enumeradas nos incisos VI (banco de dados, protegidos por segredo de negócio) e VII (regras de jogos) do artigo 10.

O artigo 18, por sua vez, prevê casos que são considerados invenções não patenteáveis. Nas suas hipóteses, todos os requisitos essenciais para a proteção patentária estão presentes, mas, por uma opção legislativa, não podem ser registrados. Com efeito, o inciso I veda a concessão de patentes para as criações que forem contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Já o inciso II foi inserido com o evidente propósito de inibir o desenvolvimento de pesquisas ligadas à área atômica, a qual somente as Forças Armadas podem ter acesso, porquanto envolvem questões relativas à segurança nacional.

Os dois últimos incisos do artigo 10, que se referem às técnicas e métodos terapêuticos e operatórios (inciso VIII), bem como à proteção dos materiais biológicos, da mesma forma que o último inciso do artigo 18, que se refere à proteção dos microorganismos geneticamente modificados, serão abordados separadamente, em virtude da complexidade dos temas.

2.3.3.1 – Técnicas e métodos terapêuticos e operatórios.

Seguindo a orientação do artigo 27, n. 3, alínea a, do TRIPS, o legislador nacional não considera como invenção, nos termos do inciso VIII do artigo 10 da lei da propriedade industrial, “técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal”, vez que tais criações são desprovidas de aplicação industrial.

Em primeiro lugar, a vedação legal não considera passível de proteção os métodos terapêuticos com o propósito de curar ou prevenir um mal que atinge o corpo humano ou animal. Di Blasi, no entanto, adverte que:

Os métodos que não visam à cura ou à prevenção de qualquer estado patológico do corpo podem ser considerados invenção – e patenteáveis, se possuírem os requisitos legais. Nesse sentido, os métodos para hidratação da pele, através de cosméticos, são suscetíveis de aplicação industrial e por isso podem ser considerados invenção. Sendo assim, o método de tratamento de queda de cabelo também é passível de ser considerado²²².

Os métodos de diagnósticos também não podem ser patenteados e referem-se aos procedimentos médicos que auferem o estado de saúde do paciente. Podem consistir nas seguintes etapas: a) examinar o paciente observado, apalpando e auscultando várias partes do seu corpo; b) submeter o paciente a diversos testes clínicos; e c) comparar os dados obtidos nestes testes com valores normais, observado os desvios significativos e atribuir os desvios a um determinado estado patológico²²³.

Por fim, os métodos operatórios também não são considerados invenção e, portanto, são desprovidos de patenteabilidade. Isso não impede, no entanto, que o instrumental usado em um procedimento operatório seja patentado, na medida em que pode ser dotado, em tese, de caráter inventivo, novidade e aplicação industrial.

A rigor, a impossibilidade legal de proteção das técnicas e métodos terapêuticos e operatórios decorre da ausência de aplicação industrial, ante à evidente impossibilidade de produzir, em escala industrial, as metodologias adotadas em procedimento médico. E, mesmo que assim não fosse, excluir o patenteamento de tais procedimentos é uma questão de interesse público²²⁴.

²²² DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 236.

²²³ Item 2.37.1 das diretrizes de exame de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

²²⁴ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 363.

A gênese da atual lei da propriedade industrial decorreu, como afirmado, de uma forte pressão internacional para alterar o sistema de patentes brasileiro. Um dos focos de pressão foi o reconhecimento da possibilidade legal de proteção patentária para os medicamentos. Destarte, não se deve confundir a impossibilidade legal de proteger técnicas e métodos terapêuticos e operatórios com a patenteabilidade de fármacos e medicamentos, como será abordado adiante.

O Decreto n. 79.094/77 define os conceitos de droga, medicamento e insumo farmacêutico (art. 3º) e serve como referência primária para diferenciação:

I – Droga – substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária; II – medicamento – produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; III – insumo farmacêutico – droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, ou em seus recipientes.

As técnicas e métodos terapêuticos e operatórios não podem ser passíveis de proteção patentária, ante à evidente ausência de aplicação industrial, requisito presente nos medicamentos e fármacos, compostos químicos que podem ser produzidos, comercialmente, e podem possuir, em tese, a partir da composição de substâncias químicas, as necessárias novidade e atividade inventiva. Nesse sentido, a legislação patentária da Comunidade Européia, expressamente, nega proteção patentária a *“methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions witch are susceptible of industrial application”* (artigo 52, número 4). No entanto, no mesmo dispositivo, evidencia a possibilidade de outorga de proteção aos produtos, em especial, as substâncias e compostos usados nesses métodos²²⁵.

²²⁵ http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html#A52_1. Acesso em 04.06.2006.

2.3.3.2 – Material biológico e microorganismos geneticamente modificados.

O inciso IX do artigo 10 da lei da propriedade industrial não reconhece como invenção o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Isto porque, a identificação desses materiais biológicos não pode ser considerada invenção, mas uma mera descoberta. A definição científica de microorganismos transgênicos envolve organismos procariontes ou protistas (que não apresentam tecidos na fase adulta) modificados pela tecnologia do DNA recombinante²²⁶ e, mais precisamente, o parágrafo único do artigo 18 estabelece que “microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

A possibilidade de patenteamento de seres vivos foi objeto de debate nos Estados Unidos da América, durante a década de setenta, quando o Dr. Chakrabarty solicitou a concessão do microorganismo *pseudomonas aeruginosa*, um produto biológico novo, não encontrado na natureza. No caso-referência que envolveu a criação do Dr. Chakrabarty, a Suprema Corte Americana reconheceu a privilegiabilidade do microorganismo desenvolvido, reformando a decisão e o entendimento do Escritório de Patentes (USPTO)²²⁷.

No entanto, esse não foi o primeiro questionamento sobre a patenteabilidade de organismos vivos perante os tribunais. Segundo Domingues, o Supremo Tribunal Federal Alemão já havia decidido, em 1975, no caso conhecido como *Rote Taube* (Pombo Roxo) que “o sistemático

²²⁶ SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin. **Patentes, transgênicos e clonagem**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002. p. 106

²²⁷ <http://www.oyez.org/oyez/resource/case/1125/abstract>. Acesso em 18.09.2006.

emprego de funções biológicas de microorganismos para obter produtos inanimados ou seres vivos, microorganismos, pode constituir regra de aplicação técnica, capaz de ser objeto de patente²²⁸. Para Domingues, patentear o sistemático emprego de funções biológicas é, na verdade, permitir o privilégio para microorganismos.



Atualmente, a orientação do USPTO é diferente da brasileira, vez que considera invenção o isolamento de um microorganismo, a partir de uma amostra da natureza, sob as seguintes condições: o isolamento deve envolver um grau suficiente de intervenção humana para obtenção de uma cultura pura e tal cultura deve apresentar um resultado prático e útil, sendo que jamais deve ser evidente para um técnico no assunto²²⁹. No mesmo sentido, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) admite, conforme o item “a” da regra 23c do regulamento de implementação da convenção europeia de patentes, o patenteamento do material biológico isolado de seu ambiente natural, ou produzido através de processo técnico, mesmo que já ocorra, previamente, na natureza²³⁰, como ilustra Sichel, ao explicar que:

Um microorganismo, decorrente de forma espontânea da flora, com o uso de método seletivo de cultura, surgido no primeiro enxerto pode, em certas condições, ser patenteado. Para tanto, faz-se necessário preencher o pressuposto de que o microorganismo não teria surgido da flora sem que tivesse ocorrido a ação humana e que esta ação extrapolou as atividades naturais e esta forma seja aceitável e detenha uma atividade inventiva²³¹.

Seguindo essa orientação, o escritório de patentes norte-americano concedeu em 1988 a patente do *Oncomouse* para a Universidade de Havard,

²²⁸ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Privilégios de invenção, engenharia genética e biotecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 7.

²²⁹ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf. Acesso em 04.06.2006.

²³⁰ Rule 23c. Biotechnological inventions shall also be patentable if they concern: (a) biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of technical process even if it previously occurred in nature. <http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/r23c.html#R23c>. Acesso em 04.06.2006.

²³¹ SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 52.

protegendo um rato, geneticamente, modificado para conter um gene causador do câncer, visando à pesquisa sobre a doença. O pedido de patente do *Oncomouse* foi feito também perante o escritório europeu que, após longos debates, concedeu a patente²³², no entanto, diminuindo sua abrangência para cobrir apenas camundongos, em vez de todos os roedores²³³. Na explicação de Cláudia Chamas, “o ‘rato de Havard’ é um animal transgênico, que contém um gene de outro organismo. A presença desse gene estranho é responsável pela suscetibilidade do animal para desenvolver câncer (oncogene)”²³⁴.

Segundo Loureiro, “a quase totalidade das nações desenvolvidas admite a patenteabilidade dos microorganismos, mesmos que estes seres vivos sejam encontrados na natureza”²³⁵.

No sistema nacional, no entanto, não se admite a proteção da descoberta, do isolamento ou da reprodução de microorganismos: “Assim, a descoberta de um microorganismo, sua identificação e, até certo ponto, sua obtenção em meio adequado não são suscetíveis de patenteamento”²³⁶.

Isto, porque o microorganismo encontrado na natureza, ainda que isolado, não pode ser considerado uma invenção, mas, quando muito, uma descoberta, mesmo que se desenvolva seu isolamento *in vitro*, não poderá ser objeto de proteção, admitida, apenas, quando esse organismo sofrer uma mutação pela intervenção científica do homem (organismo geneticamente modificado – OGM).

Na explicação de Del Nero:

²³² LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes**. Barueri: Manole, 2006. p. 55.

²³³ STIX, Gary. Genoma humano: propriedade privada. **Scientific American Brasil**. n. 46. Março de 2006. p. 89.

²³⁴ CHAMAS, Cláudia Inês. Propriedade intelectual e biotecnologia. **Biotecnologia em discussão**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. p. 107.

²³⁵ LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade. Patente e biotecnologia: questão sobre a patenteabilidade dos seres vivos. **Revista de Direito Mercantil**, n. 116, São Paulo, 1999. p. 52.

Se for tomado como exemplo um microorganismo tal qual encontrado na natureza e seu processo de isolamento para estudo de seu comportamento e/ou estrutura, tanto o processo de isolamento quanto o microorganismo em si são considerados como descobertas e não podem dar margem ao patenteamento. No entanto, se esse mesmo microorganismo for isolado da natureza e tiver sua estrutura genética alterada, por intermédio da incorporação do trabalho intelectual humano, até mesmo se for recombinado com outra estrutura biológica, originando um novo ser microscópico, estar-se-á, então, diante de uma invenção. Dessa forma, este novo material biológico laboratorialmente fabricado pode ser objeto de patente de invenção, se e somente se este novo microorganismo cumprir ainda os requisitos da novidade e da aplicabilidade industrial²³⁷.

Loureiro²³⁸, de forma mais detalhada, diferencia vários produtos que podem ser extraídos pela biotecnologia, com a seguinte sistematização: a) a bio-matéria não viva, incluindo anticorpos, hormônios, enzimas e esteróides, entre outros que, embora complexos, na verdade, são compostos químicos; b) a bio-matéria viva, incluindo, em especial, as células, as menores unidades viáveis de vida, que podem ser reproduzidas. Dentro da bio-matéria viva, os microorganismos são um grupo vasto e diversificado de organismos constituídos por uma célula única (unicelulares) ou por um grupo de células (pluricelulares) procariontes (como as bactérias) ou eucariontes (como as algas e as leveduras), enquanto que formas de vida superiores são animais e plantas, isto é, organismos multicelulares complexos que contêm pelo menos dez células. Nesse sentido Carvalho e Pessanha²³⁹ explicam que a palavra “microorganismos” refere-se não só a organismos unicelulares, como também pluricelulares com dimensões microscópicas.

²³⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 603.

²³⁷ DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual – A tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 147.

²³⁸ LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade. Patente e biotecnologia: questão sobre a patenteabilidade dos seres vivos. **Revista de Direito Mercantil**, n. 116, São Paulo, 1999. pp. 34-37.

²³⁹ CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino; PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. Propriedade intelectual, estratégias empresariais e mecanismos de apropriação econômica do esforço de inovação no mercado brasileiro de sementes. **Revista Econômica Contemporânea**, n. 5, Rio de Janeiro, 2001. p. 170.

A orientação do TRIPS, incorporado na legislação nacional, é distinta daquela adotada na lei da propriedade industrial. Com efeito, em seu artigo 27, n. 3, alínea b, o tratado autoriza os membros signatários a considerar não patenteáveis “plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O dispositivo neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.”

Em sua primeira parte, assim como ocorre na lei interna, o TRIPS veda a concessão de patentes para material biológico animal ou vegetal. No entanto, ainda nesta primeira parte, permite a outorga de proteção de microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais. Neste aspecto, o inciso III do artigo 18 da lei da propriedade industrial veda o patenteamento de “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade”. Desta forma, a legislação nacional admite, apenas, a proteção de microorganismos geneticamente modificados que, na interpretação positivada do parágrafo único do mesmo dispositivo, são “organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

A opção legislativa brasileira foi de proibir o patenteamento de todo e qualquer componente biológico vivo, salvo aquele que sofreu mutação genética pela intervenção humana. No mesmo sentido, veda o registro de processos biológicos naturais para a produção de plantas ou animais. Mas, por outro lado, não impede a concessão de proteção para os processos biológicos não

naturais, desenvolvidos pela intervenção humana e desde que preencha os três requisitos essenciais de patenteabilidade.

Em resumo, portanto, tem-se que a legislação nacional admite a patente de microorganismos transgênicos, apenas quando as invenções a eles referentes atendam aos requisitos legais. Veda, por outro lado, a patente dos microorganismos encontrados na natureza, mesmo que até então desconhecidos, pois nesta hipótese não há invenção, mas apenas uma descoberta.

A parte final do dispositivo em comento do TRIPS refere-se à proteção *sui generis* para novas variedades vegetais, incorporada, na legislação interna, pela lei de cultivares (lei n. 9.456/97). Nos termos desta lei, é cultivar a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestral, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbrido (art. 3º, IV). O Brasil, portanto, conforme permite o número 3 do artigo 27 do TRIPS, preferiu proteger as obtenções vegetais através de um sistema *sui generis* baseado na Convenção da UPOV.

Apenas para registro, no Brasil, existem vários pedidos de patente biotecnológicas em andamento perante o INPI, como a patente de invenção n. PI0500390-3, denominada “Expressão dos genes das cadeias alfa e beta do hormônio folículo estimulante (fsh) de *bos taurus indicus* em leveduras e cultura

de células de mamíferos”²⁴⁰, ou a patente de invenção n. PI0502582-6, denominada “Milho transgenico designado MIR604”²⁴¹.

2.3.4 – Tipos de patentes e prazos de proteção.

Às invenções revestidas de novidade, aplicação industrial e caráter inventivo, é concedida a proteção patentária pelo prazo de vinte anos, contados da data do depósito do pedido, tudo conforme esclarece o artigo 40 da lei da propriedade industrial.

A patente de invenção pode se referir tanto à criação de um produto, como ao desenvolvimento de um processo. Neste caso, a criação consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico, envolvendo diversos tipos de conhecimentos, como mecânicos e químicos²⁴². Já a patente de produto protege o resultado de uma criação intelectual, com forma física, como uma máquina ou um composto químico. O artigo 28, n. 1, do TRIPS define que uma patente poderá ser outorgada tanto para processos e produtos, sendo que, quando o objeto da patente for um produto, o titular terá o direito de evitar que terceiros, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda ou importem objeto que reproduza as suas características essenciais, definindo também que, quando o objeto da patente for um processo, o titular terá o direito de evitar que terceiros, sem seu consentimento, usem o processo, coloquem à venda ou importem o produto obtido, diretamente, por aquele processo.

No caso das patentes de processo, o parágrafo segundo do artigo 42 da lei da propriedade industrial, seguindo a orientação do artigo 34 do TRIPS,

²⁴⁰ Cópia integral do seu relatório disponível no site: <http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=BRPI0500390&F=0&QPN=PI0500390>. Acesso em 18.09.2006.

²⁴¹ Cópia integral do seu relatório disponível no site: <http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=BRPI0502582&F=0&QPN=PI0502582>. Acesso em 18.09.2006.

²⁴² BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 388.

prevê a inversão do ônus da prova no caso de litígio judicial envolvendo a acusação de uso indevido de processo protegido por patente, cabendo ao utente a prova de que seu produto foi obtido através de um processo distinto daquele protegido.

Ao lado das patentes de invenção, a legislação nacional reconhece proteção patentária aos modelos de utilidade, criação que representa um aprimoramento de objetos conhecidos, dando-lhe uma melhoria funcional ou em sua fabricação. O artigo 9º da lei da propriedade industrial diz ser “patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

Para Gabriel Di Blasi:

O modelo de utilidade é entendido como toda forma nova conferida envolvendo esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia (ato inventivo, ou seja, atividade inventiva em menor grau) – a um objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação industrial, desde que, com isto, se proporcione um aumento de sua capacidade de utilização²⁴³.

Tratando-se de um aperfeiçoamento, o seu prazo de proteção é de quinze anos (artigo 40).

Percebe-se, pois, que o prazo de proteção da patente de invenção é cinco anos maior, quando comparado com o modelo de utilidade, vez que se trata de uma invenção por excelência, que introduz na sociedade objeto revestido de novidade. Além disso, tanto em um como noutro caso, o prazo de proteção é contado a partir da data do depósito e não da concessão, significando dizer que a concessão da patente produz seus efeitos desde o

²⁴³ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 48.

depósito, mas ficam condicionados ao reconhecimento pelo Estado. Neste caso, por exemplo, verificada a violação de uma patente, eventual verba indenizatória pelo uso indevido deverá retroagir desde o início da prática do ato ilícito, ainda que este tenha iniciado em época em que a patente ainda não havia sido concedida pelo INPI.

Ainda, na sistemática da atual lei da propriedade industrial, é reconhecida proteção à forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95, lei da propriedade industrial). Trata-se da proteção do *design*, da forma plástica ornamental, que pode ser utilizada para proteger resultado visual novo, chamada de desenho industrial. Assim, por exemplo, nenhuma novidade técnica existe no desenvolvimento de uma calota de carro, impedindo a proteção patentária; no entanto, o resultado visual novo incorporado na criação pode ser protegido por desenho industrial, concedido pelo INPI pelo prazo de dez anos, contados da data do depósito, prorrogável por até três períodos sucessivos de cinco anos cada (art. 108). Na explicação de Gama Cerqueira, os desenhos industriais “constituem *invenções de forma*, destinadas a produzir efeito meramente visual, o que os distingue das invenções propriamente ditas”²⁴⁴.

Em todos os casos, os pedidos de concessão de patente (de invenção e modelo de utilidade) e desenho industrial são feitos perante Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal criada em 1970 pela lei n. 5.648/70, atualmente, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

No caso dos pedidos de patentes, antes de conceder ou não a proteção, o INPI realiza um exame prévio para verificar a presença dos requisitos legais. Esse exame técnico procurará avaliar a satisfação dos

requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialógico, importando em participação de todos os interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após as eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada²⁴⁵. Atualmente, em virtude de deficiências estruturais e humanas, os pedidos são examinados em um prazo que pode variar entre seis e onze anos²⁴⁶.

2.3.5 – Limites do direito de patentes.

A transitoriedade é a essência do sistema de patentes, na medida em que a exclusividade de exploração, concedido pelo Estado ao inventor, vigora por um determinado período de tempo, teoricamente suficiente para que o titular possa aferir o retorno financeiro necessário para cobrir os custos da atividade inovativa, além de acumular razoável lucro, natural de um sistema capitalista. Findo o prazo de exclusividade concedido, a invenção cai em domínio público, para que possa ser, livremente, explorada por terceiros. Portanto, trata-se de um direito de propriedade transitório.

Esta é uma exigência, mundialmente, aceita e necessária para a multiplicação do conhecimento e para a existência de um mínimo equilíbrio de interesses sociais.

No entanto, ao lado da extensão temporal decorrente do direito de patente, outros devem ser considerados.

O primeiro diz respeito à extensão técnica da exclusividade, que é limitada pelas reivindicações existentes na carta patente, conforme determina o artigo 41 da lei da propriedade industrial. Com efeito, todo pedido de patente deve ser composto por um relatório (art. 24), permitindo uma suficiente

²⁴⁴ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 658.

²⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 440.

²⁴⁶ www.inpi.gov.br. Acesso em 12.07.2006.

descrição da inovação, bem como pelas reivindicações (art. 25), caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto de proteção.

Denis Borges Barbosa explica que:

Uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, 'máquina de fazer tal coisa'), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado ('caracterizado por ...') e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado. O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo – um produto, o processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação etc. – em várias reivindicações independentes entre si; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação – da qual são independentes²⁴⁷.

Trata-se de exigência necessária para que depois de expirado o prazo de proteção, a sociedade tenha condições de assimilar o desenvolvimento técnico que foi protegido, com plenas condições de reproduzi-lo. Neste aspecto, o TRIPS define que cada país membro deverá exigir que o titular do pedido divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la, autorizando, ainda, que os países membros exijam que o titular indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento.

O segundo diz respeito à extensão geográfica, vez que os efeitos da carta patente são irradiados até os limites territoriais do país em que foi concedida, nos termos do artigo 4º *bis* da CUP. Desta forma, para que o titular possa exercer seus direitos além dos limites territoriais de um país, deverá reivindicar a proteção patentária em cada país que pretenda explorá-la de

²⁴⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 479.

maneira exclusiva. Como explica Castelli, o “princípio da territorialidade tem por consequência a função de limitar os efeitos e proteção deste bem no território do registro ou do uso local”²⁴⁸. Diferente é o tratamento, por exemplo, da Convenção Européia de Patentes que, nos termos de seu artigo 64, confere extensão da proteção a todos os estados membros escolhidos pelo titular.

2.4 – A proteção patentária e os tratados internacionais.

A proteção à propriedade industrial possui especial importância no nível internacional, devido ao fato de que os bens imateriais não se prendem a fronteiras e que o comércio internacional é uma realidade no mundo atual²⁴⁹, pois, como afirma Denis Borges Barbosa, “se há um sistema de propriedade dos bens intelectuais, ele deve ser, necessariamente, internacional. Este postulado é particularmente claro no que toca à proteção da tecnologia”²⁵⁰. Não obstante essa constatação inegável, salvo raras exceções, a proteção das patentes e das criações intelectuais, em geral, possui um caráter, eminentemente, territorial, valendo dizer que fica restrito aos limites geográficos do país.

Com o desiderato de buscar uma harmonização no tratamento da propriedade industrial, a partir do século XIX, surgiu, de maneira marcante, a preocupação em buscar a elaboração de acordos multilaterais com esse propósito.

No Brasil, atualmente, os três principais tratados sobre patentes são a CUP – Convenção Unificada de Paris, incorporada pelo Decreto n. 75.572 de 8 de abril de 1975, o PCT – *Patent Cooperation Treaty*, incorporado pelo Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978, e o TRIPS – *Trade Related Aspects of*

²⁴⁸ CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual – O princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 127.

²⁴⁹ SILVEIRA, Wilson. Marcas e Patentes no Exterior. **Revista de Direito Mercantil**, n. 37, São Paulo, 1980. p. 82.

²⁵⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 150.

Intellectual Property Rights, incorporado na legislação pátria pelo Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Pode-se afirmar que a proteção dos direitos da propriedade industrial, no âmbito internacional, é composta por duas fases históricas bem distintas. Em um primeiro momento, que se inicia no final do século XIX e se encerra no período pós Segunda Guerra Mundial, a proteção internacional foi marcada pelas Uniões de Paris e de Berna (para direitos autorais), reunidas oficialmente em novembro de 1892 no BIRPI (“*Bureaux Internationaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*”). Com o final das guerras mundiais e o desenvolvimento e fortalecimento de organizações supra-nacionais, as Uniões, então existentes, não se apresentavam mais suficientes para suprir as necessidades da nova geopolítica mundial. Como resultado dessas transformações, em 1974, através da Convenção de Estocolmo, foi criada a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual²⁵¹, que assumiu a administração das Uniões de Paris e de Berna. Dois fatores, no sentir de Maristela Basso, foram fundamentais para essa transformação: “o aparecimento de um número expressivo de Estados novos, e a consciência de que não eram auto-suficientes”²⁵².

Na década de setenta, com a industrialização, nota-se um movimento de revisão dos tratados e convenções internacionais sobre o tema, liderado pelos países mais desenvolvidos, que desejavam regras mais rígidas para coibir a pirataria, digladiando com países menos desenvolvidos, que se preocupavam com salvaguardas que não impedissem acompanhar o desenvolvimento tecnológico daqueles países.

²⁵¹ A *WIPO – World Intellectual Property Organization* (www.wipo.org), com sede em Genebra, é uma organização mundial dedicada a fomentar o uso e a proteção das obras do intelecto, administrando vinte e três tratados internacionais e composta por cento e setenta e sete Estados Membros.

²⁵² BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p.129.

Em 1986, durante a Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, os Estados-Partes incluíram o TRIPS no GATT e, conseqüentemente, o tema da proteção da propriedade intelectual e industrial.

É importante mencionar que existem diversos estudos para o desenvolvimento de uma patente internacional. Nesse sentido, é o propósito do PCT e do Tratado de Lei de Patente (PLT)²⁵³ aprovado em junho de 2000 por 43 países, dentre os quais o Brasil, mas ainda não ratificado. Mas as tratativas para a criação de um sistema internacional está se deparando com dificuldades locais de cada país quanto às respectivas estruturas dos escritórios de patente, regras nacionais de processamento e, principalmente, quanto à questão da soberania, já que, em um sistema internacional de patentes, o julgamento de patenteabilidade é transferido para um organismo internacional, em detrimento da jurisdição nacional.

2.4.1 – A CUP.

Em março de 1883, Bélgica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Itália, Países Baixos, Portugal, Sérvia, Suíça e Brasil²⁵⁴, reunidos na Cidade de Paris, assinaram a Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial. Nesta época marcada pela revolução industrial, “havia, na comunidade internacional, uma consciência da necessidade de uma harmonização internacional que alcançasse o direito de patentes, que, desde meados do século XIX, se encontrava em crise”²⁵⁵. A Convenção de Paris e, posteriormente, a Convenção de Berna (1886) para a proteção de obras literárias e artísticas, visavam a instituição de patamares mínimos de proteção dos direitos da propriedade intelectual entre os signatários, criando paradigmas e padrões internacionais comuns, pois, muito embora essas convenções

²⁵³ <http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html>. Acesso em 24.07.2006.

²⁵⁴ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2. Acesso em 18.09.2006.

²⁵⁵ SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 10.

preservassem a liberdade de cada nação legislar sobre a matéria, instituíram padrões mínimos de referência.

Elaboradas na mesma época, a Convenção de Berna e de Paris representam um primeiro passo rumo à formação de um direito internacional privado comum: “Os esforços feitos, até então, em outros campos do direito privado visando à unificação ou à coordenação das legislações particulares (obrigações, falência, letras de câmbio, etc.), não obtiveram os resultados alcançados pelas Convenções relativas aos direitos de propriedade intelectual”²⁵⁶.

Seu texto sofreu várias revisões. A primeira ocorreu em 1900, em Bruxelas e ratificado no Brasil pelo Decreto n. 984, de 09.01.1903. A segunda revisão da CUP ocorreu em 1911, em Washington, cujo texto foi incorporado no Brasil pelo Decreto n. 11.385, de 16.12.1914. Posteriormente, o Brasil aderiu à revisão de Haia, realizada em 1925, através do Decreto n. 5.685, de 30.07.1929. Atualmente, o Brasil é signatário da revisão de Estocolmo, de 1967, cujo texto final foi incorporado na legislação pelo Decreto n. 75.572 de 8 de abril de 1975. Atualmente, 169 países são signatários da CUP²⁵⁷ e a cada nova revisão, a Convenção buscou aperfeiçoar os mecanismos de internacionalização da propriedade intelectual, mantendo-a atual e com extrema aplicabilidade, mesmo depois de mais de século, desde a sua primeira versão.

O escopo principal da CUP é regular a proteção da propriedade industrial que “tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou

²⁵⁶ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 109.

²⁵⁷ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2. Acesso em 15.07.2006.

denominações de origem, vem como a repressão da concorrência desleal”, nos termos do n. 2 do artigo 1º.

Fundamenta toda a sua estrutura na regra do tratamento nacional, determinando que os membros integrantes concedam tratamento igualitário entre nacionais e estrangeiros, impedindo qualquer tipo de discriminação (artigo 2º). Como assinala Wilson Silveira, “o princípio básico da Convenção é o da assimilação dos cidadãos dos países pertencentes à União, de modo que o cidadão de um país poderá obter em quaisquer outros direitos de propriedade industrial, e exercitá-los em igualdade de condições com os nacionais”²⁵⁸.

Como consequência ao tratamento isonômico, seu texto, pela primeira vez, trouxe a possibilidade de os nacionais de um país membro solicitarem a proteção da sua invenção na repartição governamental competente de outro país membro, dentro do prazo de doze meses, contados da data do depósito do pedido de patente feito no país de origem, garantindo-lhe, ainda, esta data de depósito como prioridade impeditiva (art. 4º, CUP). Trata-se do período de prioridade que, para Di Blasi, “é a grande conquista do inventor reconhecida pela Convenção de Paris”²⁵⁹.

Nesse exato sentido, está a lei da propriedade industrial, ao determinar, no seu artigo 16, que “ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou, em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.”

Mas esse dispositivo não exige que o pedido de patente seja concedido, mesmo que, no país de origem, a carta patente tenha sido

²⁵⁸ SILVEIRA, Wilson. Marcas e patentes no exterior. **Revista de Direito Mercantil**, n. 37, São Paulo, 1980. p. 87.

²⁵⁹ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 67.

outorgada, vez que as patentes requeridas no diferentes países membros serão independentes (art. 4º *bis*).

A Convenção reúne, ainda, dispositivos pertinentes à proteção patentária, como sanções para coibir o abuso pelo uso da patente, partindo-se do pressuposto de que a patente mostra-se essencial para o desenvolvimento inovativo de um país, como será abordado no próximo capítulo. Possui, ainda, como norte, o tratamento nacional, que impede qualquer tipo de discriminação pela legislação nacional decorrente da nacionalidade do usuário do sistema de patentes. Prevê, também, a independência no julgamento e na validade das patentes, de maneira que eventual concessão ou indeferimento de um pedido em um país não induz, necessariamente, à concessão ou ao indeferimento do mesmo pedido em outro país.

2.4.2 – O PCT.

O PCT, firmado em Washington em 19 de junho de 1970, regulamenta o depósito de um pedido internacional de patente, que poderá ser feito pelo residente de um estado membro em qualquer um dos países participantes indicados pelo depositante, oferecendo grandes vantagens ao usuário, reduzindo custos e, ao mesmo tempo, exigindo uma cooperação constante e trocas de informações entre os aderentes, na medida em que prevê, ainda, o encaminhamento e troca de documentação técnica de patentes entre as nações. Atualmente, 132 países aderiram ao PCT²⁶⁰.

Portanto, seu objetivo principal é a simplificação do processo simultâneo de um pedido de patente em diversos países, com a emissão rápida de um relatório de busca e a possibilidade de realização de um exame prévio de anterioridades, que permite ao inventor avaliar a patenteabilidade de sua

²⁶⁰ http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=6. Acesso em 15.07.2006.

criação e considerar a continuidade do processamento de seu pedido nos diferentes países²⁶¹.

Antes do PCT, para que a proteção de sua criação fosse estendida para outros países, o inventor deveria solicitar, dentro do chamado período de graça (doze meses), a concessão da sua patente em cada uma das nações em que houvesse interesse de exploração comercial, multiplicando seus gastos e, praticamente, inviabilizando economicamente os pedidos de patente de inventores individuais. Pensando em criar um sistema que minimizasse esses entraves, colaborando com a disseminação tecnológica, em 1966, a OMPI iniciou tratativas com o propósito de criar um pedido de patente internacional. E, “com o surgimento do PCT, foram estabelecidos meios que visam minimizar o trabalho do inventor, restringindo os graus de complexidade, quando é pretendida a patente para um mesmo assunto em diversos países contratantes”²⁶².

Em linhas gerais, o PCT prevê que o pedido de patente seja solicitado em uma nação contratante, caracterizando-se uma anterioridade internacional, isto é, este pedido de patente passa fazer parte do banco de dados que servirá de referência para avaliar a novidade da invenção. Em seguida ao depósito, é feita uma busca (pesquisa) internacional, para verificar a novidade da invenção, confrontando-a com as patentes que formam o estado da técnica, passando-se à publicação internacional do pedido e ao exame preliminar. Após, o pedido de patente entra na fase nacional de cada país indicado, submetendo-se aos procedimentos e exigências da legislação local, significando dizer que a legislação nacional e a regra do PCT interagem, na medida em que este prevê um procedimento prévio para o depósito internacional, adaptando-se, em um segundo momento, às regras procedimentais e materiais internas.

²⁶¹ BARCELLO, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 25.

²⁶² DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 117.

Com largo uso, em 2005 foram apresentadas mais de 134.000 pedidos internacionais perante a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, proporcionando um aumento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Entre as nações que mais fizeram uso do PCT, destacam-se Estados Unidos (46019 pedidos), Japão (24815), Alemanha (15995) e França (5737); o Brasil, por sua vez, fez apenas 280 pedidos em 2005²⁶³.

2.4.3 – O TRIPS.

O TRIPS integra o acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), no seio do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio*), também conhecido como ata final da rodada do Uruguai de negociações comerciais multilaterais, concluída e assinada em Marraqueche, em 12 de abril de 1994 e incorporada na legislação brasileira pelo Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

E, “diferentemente das Convenções de Paris e de Berna, o TRIPS é um tratado-contrato, que, nesta qualidade, gera unicamente uma obrigação internacional de conduta na ordem internacional para seus Estados, podendo o cumprimento ser exigido pelos demais Estados partes”²⁶⁴, pois as disposições são dirigidas aos Estados, para que insiram em suas leis internas os padrões mínimos de proteção. Esse é o sentido expresso do número 1 do artigo 1 do TRIPS:

Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

²⁶³ **El sistema internacional de patentes en 2005. Reseña anual del PCT.** www.wipo.int/freepublications/es/patents/901/wipo-pub-901.pdf. Acesso em 15.11.2006.

²⁶⁴ CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual – O princípio da territorialidade.** São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 159.

Ao contrário da CUP, que confere ampla liberdade legislativa para cada país membro, o TRIPS tem o flagrante propósito de aproximar as legislações nacionais e constitui-se, fundamentalmente, de parâmetros mínimos de proteção que devem ser incorporados pelos ordenamentos internos. Seus objetivos gerais, especificados no preâmbulo do texto, são de dar aplicabilidade aos princípios do GATT de 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual relacionados ao comércio; estabelecer padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; estabelecer meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais; e estabelecer procedimentos eficazes e expedidos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos.

Outra característica diferenciadora do TRIPS, quando comparado com outros tratados, é vincular a proteção intelectual ao comércio exterior, enquanto que os demais acordos na área são atrelados com a preocupação ao desenvolvimento tecnológico e econômico dos países participantes. Essa característica, para Sérgio Carvalho²⁶⁵, amplia as assimetrias entre países de maior desenvolvimento relativo em comparação aos demais, causando impactos mais regressivos para as economias que não dispõem de infraestrutura para assimilar tecnologias mais fortemente protegidas.

Construído sobre forte pressão internacional, durante o período de negociações (1986-1993), argumentava-se que o Acordo minimizaria as tentativas bilaterais de padronizar os direitos da propriedade intelectual. Liderados pelos Estados Unidos da América, países desenvolvidos incluíam na pauta de negociação de acordos comerciais com países em desenvolvimento,

matérias relativas à ampliação da proteção à propriedade intelectual. Neste período antecedente ao TRIPS, os tratados comerciais representavam importantes mecanismos para assegurar interesses econômicos das grandes nações, a partir da imposição de regras que ampliavam a proteção dos direitos intelectuais nos países em desenvolvimento. Em especial, os Estados Unidos ameaçavam as nações em desenvolvimento com a aplicação das regras previstas na Seção 301 do *Trade Act* de 1974 (como fez com o Brasil na década de oitenta) e esse unilateralismo, certamente, fez com que muitos países aceitassem compromissos pouco vantajosos.

Para Maristela Basso, a política adotada neste período antecedente ao TRIPS foi marcada pelo aumento do número de leis nacionais abordando a propriedade intelectual, segundo padrões de proteção dos países desenvolvidos, redefinindo o ambiente internacional “que passou a se caracterizar pela crescente erosão da capacidade dos países em desenvolvimento de regular os direitos da propriedade intelectual segundo suas necessidades e interesses domésticos”²⁶⁶.

Na sua essência, o TRIPS amplia a proteção da criação intelectual, diminuindo, ao mesmo tempo, as regras limitativas que serviam de salvaguarda de países em desenvolvimento contra a dependência tecnológica gerada nos países desenvolvidos. Por tal motivo, nos termos dos seus artigos 65 e 66, o TRIPS conferiu aos Estados o direito de usar um prazo de carência para compatibilizar a legislação interna com os padrões instituídos, fixando, na regra geral, o prazo de um ano, contados da data de sua entrada em vigor (01.01.1995), sendo que, no caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, este prazo poderia ser de até quatro anos, com algumas ressalvas, e, no caso dos países de menor desenvolvimento, de até dez anos, contados do término do primeiro prazo.

²⁶⁵ CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005. p. 8.

²⁶⁶ BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 19.

O TRIPS é dividido em sete partes: (I) disposições gerais e princípios básicos; (II) padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual; (III) aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual; (IV) obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos *inter partes* conexos; (V) prevenção e solução de controvérsias; (VI) arranjos transitórios; e (VII) arranjos institucionais. Entre seus artigos 27 e 34 aborda, especificamente, regras patentárias.

Em seus princípios gerais, logo no artigo 1º, determina que os membros deverão colocar em vigor na legislação interna os dispositivos previstos no Acordo, sem detrimento de outras salvaguardas mais abrangentes, deixando evidenciado que as regras do TRIPS representam um conteúdo mínimo padrão que cada país membro deve nortear sua legislação interna.

Três princípios básicos foram consagrados em seu texto: tratamento nacional, nação mais favorecida e princípios que beneficiam o desenvolvimento sócio-econômico. Pelo princípio do tratamento nacional, o TRIPS assegura que o mesmo tratamento oferecido a um cidadão nacional deve ser garantido ao estrangeiro, vedando qualquer tipo de discriminação de direitos pela nacionalidade. Já o princípio da nação mais favorecida indica que todas as vantagens, favores ou imunidades concedidas a um estado membro devem ser estendidas a todos os outros estados, proibindo, assim qualquer tipo de discriminação de um estado para outro. Por fim, várias regras inseridas no corpo do TRIPS norteiam para a preocupação do desenvolvimento econômico e social das nações aderentes, privilegiando, por exemplo, a transferência de tecnologia e favorecendo o comércio internacional.

CAPÍTULO 3

A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO DA CRIAÇÃO INTELECTUAL E A FUNÇÃO SOCIAL DAS PATENTES.

O desenvolvimento econômico e social de um país não pode ser compreendido sem um idêntico desenvolvimento jurídico, assim entendido de forma ampla, envolvendo não só a adaptação do sistema legal, como também o aperfeiçoamento do Poder Judiciário às novas realidades.

Pretende-se, neste capítulo, sustentar três premissas fundamentais para este trabalho: em primeiro lugar, que a proteção da propriedade intelectual é essencial elemento do fomento inovativo, sem o qual não se identificaria, na sociedade, o progresso tecnológico, hoje, verificado e os vultuosos investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento (P&D); em segundo lugar, que um eficiente sistema de proteção da propriedade intelectual, por si só, não é suficiente para fomentar o desenvolvimento social e econômico de uma nação, uma vez que se exige, paralelamente, um esforço de políticas públicas direcionadas para esse intento; por fim, que a exegese do regime jurídico das patentes deve admitir a função social como princípio norteador.

Para tanto, inicia-se este capítulo com a afirmação de que o regime jurídico de proteção intelectual é fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Em seguida, procura-se demonstrar a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico e social, abordando, em ato contínuo, a lei de inovação e os incentivos fiscais introduzidos, recentemente, no ordenamento jurídico.

Como marco teórico, pretende-se enfatizar a importância da propriedade intelectual a serviço do desenvolvimento humano, vez que não

pode ser desassociada de outros elementos estruturais imprescindíveis para o avanço tecnológico.

Uma breve análise do banco de dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) é feita com o propósito de identificar o perfil inovativo brasileiro. Em seguida, a função social das patentes e as ferramentas legislativas oferecidas pelo ordenamento nacional são abordadas, juntamente com um superficial estudo sobre a importância das patentes no mercado de fármacos. Encerra-se o presente capítulo apresentando sugestões que podem tornar eficaz a afirmação da função social como princípio constitucional norteador do regime jurídico brasileiro de patentes.

3.1 – Da necessidade da proteção à criação intelectual.

Todo trabalho mental exige dispêndio de tempo e investimentos para a formação intelectual, de maneira que o exercício criativo, na maioria das vezes, não ocorre do acaso, mas do esforço humano para atingir o objetivo, seja mediante formulações de teorias ou empiricamente. A evolução da raça humana e o avanço tecnológico somente foram possíveis com o trabalho criativo de pensadores, que proporcionaram à sociedade e à ciência substrato para o progresso. Como todo trabalho, de cunho braçal ou intelectual, o exercício criativo também deve ser protegido e remunerado.

O reconhecimento do conteúdo econômico aos bens imateriais mostra-se como um fomento essencial para o incentivo e continuidade da pesquisa científica, imprescindível para o progresso tecnológico.

Nos tempos atuais, a criação intelectual tende a ser cada vez mais valorizada. No sentir de Bittar e Bittar Filho:

Um dos fenômenos mais significativos do mundo empresarial de nossos dias é o da utilização maciça de criações intelectuais em produtos industriais, como

resultado de uma política de atração do consumidor pelo belo que, engastada e lapidada no desabrochar da atividade artesanal, vem assumindo, nos tempos modernos, formas e moldes atraentes e convidativos, de sorte a sensibilizar o público ao primeiro contato, arrebatando-lhe a preferência²⁶⁷.

A propriedade imaterial das criações intelectuais é um instituto, eminentemente, capitalista. Além de proteger bens corpóreos, o regime capitalista, que prima pela propriedade privada, permite que o trabalhador que investe no exercício criativo, possa tutelar suas realizações e soluções, como uma espécie de prêmio e incentivo pela realização, sem a qual a ciência não estaria na condição que hoje se encontra.

E a história mostra isso. Quando as criações intelectuais ainda não eram objeto da proteção jurídica, gênios inventores usavam as mais diversas técnicas para proteger suas criações. É notório o exemplo de Leonardo da Vinci, que escrevia os relatórios de suas pesquisas de trás para frente, dificultando a leitura de suas anotações por estranhos. A antiga União Soviética, durante a transição que sofreu nas décadas de oitenta e noventa, perdeu seus melhores pensadores para o mundo capitalista, que proporcionava melhores condições e reconhecimento para as soluções trazidas no exercício criativo.

Vaz explica que, quando o sistema legal “assegura ao indivíduo, a um grupo de pessoas ou a uma empresa, a proteção às suas criações intelectuais ou invenções, o constituinte pretende estimular a pesquisa científica e a capacitação tecnológica”²⁶⁸. No mesmo sentido, Gama Cerqueira afirma que “a experiência tem demonstrado, de modo cabal, em todos os países, que, em vez de construir entrave ao progresso industrial, o sistema dos privilégios só tem concorrido para o desenvolvimento constante das indústrias e para o

²⁶⁷ BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 109.

²⁶⁸ VAZ, Isabel. **Direito econômico das propriedades**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 420

aperfeiçoamento incessante da técnica²⁶⁹. Igualmente, na doutrina italiana, Sena²⁷⁰ considera que o inventor necessita do incentivo das patentes para tornar pública sua criação, funcionando como um instrumento para estimular o processo criativo.

É imensurável a importância da proteção das criações intelectuais para o avanço tecnológico, notadamente nos tempos atuais, em que se vive sob o império da ciência. Hobsbawn, historiador contemporâneo, considera que “o fato de que o século XX dependeu da ciência dificilmente precisa de prova”²⁷¹.

No mesmo sentido:

Desde os primórdios da disciplina moderna, os economistas que escreveram sobre o desenvolvimento econômico identificaram o avanço tecnológico como sua força motora principal (Smith, 1776; Marx, 1867; Schumpeter, 1911). Nas décadas de 1950 e 1960, diversos estudos tentaram medir a contribuição da mudança tecnológica para o crescimento econômico em países que produziam nas fronteiras da tecnologia (Solow, 1957; Denílson, 1962). Concluiu-se neles que o avanço tecnológico foi o maior responsável pelo aumento da produtividade do trabalho. Desde aquela época, surgiu uma vasta literatura empírica e teórica sobre o progresso tecnológico nos países industriais avançados²⁷².

E isso é notado, especialmente, em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e a Alemanha, nos quais “as invenções protegidas por meio de patentes foram um esteio fundamental para o crescimento das empresas,

²⁶⁹ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: Volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 188.

²⁷⁰ SENA, Giuseppe. **I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali**. Milano: Dott Giuffè Editore, 1976. p. 49

²⁷¹ HOBBSAWN, Eric. **A era dos extremos. O breve Século XX**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 506.

²⁷² KIM, Linsu; NELSON, Richard. **Tecnologia, aprendizado e inovação. As experiências das economias de industrialização recente**. Campinas: Unicamp, 2005. p. 11.

notadamente nos setores elétrico e químico. Um importante mecanismo de controle e mesmo superação da concorrência”²⁷³.

Robert Sherwood sustenta que um sistema de proteção da criação intelectual está diretamente relacionado com o desenvolvimento tecnológico de um país. Afirma que uma das causas determinantes da estagnação econômica de países subdesenvolvidos, como o Brasil, é a falta de um sistema de proteção eficaz da criação intelectual. No entendimento desse jurista:

Um sistema de propriedade intelectual que proteja a inovação e a expressão criativa pode ser visto como uma condição prévia para a criação e o uso de tecnologia nova, que acelera o crescimento econômico e auxilia o desenvolvimento. Sob este ponto de vista, o sistema de proteção à propriedade intelectual pode ser considerado como uma parte valiosa da infra-estrutura de um país²⁷⁴.

Neste contexto, premiando o trabalho intelectual, a lei outorga aos criadores de invenções direito de exploração exclusivo, incentivando, assim, a pesquisa. Se as grandes empresas do setor de informática ou de fármacos, por exemplo, não vislumbrassem a possibilidade de explorar exclusivamente determinado *chip* ou remédio criados em seus laboratórios, fruto do investimento em tecnologia e pessoal habilitado, qual seria a vantagem econômica desse trabalho? Haveria apenas um benefício social. Todavia, não haveria um retorno mínimo ao investimento financeiro feito. Qual seria a vantagem desse empresário em investir em tecnologia, com a possibilidade de sua invenção ser usufruída por outras empresas, sem nenhum custo, senão o da pesquisa sobre o material já pronto e disponível no mercado? A exclusividade de exploração conferida às criações é garantia do reconhecimento e do retorno financeiro ao trabalho inventivo realizado.

²⁷³ SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 74.

²⁷⁴ SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. p. 16.

A resposta a estes questionamentos deve, necessariamente, indicar que a ausência de um sistema de reconhecimento e proteção à atividade criativa proporcionaria uma perda da capacidade de inovação, na medida em que o regime jurídico patentário mostra-se como um dos principais fomentos sociais para o desenvolvimento tecnológico. Certamente, como afirma Di Blasi, nos países que ignoram a proteção patentária:

Ocorre uma estagnação do desenvolvimento científico e tecnológico, e conseqüente ausência de recursos para pesquisas em órgãos nacionais, gerando não somente trabalho para os nacionais, como formação de mão-de-obra especializada mas, principalmente, parcerias com empresas e universidades do país através de associações, impedindo com isso a evasão de divisas e perda de profissionais altamente capacitados²⁷⁵.

Por assim dizer, o regime jurídico de “patentes está destinado a servir como recompensa para o inventor e, acima de tudo, como meio para estimular a pesquisa e, através disso, promover o desenvolvimento tecnológico”²⁷⁶. Não se trata de uma defesa do capitalismo, mas uma constatação no sentido de que, sem a propriedade dos bens do intelecto, o incentivo à pesquisa seria ineficaz.

Ademais, deve-se observar que, em muitos casos, a apropriação da tecnologia depende, praticamente de maneira exclusiva, de mecanismos legais para concretizar em lucro os riscos assumidos pelo inovador, circunstância na qual o regime jurídico das patentes mostra-se de extrema importância, como nos casos em que a tecnologia desenvolvida é facilmente reproduzida pela imitação²⁷⁷.

²⁷⁵ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 210.

²⁷⁶ ADAM, Thomas. O escopo das patentes e a doutrina dos equivalentes: aspectos críticos. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003. p. 15.

²⁷⁷ CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino; PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. Propriedade intelectual, estratégias empresariais e mecanismos de apropriação econômica do esforço de inovação no mercado brasileiro de sementes. **Revista Econômica Contemporânea**, n. 5, Rio de Janeiro, 2001. p. 165.

Segundo estudo de Bueno, o regime normativo das patentes tem três principais funções:

1. estimular a realização de novas invenções e a pesquisa constante de novas aplicações do conhecimento, o que constitui a base da inovação; 2. criar condições que garantam os investimentos necessários para trazer ao público os novos aparelhos e processos, sendo que tais condições são alcançadas com a proteção do industrial pioneiro, por um período limitado de tempo, contra a competição incontrolável daqueles que não tiveram os riscos financeiros iniciais; 3. prevenir o estabelecimento de uma indústria permeada por intenso segredo de seus processos e que somente retarda a percepção pelo público dos benefícios do processo científico²⁷⁸.

Destarte, como premissa fundamental desta parte do trabalho, pretende-se deixar evidenciado que a propriedade intelectual exerce uma função essencial para o desenvolvimento da ciência e das nações, bem como que uma sociedade não pode prescindir de um mecanismo de proteção para as suas criações, em especial para as invenções, sob pena de perder competitividade no desenvolvimento tecnológico, gerando dependência do conhecimento de outras nações.

3.2 - A importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico-social.

O desenvolvimento pode ser interpretado como o conjunto de teorias e medidas relativas à transformação de um país, suficientemente, organizado, para explorar em seu próprio proveito suas potencialidades²⁷⁹. Mais precisamente, a noção de desenvolvimento econômico é recente e surgiu com o fortalecimento do capitalismo como economia de mercado, em oposição a economias estagnadas, fundamentadas, basicamente, na agricultura. Para

²⁷⁸ BUENO, Fabíola Spiandorello. A propriedade industrial como fator de desenvolvimento econômico. **Revista da ABPI**, n. 80, Rio de Janeiro, 2006. pp. 32.

²⁷⁹ **Enciclopédia Badem**. 9ª edição. São Paulo: Iracema, 1980, v. 3. p. 61-62.

Pinho e Vasconcellos²⁸⁰, o crescimento e desenvolvimento econômico são possíveis desde que ocorra, em primeiro lugar, acumulação de capital, por meio do aumento de máquinas, indústrias, consecução de obras de infraestrutura e investimentos no fator humano, para a melhora da qualidade da mão-de-obra; em segundo lugar, o crescimento da população, com o conseqüente crescimento da força de trabalho; e, por fim, o progresso tecnológico. A inovação tecnológica, portanto, constitui ferramenta essencial para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas e das nações, sendo fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico.

A inovação, em sentido amplo, já é identificada nos primórdios da história da humanidade, aplicada no desenvolvimento de utensílios construídos na pedra. Acompanha o crescimento da inteligência desde o surgimento do *homo sapiens*. De geração a geração, os conhecimentos tecnológicos são transmitidos e, das mais variadas formas, são perpetuados na história. Ao lado do conhecimento, a capacidade para transmiti-lo mostra-se tão importante para o aumento e a manutenção das riquezas.

Antes da industrialização, o conhecimento era necessário para construção de artefatos necessários para a sobrevivência da comunidade. A partir do século XVIII, com a revolução industrial, o conhecimento passou a ser associado com descobertas científicas e “processos industriais existentes ou antigos, fontes de poder e matérias-primas e métodos de transmissão e comunicação, considerados importantes para a produção e aperfeiçoamento de mercadorias e serviços”²⁸¹. Neste período, registram-se várias inovações, como a introdução de máquinas no processo produtivo, bem como o aprimoramento da infra-estrutura necessária, como a acessibilidade à energia elétrica e aos meios de transporte e comunicação.

²⁸⁰ PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio. **Manual de economia**. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 483.

²⁸¹ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial – aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 27.

Certamente, a revolução industrial representou um marco divisor na história econômica, em virtude de seus impactos sobre o aumento da produtividade. Até meados do século XVIII, a agricultura ainda era a principal atividade econômica em todo o mundo e os produtos ainda eram feitos individualmente, de forma artesanal; ainda não existia o conceito de fábrica e um produto nunca era igual ao outro, ainda que feito pelas mesmas mãos²⁸².

Tanto a revolução francesa como a revolução industrial, ocorridas no final do século XVIII, trouxeram grandes implicações científicas, pois promoveram o rompimento definitivo com a hostilidade, por vezes aberta e, em outras oportunidades, dissimulada, de políticos conservadores e moderados com a ciência²⁸³.

Tradicionalmente, segundo concepções clássicas, a riqueza econômica das nações sempre esteve associada à sua capacidade laboral, ao seu poder financeiro e ao acesso de riquezas naturais. No entanto, ao lado desses fatores, atualmente, a tecnologia, produzida pela criatividade intelectual, representa fator diferenciador para o acúmulo de poder econômico.

É neste ambiente que a propriedade intelectual, entendida como um mecanismo de apropriação de novas tecnologias, mostra-se de extrema importância na estratégia de desenvolvimento econômico. E não só para o desenvolvimento econômico, mas, principalmente, para a manutenção da hegemonia, pois:

Para os países altamente industrializados é interessante a adoção do sistema de patentes como base para a manutenção e captura cada vez mais crescente de mercados consumidores dos bens materiais de suas empresas produtoras de tecnologia, pois a maior parte das patentes encontra-se em poder dos países

²⁸² TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 4.

²⁸³ HOBBSAWN, Eric. **A era das revoluções**. 20ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2006. p. 402.

desenvolvidos, o que permite, aos seus titulares, converter os países não-desenvolvidos em mercados cativos, levando a imposição de preços mais altos aos produtos patenteados, graças à eliminação da concorrência²⁸⁴.

Igualmente, segundo Domingues, “no Estado contemporâneo é cada vez maior a relevância das normas legais que disciplinam os sistemas de concessão e garantia de privilégios, porque é através da patente que o invento se transforma de bem tecnológico em bem econômico”²⁸⁵.

Com a revolução industrial, uma sucessão de avanços inovativos tornou-se possível. Em especial, como anota Tigre, no setor de tecelagem, novas tecnologias permitiram “que o custo de produção de tecidos baixasse rapidamente, estimulando a expansão do mercado através do mecanismo da elasticidade-preço da demanda. A queda do preço do ‘tecido de algodão n. 100’, que passou de 38 *shillings* em 1786 para apenas seis em 1807, mostra como os aumentos de produtividade acabaram sendo transferidos aos preços”²⁸⁶, beneficiando tanto produtores como consumidores e fazendo com o tecido inglês passasse a ser, em 1820, a maior *commodity* industrial do mundo, exportando mais de 60% de sua produção²⁸⁷.

As primeiras inovações durante as etapas iniciais da revolução industrial eram essencialmente de ordem mecânica, para a incorporação por ferreiros e carpinteiros. O conhecimento técnico ainda não era traduzido de maneira organizada, como uma ciência. Apenas no século seguinte, o uso comercial da ciência passou a ocorrer de maneira mais efetiva, com os primeiros laboratórios de pesquisa voltados para o desenvolvimento de novos produtos e processos.

²⁸⁴ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial – aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 52.

²⁸⁵ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial – patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 78.

²⁸⁶ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 4.

²⁸⁷ *Ibidem*, p. 5.

Nesta época, Adam Smith (1723-1790) foi um dos primeiros economistas a reconhecer a relação entre as mudanças tecnológicas e o crescimento econômico. Baseado em observações sobre a revolução industrial, Smith identificou duas inovações que favoreciam o crescimento da produtividade: a divisão social do trabalho (especialização) e os melhoramentos na maquinaria²⁸⁸. Um pouco depois de Smith, Karl Marx (1818-1883) afirmou que a invenção da máquina a vapor foi um fator essencial para o desenvolvimento do capitalismo: com a revolução industrial, “o desenvolvimento tecnológico passou a servir ao processo de acumulação de capital e apresentar um viés de substituição de trabalho por máquinas”²⁸⁹. Em sua obra, Marx critica, fortemente, a automação nos impactos produtivos, afirmando que a substituição da força humana pela mecânica representou mudanças na relação de trabalho, favorecendo o detentor do capital, em detrimento dos interesses do trabalhador:

Toda maquinaria desenvolvida consiste em três partes essencialmente distintas: o motor, a transmissão e a máquina ferramenta ou máquina de trabalho. O motor é a força motriz de todo mecanismo. A transmissão é constituída de volantes, eixos, rodas dentadas, turbinas, barras, cabos, cordas, dispositivos e engrenagens de transmissão de espécie variada. O motor e a transmissão existem apenas para transmitir movimento à máquina ferramenta que se apodera do objeto do trabalho e o transforma de acordo com o fim desejado. A máquina ferramenta é um mecanismo que realiza as mesmas operações que antes eram realizadas pelo trabalhador com ferramentas semelhantes, porém impulsionada por motores capazes de multiplicar sua força e velocidade. A máquina rompe uma barreira orgânica que a ferramenta manual de um trabalhador não podia ultrapassar, permitindo um aumento exponencial da produtividade do trabalho. Assim se obtém uma quantidade maior de mercadorias com o mesmo desgaste (ou custo) da força de trabalho. Quanto mais cresce a produtividade do trabalho, tanto mais pode reduzir-se a jornada de trabalho

²⁸⁸ SMITH, Adam. **A riqueza das nações**. Rio de Janeiro: Momento Atual, 2003. p. 37.

²⁸⁹ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 9.

e, quanto mais se reduz a jornada, tanto mais pode aumentar a intensidade do trabalho²⁹⁰.

Na segunda metade do século XIX, ocorreu um aprofundamento do processo de industrialização no continente europeu, proporcionado pela difusão das aplicações dos maquinários desenvolvidos para várias áreas do setor produtivo. Na área de infra-estrutura, melhoramentos do setor ferroviário e marítimo foram importantes para o fortalecimento das outras economias europeias que, na sua maioria, conseguiram igualar as condições favoráveis galgadas pela Inglaterra, que ainda se mantinha hegemônica economicamente. Neste período, segundo Tigre, surgiram duas correntes de pensamento econômico completamente opostas em relação ao papel da tecnologia na dinâmica econômico-social:

De um lado, Marx retoma a tradição clássica para estudar o processo de criação de valor e reconhece a tecnologia como alavanca do processo evolucionário do capitalismo. De outro, a corrente neoclássica tem como objetos centrais de estudo a formação de preços e a alocação de recursos. Suas hipóteses sobre equilíbrio e concorrência acabam por afastá-la das preocupações seminais da economia clássica sobre as origens e causas da riqueza das nações. Nesse contexto, a questão tecnológica é amplamente negligenciada e considerada um fator exógeno ao debate econômico²⁹¹.

No início do século XX, discute-se, portanto, a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico e social. Doutrinas opostas apresentam concepções diferenciadas. No entanto, na verdade, a história mostra que no início do século anterior a difusão tecnológica aumentou sensivelmente, ampliando a escala e a dimensão dos negócios. Identifica-se, nesse período, o surgimento e o fortalecimento de grandes grupos industriais. Inicia-se, também, o processo de concentração econômica. No aspecto inovativo, a eletricidade, o motor a combustão e o petróleo ganham destaque.

²⁹⁰ MARX, Karl. **O capital**: vol. 1, tomo 2. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. p. 426.

No âmbito das inovações organizacionais, surge o fordismo: em 1913, Henry Ford inaugura a linha de montagem de automóveis, considerada uma das maiores inovações tecnológicas em processos da história. Até então, cada veículo era montado por um só trabalhador; com o fordismo surge a especialização e cada funcionário é responsável por uma parte no processo industrial, aprimorando-se na sua tarefa e proporcionando a redução do tempo de fabricação. Na época, esse sistema foi criticado por sua excessiva ênfase à especialização, como Charles Chaplin relatou no filme *Tempos Modernos*.

Ainda, neste período, nota-se, juntamente com o surgimento dos grandes grupos industriais, a intensificação das atividades de pesquisa, caracterizadas pelo aumento de investimento por esses grupos na pesquisa industrial.

Na rápida aceleração do avanço tecnológico, já em meados do século XX, grandes empresas multinacionais já dominavam amplos segmentos da indústria mundial. O progresso tecnológico, ao mesmo tempo, torna-se altamente dependente desses grandes grupos empresariais, vez que o comprometimento financeiro, para o incremento inovativo, é cada vez maior, atraindo, em alguns casos, capital de risco, que é um mecanismo que se propõe a financiar a inovação e, nesse sentido, diferenciar-se dos tradicionais, beneficiando empresas emergentes e de base tecnológica²⁹².

A globalização, acentuada no final do Século XX, exige um maior intercâmbio de conhecimento entre todas as nações, pois “na ordem econômica, não é possível alcançar um desenvolvimento nacional sem que se processe a inserção global das inovações tecnológicas”²⁹³.

²⁹¹ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 31.

²⁹² CORDER, Solange. SALLES-FILHO, Sérgio. Aspectos conceituais de financiamento à inovação. **Revista Brasileira de Inovação**, volume 5, jan/jul. 2006. p. 37.

²⁹³ ROMEIRO, Viviane. SANTOS, Nivaldo. Direito internacional da proteção da propriedade intelectual: questão do desenvolvimento. **Anais do XV Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. Acesso em CD-Rom.

Embora seguidor da teoria marxista sobre a evolução do capitalismo, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) “reconheceu a importância da grande empresa e da concentração da produção para o progresso técnico”²⁹⁴. A importância das transformações técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento econômico das nações foi notada de forma sistematizada por Schumpeter, um dos maiores economistas do século XX²⁹⁵, que elegeu a disseminação da inovação e da tecnologia como forças propulsoras do avanço industrial. Seu trabalho registra as primeiras referências sobre a importância das regras da proteção da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico. Para Schumpeter, um modelo econômico estacionário, caracterizado por um contínuo fluxo de riquezas, pode ser rompido com a presença do “empresário inovador”²⁹⁶, agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica, que passa a ter especial importância em momentos de estagnação econômica e crises.

Na mesma linha de raciocínio, Robert Solow (1924-), vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1987, identifica a importância da transformação tecnológica para o crescimento econômico. Em seus estudos, aponta um acentuado crescimento dos Estados Unidos entre os anos de 1909 e 1949, afirmando que 90% do aumento da produção *per capita* verificado no período foi devido à mudança tecnológica.

Os últimos anos do século XX foram vivenciados por uma nova revolução tecnológica²⁹⁷, protagonizada pelo desenvolvimento e disseminação

²⁹⁴ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 41.

²⁹⁵ Conforme site: <http://www.utdallas.edu/~harpham/Schump.html>. Acesso 04.09.2006.

²⁹⁶ SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico. Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 56.

²⁹⁷ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 53.

das tecnologias da informação e da comunicação. O conhecimento apresenta-se como ferramenta estratégica para o crescimento e para o desenvolvimento das nações. Enquanto que no fordismo, a concentração e especialização do trabalho representaram uma mudança de paradigmas organizacionais, nesta nova era, o conhecimento e a gestão da informação representam valores estratégicos para o sucesso econômico em qualquer setor produtivo.

É a valorização do capital intangível.

A propriedade intelectual passa a ser o centro do debate econômico e jurídico. Os conglomerados empresariais e as grandes potências mundiais adotam estratégias harmonizadas para fortalecer a proteção do ativo intelectual nos mercados, em especial, nos países subdesenvolvidos, que são aliados do acesso ao conhecimento estratégico.

3.2.1 - A importância do Direito para o desenvolvimento econômico-social.

O avanço econômico e social de um país não pode ser compreendido sem um idêntico desenvolvimento jurídico, assim entendido de forma ampla, compreendendo não só a adaptação do sistema legal, como também o aperfeiçoamento do Poder Judiciário às novas realidades. Deve haver, nas palavras de Amartya Sen²⁹⁸, um desenvolvimento na integralidade, com a efetiva interpolação entre todos os instrumentos que influenciam de maneira causal a sociedade. Assim como uma nação depende de fatores ambientais (meio ambiente equilibrado), naturais (fontes de riquezas minerais, agrícolas e de energia), humanos (mão-de-obra e qualificação), sociais (igualdade social, erradicação da pobreza), estruturais (meios de transportes, fontes de energia, parque industrial), políticos (estabilidade democrática), externos (ausência de crises internacionais, inexistência de conflitos bélicos), econômicos (controle

²⁹⁸ SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento: Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento.** São Paulo: Singular, 2005. p. 20.

inflacionário, estabilidade monetária), entre outros, também precisa, na sua estrutura organizacional, a influência positiva do Direito (ordenamento jurídico compatível, Poder Judiciário com credibilidade, especializado e atuante)

O Direito exerce, assim, fundamental importância no aspecto holístico do desenvolvimento econômico e social das nações. É uma parte da estrutura necessária para o progresso. Em outras palavras, o desenvolvimento não pode ser considerado separadamente do contexto jurídico, exigindo uma conexão harmoniosa entre os propósitos sociais e as regras norteadoras do sistema, cuja importância é crucial, vez que, se, por um lado, o Direito, por vezes, não é suficiente para fomento do desenvolvimento, o inverso não é necessariamente verdadeiro, vez que o Direito, quando em desarmonia com os objetivos e carências da nação, pode, perfeitamente, retardar e dificultar o alcance dos objetivos visados.

Um regime capitalista, assim como o socialista, exige um ordenamento jurídico compatível com as necessidades estruturais, sem o qual não será possível o crescimento social. Exemplificativamente, o capitalismo não poderia emergir sem que o Direito, na mesma proporção, representasse a aceitação prática dos princípios norteadores deste sistema econômico que, por exemplo, prima pelo respeito e proteção à propriedade privada.

É neste contexto que o Direito deve ser analisado: uma parte da estrutura organizacional da nação, de suma importância e que deve estar em harmonia e evoluir na mesma velocidade das exigências econômicas, políticas e sociais.

No regime jurídico das patentes, o Direito exerce sua influência estrutural. Mas, por si só, não é suficiente para proporcionar o desenvolvimento econômico e social. Políticas públicas, estrutura industrial, colaboração do setor empresarial e educação são ferramentas que devem ser operadas com

integração. Portanto, a importância do sistema legal é uma parte da estrutura necessária para o desenvolvimento do País.

3.2.2 – A importância da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico-social.

A propriedade intelectual representa um mecanismo de retribuição e incentivo à atividade inventiva.

Hodiernamente, não se concebe mais a idéia de pensadores isolados, desenvolvendo teorias novas para a aplicação na ciência. Cada vez mais, o conhecimento não se apresenta tão acessível para o desenvolvimento de pensadores. A inovação não é mais realizada de forma isolada, como ocorreu com Galileu Galilei (1564 - 1642), Isaac Newton (1642 - 1727), Benjamim Frankin (1706 - 1790) e Alberto Santos-Dumont (1873 - 1932). Ao contrário, as invenções atuais são produzidas pelo esforço coletivo e concentrado de cientistas, lotados em empresas ou universidades. Enquanto que, em tempos mais remotos, o reconhecimento científico e o simples prazer no estudo investigativo bastavam para proporcionar a novas tecnologias, atualmente, o lucro vislumbrado com a exploração de novas invenções motiva o desenvolvimento científico.

A concepção romantizada do cientista foi superada pela busca frenética do lucro. Em especial, após a Segunda Guerra Mundial, vários países abriram suas economias, destinando parte considerável do PIB para o aprimoramento tecnológico²⁹⁹. Durante as últimas cinco décadas, a tecnologia passou a ser o fator mais importante para o aumento da produtividade, superando o acúmulo de capitais³⁰⁰. É neste ambiente que um regime de

²⁹⁹ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 85.

³⁰⁰ COMPARATO, Fábio Konder. **Direito empresarial: estudos e pareceres**. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 44.

proteção à criação intelectual mostra-se como um fomento essencial para o desenvolvimento tecnológico.

Um dos maiores defensores do regime normativo de propriedade intelectual como elemento fundamental e de infra-estrutura para o fomento tecnológico, Sherwood afirma que o sucesso econômico dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em detrimento das dificuldades de superação econômica identificada em países em desenvolvimento, como o Brasil e o México, está diretamente relacionado com as políticas públicas de proteção à propriedade intelectual. Segundo o jurista, quanto mais completo, protetivo e rigoroso o sistema de patentes, maiores serão as condições para o desenvolvimento tecnológico da nação³⁰¹.

Em um estudo empírico, a partir de entrevistas realizadas na década de oitenta com profissionais da iniciativa privada, pesquisadores e funcionários governamentais, Sherwood assevera que o incipiente sistema de proteção patentária em vigor no Brasil nas décadas de setenta e oitenta foi determinante para a estagnação tecnológica. Em seu trabalho, o jurista refuta o entendimento segundo o qual países em desenvolvimento não devem privilegiar a proteção patentária, sob a escusa de proteger a indústria nacional e diminuir a dependência econômica para a aquisição de tecnologias do exterior.

No mesmo sentido, Buainain e Carvalho afirmam que um sistema eficiente de proteção à criação intelectual é “condição essencial para o funcionamento eficaz das economias contemporâneas, principalmente no estágio atual, no qual ativos intangíveis na forma de conhecimento científico e tecnológico são vistos como propulsores do crescimento e desenvolvimento econômico e social”³⁰². No mesmo sentido, *“ni la invención, si su exploración se*

³⁰¹ SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. p. 47.

³⁰² BUAINAIN, Antonio Márcio. CARVALHO, Sérgio Paulino. **Propriedade intelectual em um mundo globalizado**. p. 148. <http://ftp.unb.br/pub/download/ipr/rel/parcerias/2000/1918.pdf>. Acesso em 21.08.2006.

*desarrollarán adecuadamente, a menos que los inventores y los capitalistas tengan esperanzas de que el éxito de la empresa en que se arriesgan rendirá suficientes beneficios como para que valgan la pena sus esfuerzos y el arriesgar su dinero*³⁰³.

Em sua tese, Sherwood refuta a alegação de que a proteção fraca à propriedade intelectual beneficiaria países em desenvolvimento com a redução de custos. Diz que tais países deixam de levar em conta a possibilidade de que os padrões de qualidade, de atividade e as instituições, que seriam encorajados caso a proteção fosse disponível, podem ser tolhidos em sua ausência. Entende-se que “se a pesquisa dentro das empresas for cerceada pela fraca proteção à propriedade intelectual, a concorrência tecnológica não florescerá”³⁰⁴.

O jurista discorda, ainda, com a premissa segundo a qual a proteção franca à propriedade intelectual favoreceria a indústria local. Diz que esse paradigma determina, ao contrário, o desenvolvimento industrial mais lento, pois, “sem proteção, o incentivo para a realização de atividades inovadoras é pequeno”³⁰⁵.

Sherwood refuta, também, uma terceira premissa, segundo a qual a proteção fraca proporcionaria a redução de barreiras à aquisição de tecnologia, já que poderiam ser adquiridas sem a transferência de *royalties*. Sustenta o autor que essa premissa é falaciosa, vez que parte do pressuposto segundo o qual toda tecnologia importante vem, necessariamente, de fora³⁰⁶.

A partir desse raciocínio, conclui o jurista que com um regime jurídico de proteção intelectual fraco, “o país atrofia sua capacidade de gerar

³⁰³ PENROSE, Edith. **La economía del sistema internacional de patentes**. México: Siglo XXI Editores, 1974. p. 34.

³⁰⁴ SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. p. 159.

³⁰⁵ *Ibidem*, p. 166.

³⁰⁶ *Ibidem*, p. 168.

tecnologia, em conseqüência de tentativas de quebrar uma dependência que se supõe ser indesejável. Ao atrofiar esta capacidade de geração de tecnologia, o país torna-se mais uma vez dependente, mais incapacitado de gerar a própria tecnologia”³⁰⁷.

Partindo das premissas expostas por Sherwood, pode-se afirmar que:

O pensamento dos países em desenvolvimento está focado em considerar os direitos de propriedade intelectual como um problema e não como uma oportunidade de criar o bem-estar, sendo que os direitos de propriedade intelectual por si só não induzem, de modo que uma boa política de propriedade intelectual é essencial para atrair investimentos do setor privado³⁰⁸.

No mesmo sentido, Maristela Basso considera que “os países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo estão em desvantagem na medida em que os maiores níveis de proteção dos direitos de propriedade intelectual asseguram maiores vantagens comparativas para os países desenvolvidos.”³⁰⁹

Sem dúvida, a teoria de Sherwood acerta ao considerar a importância da proteção intelectual no fomento do desenvolvimento tecnológico. Assim o faz, por exemplo, Sichel, ao afirmar que “o desenvolvimento econômico das nações, em especial do europeu, decorreu da regulamentação do direito de patentes, como instrumento de política industrial e de fomento para o desenvolvimento tecnológico”³¹⁰. No entanto, o jurista norte-americano não observa a exigência atual de um necessário equilíbrio entre a proteção intelectual e interesses sociais pertinentes, como a saúde pública. Seu trabalho foi desenvolvido em uma época em que o Brasil e outros países em

³⁰⁷ Ibidem, p. 171.

³⁰⁸ BARCELLO, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 31.

³⁰⁹ BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 12.

³¹⁰ SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 1.

desenvolvimento adotavam, segundo a concepção norte-americana, mecanismos de proteção insuficientes, implicando, especialmente no caso brasileiro, na imposição de sanções econômicas, como foi verificado no capítulo anterior.

Teórico de uma filosofia que interessa, fortemente, as grandes nações, Sherwood apresenta uma visão parcial. Se, por um lado, um regime jurídico de patentes rigoroso e, altamente protetivo, proporciona inegável fomento para o investimento tecnológico, especialmente no setor privado, por outro, implica em uma dependência tecnológica das empresas e nações, atuais detentoras da tecnologia de vanguarda. Neste aspecto, acerta a atual Constituição ao eleger o interesse no desenvolvimento sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País como paradigmas fundamentais da legislação patentária, nos termos do inciso XXIX do artigo 5º, que deve ser analisado em harmonia com outras regras constitucionais, em especial, o artigo 219, bem como o parágrafo segundo do artigo 218, posto que, segundo Comparato, o privilégio continua a ser proclamado, como um prêmio ao inventor isolado, enquanto, na realidade, é a garantia de amortização de investimentos e o importante instrumento da consolidação do poder econômico, dentro e fora dos espaços nacionais, como se fosse justo e natural³¹¹. Como anota Pimentel:

Aos países industrializados é interessante a adoção do sistema de patentes como base para a manutenção e captura cada vez mais crescente de mercados consumidores dos bens materiais de suas empresas produtoras de tecnologia, pois a maior parte das patentes encontra-se em poder dos países desenvolvidos, o que permite aos seus titulares conquistarem mercados e torná-los cativos, levando à imposição de preços mais altos aos produtos patenteados, graças à eliminação da concorrência³¹².

³¹¹ COMPARATO, Fábio Konder. **Direito empresarial: estudos e pareceres**. São Paulo: Saraiva, 1990. pp. 43-44.

Ademais, como argumento suplementar para afastar uma relação direta e condicional entre desenvolvimento e proteção da criação intelectual, deve-se observar que a atividade empresarial hodierna leva em consideração fatores diversos para o investimento em novos negócios e na inovação, como, por exemplo, o mercado consumidor e a expectativa de retornos³¹³. E isso se percebe com muita clareza no caso brasileiro, quando se analisa o investimento feito no Brasil por multinacionais do setor farmacêutico, durante as décadas de setenta e oitenta, em que a legislação interna não reconhecia proteção patentária aos medicamentos e, mesmo assim, a indústria farmacêutica aqui se instalou, muito embora seja verdade, também, neste aspecto, que esta instalação não implicou em investimento no setor inovativo, que permaneceu centralizado nos países-sede, nos Estados Unidos e na Europa. A indústria farmacêutica, aqui instalada, simplesmente, industrializava os medicamentos ou limitava-se, quando muito, ao mero envasamento para comércio local, remetendo *royalties* para os países detentores da tecnologia.

A China, igualmente, pode ser citada como um exemplo mais atual de nação que não investe na proteção da criação intelectual e, mesmo assim, está vivenciando altos índices de crescimento econômico, fomentada por investimentos estrangeiros. Só no primeiro semestre de 2006, a China cresceu 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior³¹⁴.

Portanto, ainda que o Brasil receba investimento de transnacionais, caracterizado pela construção de grandes parques industriais, não se percebe, com a mesma intensidade, a preocupação em desenvolver, no mercado nacional, unidades focadas na pesquisa científica, o que, para o País, é importante, já que tecnologia estrangeira significa remessa de *royalties*. Para a indústria transnacional, é mais interessante centralizar as atividades de

³¹² PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 99.

³¹³ CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o direito da concorrência. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 168.

³¹⁴ http://www.bbc.co.uk/portuguese/economia/story/2006/07/060718_chinaeconomia.bg.shtml. Acesso em 27.12.2006.

pesquisa nas suas matrizes, fato que justifica a remessa de *royalties* das unidades sediadas em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.

Destarte, confrontando os argumentos de Sherwood, um regime jurídico de patentes fortalecido, realmente, interessa ao desenvolvimento tecnológico. No entanto, esse mecanismo não é garantia de que haverá, na mesma proporção, investimentos em P&D dos atuais detentores da tecnologia em economias em processo de desenvolvimento, como a brasileira, que adaptou, há dez anos, o seu regime jurídico de proteção intelectual às exigências dos interesses de grandes grupos econômicos.

Portanto, o regime jurídico de patentes, sem dúvida, é essencial para o fomento tecnológico. Mas não se pode afirmar, como faz Sherwood, que uma legislação rigorosa e, extremamente protetiva, irá proporcionar um natural desenvolvimento inovativo, na medida em que há uma forte tendência dos grandes grupos econômicos em centralizar suas atividades de pesquisa nas suas matrizes, instalando nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos apenas um parque fabril que se limita a reproduzir, em escala industrial, o objeto protegido por patente, sem ocorrer, na mesma proporção, investimento no setor de pesquisa.

Ainda que a proteção intelectual represente um fomento importante para o desenvolvimento inovativo, esse não será contemplado apenas e tão somente baseado no esforço legislativo, mas a partir de um ambiente científico e institucional capaz de promover novas tecnologias competitivas. Uma infraestrutura educacional e científica, além de apoio público e privado à inovação, representam estratégias fundamentais para o desenvolvimento inovativo.

Portanto, ao lado de políticas que promovam o essencial fortalecimento das regras de proteção intelectual, as nações em desenvolvimento devem organizar políticas públicas afirmativas que

proporcionem um sistema de inovação próprio, fomentando atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) locais. Nesse sentido:

As possibilidades de transferência de tecnologia dependerão de muitos outros fatores complementares, como existência de competências internas com capacidade de absorção de conhecimento, políticas públicas e privadas voltadas para o aprendizado, fontes de financiamento e de *funding* adequadas ao maior risco e prazo de maturação, entre outras³¹⁵.

Comentando a importância do regime jurídico de patentes no desenvolvimento de uma nação, Pimentel afirma que “a questão não está em se saber se o sistema é a causa do desenvolvimento, questão que, desde logo, pode ser excluída, pois não se pode esperar que o sistema de patentes, por si só, gere o desenvolvimento”³¹⁶, pois este somente poderá ser atingido quando capitais e tecnologia forem conjugados com a disponibilidade de recursos materiais e humanos apropriados, mais uma boa infra-estrutura comercial.

E a função social da patente, como princípio constitucional, exige uma perfeita harmonia entre o reconhecimento do monopólio em um sistema que prima pela proteção intelectual, ao mesmo tempo que reconhece aspectos de interesse social e econômico como paradigmas da exploração da invenção pelo titular.

3.2.3 – A propriedade intelectual a serviço do desenvolvimento.

A propriedade intelectual, como afirmado, possui especial importância dentro de um sistema organizacional focado no desenvolvimento inovativo das nações. Partindo-se desta primeira constatação e norteado pela função social da propriedade, os tempos atuais exigem uma nova leitura do conteúdo da

³¹⁵ CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005. p. 12.

³¹⁶ PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial**. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 63.

propriedade intelectual, que deve ser voltado, prioritariamente, para o avanço tecnológico.

Não se admite mais a concepção tradicional, segundo a qual a propriedade intelectual, como uma espécie de direito real, deve servir, exclusivamente, os interesses de seu titular. Uma nova leitura pressupõe seu foco a serviço do desenvolvimento social no sentido mais amplo, ainda que em detrimento dos direitos individuais. A preocupação em fomentar o avanço inovativo deve permear todo conteúdo doutrinário, jurisprudencial e normativo do regime jurídico da propriedade intelectual e, dentro deste, o direito de patentes.

Como se afirmou, a propriedade intelectual faz parte da estrutura legislativa necessária para o avanço tecnológico. Mas, diferentemente do que afirma Sherwood, por si só, não é suficiente para proporcionar o aumento da capacidade tecnológica de um país, que prescinde de fomentos de infraestrutura diversos. É neste ambiente, em que a preocupação com o desenvolvimento tecnológico mostra-se latente, notadamente, em países com uma capacidade inovativa extremamente imatura, que a mera incorporação de dogmas normativos aceitos e praticados por nações hegemônicas não podem ser, simplesmente, incorporados pelos demais, na exata medida em que a propriedade intelectual deve se adaptar à realidade em que está inserida, assim como qualquer outra regra jurídica e enquadrar-se aos desafios sociais identificados.

Busca-se o equilíbrio, vez que nenhuma nação, por maiores que sejam suas carências sociais, pode se afastar, por completo, dos paradigmas legislativos aceitos mundialmente. Nada impede, por outro lado, a adaptação às realidades internas, pois o que se deve evitar é o rompimento puro e simples com as referências legislativas aceitas em quase todos os países capitalistas.

3.3 – A inovação.

O envolvimento da proteção intelectual com regras mercadológicas e econômicas é umbilical, vez que se trata de um ramo do direito que repercute, de maneira direta, sobre a economia produtiva das nações. Conceitos essenciais para a sua compreensão, como exclusividade, monopólio, tecnologia, inovação, entre outros, são estudados pela ciência econômica, justificando uma abordagem, ainda que sumária, de alguns conceitos e aspectos.

O processo de mudança tecnológica é resultado do esforço intelectual, normalmente associado com investimentos empresarial e público em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como na conseqüente incorporação de seus resultados em novos sistemas, produtos e processos. Segundo Kupfer e Hasenclever, “quando uma empresa produz um bem ou um serviço ou usa um método ou insumo que é novo para ela, está realizando uma mudança tecnológica. Sua ação é denominada inovação”³¹⁷.

Ao lado da iniciativa privada, o sistema de inovação de um país também é sustentado por outras instituições, como as universidades, organismos públicos de pesquisa, agências públicas e privadas de fomento ao investimento em inovação, que podem ser chamados de “Sistema Nacional de Inovação (SNI)”³¹⁸. Todos esses agentes, ao lado da empresa, devem focar sua atividade no desenvolvimento tecnológico, fomentando o ciclo inovativo. No entanto, segundo a teoria de Schumpeter, a maior intensidade de inovação está centrada nas grandes empresas, sem, no entanto, desprezar as pequenas e médias, que promovem a inovação tecnológica motivadas por um forte regime de concorrência, além de uma estrutura menos burocratizada, com

³¹⁷ KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. **Economia Industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 130.

³¹⁸ SBRAGIA, Roberto. **Inovação**. São Paulo: Clio Editora, 2006. p. 19.

maior motivação para a criatividade e maior disposição para dividir o mercado³¹⁹.

O ciclo de inovação, segundo a teoria de Schumpeter, está fracionado em três estágios: invenção, inovação e difusão. O processo de invenção está relacionado com a criação de bens não existentes anteriormente, baseado em fontes de conhecimentos novos. Os resultados desse processo podem ser patenteados, no entanto, nem todas as invenções ou patentes chegam a se transformar em inovações, aqui compreendidas mais no sentido comercial. O processo de imitação refere-se à difusão dessa inovação no mercado, com técnicas de produção em escala industrial, que permitam o acesso do consumidor³²⁰.

Para Tigre, existem quatro níveis de inovação que proporcionam mudanças tecnológicas³²¹. Segundo o autor, o nível mais elementar de mudanças tecnológicas é representado por inovações incrementais, que abrangem melhoramentos e modificações cotidianas resultantes de um processo de aprendizagem, sem envolver, necessariamente, atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D). A mudança tecnológica, considerada radical, rompe os limites do conhecimento existente e significa sensível salto no desenvolvimento, geralmente, decorrente de atividades de P&D. O terceiro nível, nessa seqüência, envolve mudanças no sistema tecnológico, no qual setores da indústria são transformados pela emergência de um novo campo tecnológico, gerando mudanças organizacionais no mercado, como ocorreu, por exemplo, com a introdução da *internet*. Por fim, as mudanças no paradigma técnico-econômico envolvem inovações no ambiente social e econômico e não apenas na tecnologia, com a alteração de produtos e processos, criando novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovações por um longo período, como ocorreu com a introdução da máquina de vapor e a eletricidade.

³¹⁹ KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. **Economia Industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 140.

³²⁰ SBRAGIA, Roberto. **Inovação**. São Paulo: Clio Editora, 2006. p. 46

³²¹ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. pp. 73-76.

No mesmo sentido, destacam Kupfer e Hasenclever³²² que algumas inovações radicais são acompanhadas por mudanças organizacionais e sistêmicas, como ocorreu, por exemplo, com o processo de difusão de energia elétrica no final do século XIX, exigindo a montagem de grandes redes de distribuição, novas formas de compra e venda e uma institucionalidade (legislação, agentes, sistema de financiamento) distinta da adotada na economia baseada em fontes de energia até então tradicionais (carvão e querosene).

A introdução da inovação traz, em seu contexto, conseqüências diversas, algumas de natureza positiva e outras prejudiciais à sociedade. Certamente, o homem atual, ao mesmo tempo que usufrui das benesses e facilidades que o progresso tecnológico oferece, também suporta custos altíssimos, como aqueles verificados no meio ambiente. Além disso, de maneira mais micro social, a difusão de novas tecnologias pode afetar a estrutura industrial, destruindo e criando empresas e setores, afetando o ritmo de crescimento e aumentando a concentração de riquezas. Com a inovação tecnológica, novos mercados são criados, enquanto que outros tantos são, gradativamente, destruídos.

Na análise do processo inovativo, com enfoque, exclusivamente, econômico, revela-se, ainda, a importante função exercida pela propriedade intelectual. Seu foco, prioritariamente, é garantir o retorno financeiro decorrente do processo inovativo, através da concessão de monopólios. Justifica-se, neste contexto, a importância dada a este instituto nos países desenvolvidos, que concentram a maior parte da produção inovativa. Quanto mais rigoroso e inflexível o conjunto de regras que asseguram a propriedade intelectual, menor o risco é percebido pela empresa quando faz a opção pelo investimento no desenvolvimento em pesquisa e tecnologia (P&D).

A gestão desse patrimônio intangível ganha maior relevância quando se identifica o conhecimento como um dos principais instrumentos de competição mercadológica e fonte de riqueza. E, como política pública, não pode ser dissociada do fomento ao desenvolvimento inovativo.

Destaca-se, para encerrar, que as regras, normas e metodologias para aferir o desenvolvimento inovativo são estabelecidas, desde a década de setenta, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através do Manual Frascati³²³. Segundo essa metodologia, entende-se por pesquisa básica aquele trabalho teórico e experimental, empreendido com o propósito de compreender fenômenos e fatos da natureza, sem ter como foco, necessariamente, qualquer aplicação específica; já a pesquisa aplicada refere-se a investigações direcionadas na aquisição de novos conhecimentos com finalidades práticas. Na versão atual do Manual de Frascati (1993), duas grandes ordens de indicadores quantitativos são pesquisados: gastos com pesquisa e desenvolvimento (P&D) e pessoal ocupado no desenvolvimento dos projetos. O Manual de Oslo, por sua vez, além de incorporar as definições do Manual Frascati, aumenta o objeto da análise, identificando outros indicadores quantitativos e qualitativos dos esforços e impactos da inovação.

No Brasil, a PINTEC (Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), teve por objetivo a coleta de dados e indicadores nacionais sobre a inovação tecnológica desenvolvida na indústria nacional, com dez ou mais pessoas ocupadas. A pesquisa foi realizada em 2000, 2003 e, atualmente, está sendo iniciado a coleta de dados para uma nova versão³²⁴. O propósito é identificar o perfil inovativo brasileiro, a partir de dados fornecidos pelas empresas com um corpo mínimo de pessoal alocado nesta tarefa.

³²² KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. **Economia Industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 431.

³²³ Disponível no site: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4029.html>. Acessado em 25.07.2006.

³²⁴ <http://pintec.ibge.gov.br/>. Acesso em 02.10.2006.

3.3.1 – A lei de inovação brasileira.

A lei de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, publicada em 2 de dezembro de 2004, sob o n. 10.973, e, posteriormente, regulamentada pelo decreto n. 5.563, de 11 de outubro de 2005, foi aprovada com o propósito principal de fomentar mecanismos de estímulo e apoio para a geração de produtos e processos inovadores, permitindo e regulamentando a formação de alianças estratégicas entre o Poder Público e as respectivas agências de fomento, envolvendo empresas nacionais, instituições de ciência e tecnologia e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.

Nos termos da legislação, as instituições científicas e tecnológicas de direito público poderão, mediante remuneração, compartilhar, por prazo determinado, seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes, com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística. Da mesma forma, poderão permitir a utilização de suas dependências por empresas nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa.

Ainda como mecanismo para fomentar a pesquisa científica, o artigo 5º do referido decreto permite que a União e suas entidades participem, minoritariamente, do capital de empresa privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovadores, desde que haja previsão orçamentária e autorização presidencial, partilhando, proporcionalmente, os direitos decorrentes da proteção intelectual.

O estímulo à transferência de tecnologias desenvolvidas por centros de inovação do Poder Público para a iniciativa privada também é

regulamentada, autorizando a celebração de contratos de licença, exclusiva ou não.

Neste aspecto, inovou, positivamente, o decreto regulamentador, vez que a redação original da Lei 10.973/2004 exigia, no caso de licença com cláusula de exclusividade, prévia publicação de edital de licitação. Severas críticas foram feitas sobre essa exigência, que não foi mantida pelo decreto de 2005, dispensando a realização da licitação (art. 7º do decreto n. 5.563/2005) e exigindo apenas a manifestação do núcleo de inovação tecnológica, um órgão interno da instituição científica responsável por gerir sua política de inovação, para que se manifeste sobre a concessão da exclusividade ou não da licença.

Se a licença a ser concedida pela instituição científica possuir caráter exclusivo, será necessária a publicação de edital divulgando o objeto do contrato, as condições para a contratação, os critérios objetivos para a qualificação e os prazos e condições para a comercialização da criação. Neste caso, o edital deverá ser publicado apenas no Diário Oficial da União e divulgado na página eletrônica do instituto científico licenciante. Quando não for concedida a exclusividade ao licenciado, a contratação poderá ser firmada diretamente, sem necessidade de publicação de edital, exigindo-se, apenas, a comprovação da regularidade jurídica e fiscal do contratado, bem como a sua qualificação técnica e econômica.

Esse mesmo dispositivo cria a obrigatoriedade da licença não exclusiva quando a criação for declarada pelo Presidente da República como de “relevante interessante público” (parágrafo segundo do artigo 6º do decreto 5.563/2005).

Além de regulamentar a parceria entre instituições de pesquisa do Poder Público com a iniciativa privada, a lei de inovação prevê a participação financeira do pesquisador vinculado ao instituto de pesquisa, garantindo-lhe um percentual mínimo de cinco por cento sobre os rendimentos obtidos com a

transferência da tecnologia ou licenciamento da criação. Trata-se, aqui, uma mudança feita em muito boa hora, já que o mesmo incentivo existe há muito tempo no setor privado, sendo, absolutamente, razoável sua incorporação no setor público.

A lei de inovação autoriza, ainda, que instituições científicas e tecnológicas geridas pelo Poder Público firmem projetos para o desenvolvimento de patente depositada por inventor independente, fornecendo ensaios de conformidade, construção de protótipo, projeto de engenharias e análises de viabilidade econômica e de mercado.

3.3.2 – Dos incentivos fiscais para a inovação tecnológica.

A lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, instituiu o regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia de informação (REPES), o regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras (RECAP) e o programa de inclusão digital, dispondo, ainda, sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica nas empresas, entre seus artigos 17 e 26.

A lei n. 11.196/2005 autorizou a concessão de incentivos fiscais para pessoas jurídicas com atividade de inovação tecnológica, essas entendidas como a “concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado” (parágrafo primeiro do artigo 17).

Entre as vantagens fiscais previstas, destaca-se a possibilidade de dedução, para efeito de apuração do lucro líquido (base de cálculo do imposto de renda), com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, bem como redução de cinquenta por cento do imposto sobre

produtos industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Ainda a título de incentivos fiscais, permite a aquisição parcial do crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de *royalties*, de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologias, devidamente registrados e averbados. Prevê, também, a redução para zero da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.

Mais recentemente, em 7 de junho de 2006, a referida lei foi, finalmente, regulamentada através do decreto n. 5.798, publicado no Diário Oficial da União do dia 9 de junho. Em relação ao texto da lei, não são grandes modificações e as mais relevantes se referem à definição da subvenção na contratação de novos pesquisadores titulados mestres e doutores, e ao detalhamento das regras para migração de projetos dos programas de desenvolvimento tecnológico industrial (PDTI) e agropecuário (PDTA), em andamento, para o regime da Lei 11.196.

Medidas de incentivo fiscal para o investimento no setor inovativo já são praticadas em outros países com bons resultados. Nos Estados Unidos, por exemplo, a renúncia fiscal pode chegar a oitenta por cento do valor dos investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento (P&D), notadamente, no setor de biotecnologia, fato que provocou um sensível aumento deste investimento entre as décadas de oitenta e noventa³²⁵.

Portanto, a adoção de medidas legislativas que representem fomento ao investimento, no setor inovativo são importantes para aumentar a

³²⁵ SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 60.

capacidade tecnológica do País, que ainda se encontra imatura, tanto no setor público como no privado.

3.4 – A propriedade intelectual e a atividade empresarial.

Como afirmado, nos tempos atuais, o conhecimento é um patrimônio estratégico para as nações. No entanto, na maioria das vezes, para se obter uma inovação, exige-se uma disposição constante para pesquisa, em virtude do aumento da complexidade que envolve áreas emergentes da ciência. Poucas são as inovações obtidas ao acaso; ordinariamente, a invenção é fruto de longas pesquisas. Por esses motivos, são cada vez mais raros os pesquisadores isolados e independentes. Atualmente, as grandes inovações surgem da pesquisa científica realizada nas universidades e nas empresas.

No caso específico da atividade empresarial, a patente apresenta-se com uma importância estratégica enorme, vez que proporciona ao empresário direito de exploração exclusiva de sua criação por um determinado período. Ao promover a atividade inventiva, portanto, a empresa não só cumpre sua função social, contribuindo para a formação do conhecimento e colocando no mercado novos produtos de interesse do consumidor, como também aumenta sua expectativa de lucratividade, já que durante o prazo de vigência da carta patente poderá explorar o mercado de maneira exclusiva, ditando as regras inerentes para a aquisição daquele produto, desde que tal atividade não represente abuso de seu direito ou de seu poder econômico.

Em outras palavras, “a inovação é um objetivo relevante da política industrial na medida em que as empresas que inovam dão uma contribuição maior para o desenvolvimento econômico. Tanto no Brasil com em outros países, observou-se que as empresas inovadoras crescem mais e são mais bem sucedidas”³²⁶.

³²⁶ PROCHNIK, Victor; ARAÚJO, Rogério. Uma análise do baixo grau de inovação na indústria brasileira a partir do estudo das firmas menos inovadoras. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 193.

A atividade inovativa pode provocar, na atividade empresarial, saltos de lucratividade, pois rompe com o paradigma de produtos e processos até então existentes, saindo de um modelo econômico estacionário, com um fluxo regular de riquezas. Na opinião de Schumpeter, quando o fluxo comercial é mantido de forma contínua, pode ser rompido com a presença do “empresário inovador”³²⁷, agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica, que passa a ter especial importância em momentos de estagnação econômica e crises.

O processo inovativo fomenta atividades empresariais estacionárias. Na opinião de Celso Furtado, “o avanço da técnica tendeu a ser visto como um meio de contornar a escassez de um fator de produção, no nível de uma unidade produtiva”³²⁸. A inovação pode reverter, na opinião de Schumpeter, esses fatores e reavivar a realidade econômica³²⁹.

A abertura do mercado e a estabilização da moeda fizeram com que as empresas nacionais passassem a utilizar diversas estratégias para aumentar o faturamento³³⁰. Entre elas, o incremento da atividade inovativa foi percebido, com o propósito de superar o quadro de estagnação. Todavia, não obstante o esforço realizado, infelizmente, o dinamismo do processo de inovação tecnológica na empresa brasileira ainda é pobre e “seria um dos mais

³²⁷ SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico. Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico.** São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 56.

³²⁸ FURTADO, Celso. **Introdução ao desenvolvimento.** 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 13.

³²⁹ SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico. Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico.** São Paulo: Nova Cultural, 1985. p. 161.

³³⁰ CONCEIÇÃO, Júnia; ALMEIDA, Mansueto. **Inovação na indústria de alimentos no Brasil. Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras.** Brasília: IPEA, 2005. p. 599.

sérios condicionantes do limitado crescimento da produtividade e da competitividade da economia brasileira³³¹.

3.5 – Os depósitos de patentes perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como referência da capacidade inovativa do País.

Criado pela lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem a competência legislativa para conceder proteção, dentro dos limites fixados pela norma, para sinais marcários, patentes, desenhos industriais e programas de computador (*software*).

Diversas bases de dados podem ser coletadas com o propósito de estudar o perfil tecnológico das nações. De maneira eficiente, vários estudos foram realizados e apresentaram resultados importantes. No Brasil, a PINTEC pode ser citada como a principal referência para conhecer a realidade inovativa nacional, servindo como base de informações para identificar e buscar alternativas viáveis de políticas de desenvolvimento tecnológico. Igualmente, como referencial complementar, a consulta das características dos depósitos e registros de patentes feitos perante o INPI revela-se pertinente, não só para conhecer o perfil inovativo brasileiro, mas, embasar uma análise do fomento que o sistema de proteção intelectual pode outorgar para o desenvolvimento, principalmente.

Recentemente, o INPI publicou trabalho³³² apontando o perfil dos cinquenta maiores depositantes de patente residentes no Brasil. O estudo levou em consideração os pedidos de patente publicados entre 1999 e 2003. Esses são os últimos dados coletados e organizados pelo INPI, denotando

³³¹ VIOTTI, Eduardo; BAESSA, Adriano. KOELLER, Priscila. Perfil da inovação na indústria brasileira: Uma comparação internacional. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 653.

³³² INPI. **Maiores depositantes de pedidos de patente no Brasil, com prioridade brasileira**. www.inpi.gov.br/depositantes03maio_VF_.pdf. Acesso em 01.09.2006.

certa defasagem, especialmente quando confrontados com os últimos lançamentos da OMPI, que em meados de 2006 já havia sintetizados os dados relativos os depósitos de patente, via PCT, realizados no ano anterior³³³.

A metodologia adotada levou em consideração apenas e tão somente pedidos depositados, prioritariamente, no Brasil, isto é, foram excluídas as patentes depositadas, originariamente, em outros países, cuja extensão de prioridade foi reivindicada no Brasil, a partir de tratados internacionais incorporados na legislação, como o PCT.

Os números, conforme abaixo, revelam que, durante o período pesquisado, houve um constante aumento na quantidade de depósitos feito por nacionais:

Totalização dos pedidos de patente feitos no INPI.			
Ano	PI	MU	Total
1999	3292	3245	6537
2000	3295	3113	6408
2001	3419	3278	6697
2002	3344	3281	6625
2003	3692	3318	7010
TOTAL	17042 (51,2%)	16235 (48,8%)	33277 (100%)

Fonte: INPI.

A pesquisa revelou, ainda, os cinquenta maiores depositantes nacionais no período. Os cinco maiores são a Unicamp (191 pedidos no período), Petrobrás (177), Arno (148), Multibrás (110) e Semeato (100). Entre os cinquenta maiores, observou-se a presença de empresas, instituições de ensino, agências de fomento e pessoas físicas. Tal informação indica que a diversidade de depositantes demonstra que o uso de patentes no País, como instrumento de proteção da tecnologia, não é um comportamento exclusivo de empresas privadas, merecendo destaque a efetiva participação de instituições públicas.

³³³ OMPI. El sistema internacional de patentes en 2005. Reseña anual del PCT. www.wipo.int/freepublications/es/patents/901/wipo-pub-901.pdf. Acesso em 15.11.2006.

Dentre as instituições públicas, as universidades merecem especial destaque. A Unicamp foi identificada como a maior depositante no período, com 191 pedidos de patente. Ao lado dela, a UFMG (66 patentes), USP (56), UFRJ (38), UNESP (34), UFRGS (27), UFP (19) e UFV (17) também foram identificadas. Neste aspecto, o levantamento apontou que no período inicial (1999), as patentes das universidades públicas representavam apenas oito por cento entre os pedidos dos cinquenta maiores depositantes, sendo que esse número atingiu vinte e seis por cento no último ano pesquisado (2003).

No entanto, “a boa posição das instituições brasileiras pode estar expressando menos uma virtude das universidades e mais uma debilidade geral do sistema produtivo”³³⁴, ainda pouco envolvido com atividades inovativas. Essa informação pode ser confirmada quando se analisa, por exemplo, a proporção entre patentes de modelo de utilidade e de invenção depositadas por residentes no INPI: a grande maioria refere-se à proteção do aperfeiçoamento, denotando que o setor produtivo do Brasil pouco cria e prefere aperfeiçoar, melhorar e adaptar tecnologias já conhecidas. O contraste entre os números de depósitos de patentes de modelo de utilidade com os de invenção é um dado importante para revelar, portanto, o perfil inovativo do País, ainda que se afirme que o período pesquisado é relativamente curto, representado por apenas cinco anos.

Como se sabe, enquanto o modelo de utilidade se caracteriza pelo aperfeiçoamento e aprimoramento de uma tecnologia já conhecida, a patente de invenção, por sua vez, revela-se como sendo uma inovação de excelência, já que introduz objeto novo, desconhecido da técnica. Comparativamente, cinquenta e um por cento dos pedidos identificados, no período, referem-se às patentes de invenção, enquanto quarenta e nove por cento aos modelos de utilidade. Esse dado é importante quando se confrontam os pedidos de patente depositados, no Brasil, no mesmo período, sem levar em consideração o

³³⁴ ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta. Patentes e atividades inovativas: uma avaliação preliminar do caso brasileiro. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2003. p. 352.

domicílio do depositante. Conforme tabela abaixo, os números indicam que a grande maioria dos depósitos refere-se às patentes de invenção (83,4%), em detrimento dos modelos de utilidade (16,6%):

Totalização dos pedidos de patente feitos por residentes no INPI			
Ano	PI	MU	Total
1999	17.606	3.331	20.937
2000	17.416	3.190	20.606
2001	17.202	3.390	20.592
2002	15.982	3.423	19.405
2003	17.186	3.478	20.664
TOTAL	67.786 (83,4%)	13.481 (16,6%)	81.267 (100%)

Fonte: INPI.

Esses dados, quando confrontados com os números extraídos dos pedidos de patente apresentados, exclusivamente, por residentes no Brasil, indicam que os não-residentes concentram, fortemente, seus pedidos de proteção em patentes de invenção, apontando para um maior grau de intensidade inovativa, quando confrontados com a realidade brasileira. Esse quadro indica, também, que o sistema inovativo brasileiro ainda é imaturo, vez que a maior parte dos pedidos feitos no Brasil refere-se a modelos de utilidade. Nesse sentido, é o estudo realizado por Eduardo Motta e Albuquerque, a partir da análise dos pedidos de patentes feitos no INPI entre 1990 e 2000.

No estudo³³⁵, afirma-se que a atividade inovativa brasileira concentra-se na adaptação, no aperfeiçoamento marginal da tecnologia estrangeira. No período analisado, Albuquerque identificou que existe um equilíbrio entre os pedidos de patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade feitos por titulares não residentes no País, enquanto que, entre os residentes no Brasil, a maior parte dos depósitos refere-se a modelos de utilidade, em detrimento das patentes de invenção, conforme quadro abaixo:

Pedidos de patentes feitos por residentes e não residentes no INPI			
	PI (1990/2000)	MU (1990/2000)	Total
Residentes (INPI)	23.016 (46,83%)	26.122 (53,17%)	49.138 (100%)

³³⁵ ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta. Patentes e atividades inovativas: uma avaliação preliminar do caso brasileiro. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2003. p. 350.

Não residentes (INPI)	76.174 (99,34%)	527 (0,66%)	76.674 (100%)
-----------------------	-----------------	-------------	---------------

Fonte: ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta. Patentes e atividades inovativas: uma avaliação preliminar do caso brasileiro. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2003. p. 350.

Esse percentual, com pequenas alterações, é mantido nos últimos anos, conforme dados disponibilizados pelo INPI³³⁶:

Pedidos de patentes feitos por residentes e não residentes no INPI			
	PI (2001/2004)	MU (2000/2004)	Total
Residentes (INPI)	13.940 (50,42%)	13.525 (49,58%)	27.465 (100%)
Não residentes (INPI)	10.078 (97,8%)	226 (2,2%)	10.304 (100%)

Fonte: INPI.

Esses dados indicam que o Brasil, como um País em desenvolvimento, concentra suas atividades tecnológicas na adaptação de tecnologias estrangeiras, enquanto que os países desenvolvidos, com um sistema inovativo maduro, promovem, prioritariamente, inovações radicais.

Esses dados, ainda que não permitam afirmar de forma categórica e segura, apontam para uma constatação prévia: a atual lei da propriedade industrial não foi suficiente para fomentar o sistema de inovação nacional, na medida em que os números indicam que não houve nenhuma mudança sensível entre o período anterior ao início de sua vigência (1990/1996), com o período, imediatamente, posterior (1997/2004).

A análise das fontes, acima descritas, permite, ainda que de maneira sumária, traçar o perfil inovativo e o grau de desenvolvimento tecnológico do Brasil no mercado internacional. Constata-se imaturidade inovativa da indústria nacional, ainda muito incipiente, caracterizado por atividades de adaptação, aperfeiçoamento e melhoramentos marginais de tecnologias estrangeiras, sem acréscimos ou inovações radicais, de vanguarda tecnológica, circunstância que reflete em perda de competitividade produtiva e remessa em larga escala de divisas para o estrangeiro, a título de pagamento de *royalties* pela aquisição de tecnologia estrangeira madura, de alta tecnologia e de primeira geração.

Tais dados corroboram com afirmações feitas anteriormente, segundo as quais as mudanças incorporadas na legislação patentária nacional não implicaram, de maneira necessária, em investimento, em pesquisa local. Percebe-se, pelos dados coletados, que a atividade inovativa brasileira ainda é bastante imatura e está centralizada em meros aperfeiçoamentos. Tal constatação presta-se, ainda, como argumento de confronto para refutar o entendimento externado por Sherwood: um regime normativo de patentes altamente protetivo não proporciona, por si só, o incremento da atividade inovativa. Esta, como se afirmou, depende da conjunção de políticas públicas afirmativas que fomentem a atividade inventiva interna.

E os efeitos da globalização (ou mundialização), com as rápidas mudanças urbanas, têm influenciado de modo decisivo as relações econômicas, de maneira que, como já afirmado, observa-se a importância capital da tecnologia para o desenvolvimento social de uma nação.

Ao lado de políticas públicas que incentivem a pesquisa, a gestão do patrimônio intangível, resultado da criação intelectual, é de extrema relevância, notadamente quando se constata que o conhecimento é um dos principais instrumentos de competição mercadológica e fonte de riqueza.

Importa lembrar, também, que “as tecnologias e as eficiências como que estão empregadas sempre estão em um processo contínuo de evolução”³³⁷. Portanto, enquanto não houver políticas públicas eficazes de fomento à pesquisa, como ocorre com países desenvolvidos, a tendência é que a distância competitiva entre essas nações e o grupo de países em fase de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tende a aumentar progressivamente. Como afirmam Buainain e Carvalho, “a intensidade do

³³⁶ http://www.inpi.gov.br/informacao_tecnologica/banco_patentes/banco_patentes.htm?tr6. Acesso em 09.10.2006.

³³⁷ VIOTTI, Eduardo Baumgratz; MACEDO, Mariano. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. p. 68.

desenvolvimento científico e tecnológico, a redução dramática do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e incorporação dos resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos produtos no mercado; a elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos riscos implícitos na opção tecnológica³³⁸, tudo isto criou uma necessidade latente a incentivos à produção intelectual. Talvez, esse, juntamente com outros aspectos (como a poluição, a especulação, os investimentos relâmpagos e gananciosos, a informação descartável, etc.), seja a faceta negativa do processo de globalização. Destarte, internacionalmente, observa-se um profundo abismo tecnológico e educacional entre os que acumularam mais conhecimento e riquezas, em detrimento dos países mais pobres.

3.6 – Patentes e sua função social.

A propriedade industrial, no âmbito dos direitos reais, deve ser norteada pelos princípios e regramentos gerais aplicáveis à propriedade em geral. É neste contexto que não se pode afastar a aplicação do princípio da função social à propriedade industrial, partindo-se do conceito construído pelo pensador francês Duguit³³⁹ e provocado pela interferência de mudanças sociais, que permitem afirmar que o conteúdo dos direitos da propriedade sofreu sensível adaptação no passar do tempo, por influência de fatores econômicos, sociais e políticos.

Ainda que as idéias fundamentais sejam aplicáveis exclusivamente aos bens imóveis, hodiernamente, dada a importância política, social e econômica das criações intelectuais, a análise do conteúdo da propriedade industrial deve proporcionar um equilíbrio entre os interesses do titular do direito, reconhecendo como parte de seu patrimônio intangível, com prerrogativas sociais mais relevantes, que devem ter a primazia sobre os

³³⁸ BUAINAIN, Antonio Márcio; CARVALHO, Sérgio Paulino. **Propriedade intelectual em um mundo globalizado**. p. 146. <http://ftp.unb.br/pub/download/ipr/rel/parcerias/2000/1918.pdf>. Acesso em 21.08.2006.

³³⁹ DUGUIT, Léon. **Traité de droit constitutionnel**: volume 3. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & Cia., 1923. p. 608

interesses individuais, sem advogar pela supressão do exercício das prerrogativas do titular de uma carta patente, de um registro de marca, desenho industrial ou *software*.

Comparativamente, aplicando-se a função social em direito de propriedade clássico, como o imobiliário, implica no dever negativo de respeitar a servidão de passagem, limitando o uso da área. Na propriedade industrial, igualmente, a aplicação do princípio implica, exemplificativamente, que o titular tolere a exploração do objeto patenteado para fins não econômicos, como ocorre com os experimentos e as pesquisas científicas, vez que deve ser reconhecido à sociedade o acesso ao progresso tecnológico, posto que se a um titular fosse dada a possibilidade de proibir a pesquisa sobre suas invenções, ele seria detentor de um verdadeiro monopólio, não somente sobre o fruto destas, mas sobre a possibilidade de se avançar cientificamente, estagnando o conhecimento na área³⁴⁰.

Abordando o tema, com ênfase específica na propriedade industrial, Varella afirma que:

A função social é um limite encontrado pelo legislador para delinear a propriedade, em obediência ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Tal princípio vem determinar que sempre que houver um interesse público em conflito com um interesse particular, aquele deve prevalecer porque representa a vontade da coletividade, que não pode ser submetida à vontade de um indivíduo apenas³⁴¹.

A visão monopolista e que privilegia, unicamente, o titular de um direito intelectual deve ser temperada com políticas que harmonizem o respeito do interesse social. Por isso, de maneira mais acertada, deve-se entender a prerrogativa de explorar o objeto protegido por patente como uma

³⁴⁰ BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A função social como princípio limitador do direito de propriedade industrial de plantas. **Revista da ABPI**, n. 84, Rio de Janeiro, 2006, p. 26.

exclusividade, e não como um monopólio. A tecnologia exerce papel preponderante no desenvolvimento econômico e social. Novas soluções são importantes para minimizar crises humanitárias e precisam ser compartilhadas, sem que isso represente um desrespeito aos direitos patentários do seu titular.

É desta forma que se deve avaliar todo o sistema de proteção patentária: ao invés de compreendê-lo apenas como uma mera garantia de controle da exploração de determinada criação, é imprescindível contextualizá-lo com as preocupações sociais, científicas, econômicas, humanitárias, etc.

Em especial, a importância da tecnologia é verificada de maneira mais latente no segmento de fármacos. As epidemias globais de hepatite e AIDS atingem, de forma mais cruel, os países subdesenvolvidos, como os africanos, e políticas que permitam o acesso aos novos medicamentos, certamente, mais eficazes, devem ser implementadas, ao mesmo tempo em que as maiores economias mundiais adotam políticas de fortalecimento do sistema de proteção intelectual. A tecnologia, como afirma Pimentel, é “o instrumento imaterial das indústrias para produção dos bens a serem consumidos pela sociedade, do êxito tecnológico e da política de sua aplicação depende o bem-estar de um país, representando um interesse social direto”³⁴².

Busca-se, portanto, o equilíbrio, já que a propriedade industrial exerce papel social crítico e, por sua relevância, por vezes polêmico. Ao mesmo tempo que sustenta a manutenção do regime jurídico patentário como fomento para o desenvolvimento de novas tecnologias, exige um novo pensar sobre o acesso dos países subdesenvolvidos e em fase de desenvolvimento a essas novas tecnologias, na medida em que o progresso tecnológico não pode servir para sustentar desigualdades econômicas e sociais verificadas no globo: “paralelamente ao avanço tecnológico, que gera poder e riquezas para os empresários, não se pode olvidar que, na sociedade brasileira, as

³⁴¹ VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual nos setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 121.

³⁴² PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial**. Chapecó: Unoesc, 1994. p. 58.

desigualdades são imensas, pois há uma das maiores concentrações de renda do mundo, enquanto milhões de miseráveis e quase a metade da população sofre gritantes privações”³⁴³.

A função social, como princípio, deve permear todo regime jurídico de patentes, catalisando influências em benefício da coletividade.

E esta análise possui fundamento no próprio texto constitucional, na medida em que ao mesmo tempo que o inciso XXIX do artigo 5º eleva a propriedade das criações intelectuais como garantia individual do cidadão, os artigos 218 e 219 exigem políticas que viabilizem o desenvolvimento sócio-econômico do País, notadamente com o fomento à pesquisa tecnológica e atividades inovativas. A interpretação sistemática da Constituição conduz à conclusão de que os direitos oriundos da propriedade industrial devem ser exercidos pelo titular de forma equilibrada e sem representar abuso de direito, que pode ocorrer quando interesses sociais são atingidos.

De maneira concreta, por exemplo, impedir que o objeto de uma carta patente possa ser analisado e pesquisado para, quiçá, obter um novo produto beneficiando a sociedade, representa prática abusiva do titular, ofensiva ao interesse social de desenvolvimento tecnológico. Igualmente, formular pedidos de concessão de patente, com um grande número de reivindicações e, até mesmo, variações do objeto, com o propósito de limitar o desenvolvimento da técnica por outros pesquisadores, representa abuso das prerrogativas que são reconhecidas ao inventor, vez que essa postura impede o desenvolvimento tecnológico.

Como as prerrogativas do inventor sobre sua criação patenteada outorgam direito de exploração exclusiva, normalmente traduzido pela presença de uma única empresa dominando o mercado, os consumidores não têm alternativas, senão comprar do detentor da exclusividade, que tem o poder

³⁴³ Ibidem, p. 18.

de impor o preço, o que lhe permite operar, constantemente, com lucros extraordinários³⁴⁴.

Em um equilíbrio econômico perfeito, o mercado determina os preços, a partir de suas demandas. No entanto, no segmento de mercado em que se identifica a presença de um único empresário, como geralmente ocorre com os produtos protegidos por patente, o preço é decidido de maneira unilateral, sem que o titular preocupe-se com os concorrentes, vez que “controla, totalmente, a quantidade de produto que será colocado à venda”³⁴⁵. Sua posição, perante o mercado consumidor, é singular.

E, neste contexto, uma nova leitura dos direitos decorrentes da carta patente mostra-se necessária. A exclusividade outorgada pela proteção deve ser exercida em harmonia com interesses sociais, respeitando-se o princípio constitucional da função social da propriedade, aplicável, indubitavelmente, à propriedade industrial e às patentes.

Barbosa, apoiando essa nova leitura, afirma que, hodiernamente:

Passou a haver um requisito jurídico da mais alta hierarquia regendo a matéria. Não é mais possível utilizar o sistema de patentes para favorecer as relações internacionais do Brasil, ou beneficiar exclusivamente interesses estrangeiros; a patente brasileira tem, necessariamente, de atender o interesse social do País e contribuir para o nosso desenvolvimento econômico e tecnológico³⁴⁶.

Ao lado dos fundamentos constitucionais, o reconhecimento da função social da propriedade industrial, como princípio norteador do regime jurídico de patentes, também, é identificado no próprio TRIPS, acordo internacional do

³⁴⁴ KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. **Economia Industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 2002. p. 13

³⁴⁵ PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. **Microeconomia**. 5ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2002. p. 326.

³⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 429.

qual o Brasil é signatário, caracterizado pela introdução de regramentos cujo foco principal é garantir o exercício dos direitos do inventor. Com efeito, o TRIPS incorpora, em seus princípios, a permissibilidade aos países membros de adotar “medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo” (artigo 8, número 1). Igualmente, permite que os países membros tomem “medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual *por seus titulares* ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia” (número 2 do artigo 8).

Inegavelmente, tais regras evidenciam a preocupação dos países membros do tratado adotarem políticas legislativas que proporcionem um equilíbrio entre a tutela dos interesses individuais do titular de um bem intelectual com políticas que proporcionem limitações no exercício dessas prerrogativas, em função da preservação de interesses sociais maiores.

3.7 – Mecanismos formais de equilíbrio do regime jurídico das patentes.

A atual lei da propriedade industrial apresenta algumas ferramentas que permitem o equilíbrio entre o respeito da função social da patente e a exploração, de maneira exclusiva, do objeto protegido. São mecanismos legislativos que permitem a interferência de situações em que se identifica o uso abusivo dos direitos patentários.

Tais mecanismos representam, apenas e tão somente, ferramentas que podem ser usadas com o propósito de equilibrar o novo conteúdo do direito patentário, constatada a infringência de sua função social. Antes de mais nada, devem ser aplicados no caso concreto, verificada a desproporcionalidade entre

o respeito aos interesses sociais e públicos, em confronto com o exercício dos direitos individuais do titular da carta patente.

Esses mecanismos, por si só, não se apresentam como suficientes ou habilitados para proporcionar o equilíbrio do regime jurídico patentário. Mostram-se, apenas, como ferramentas que podem ser usadas pelo Poder Público para diminuir desequilíbrios localizados.

No caso concreto, são usados como instrumentos de barganha na negociação com grandes grupos econômicos que detêm a exclusividade de produtos de interesse geral. No caso concreto, a possibilidade de aplicação de licença compulsória, por exemplo, foi usada como argumento e instrumento de pressão para a redução de preços de produtos farmacológicos de grandes empresas do setor, ante o interesse estatal na aquisição de medicamentos para entrega gratuita à população, dentro da política de saúde pública praticada nas últimas décadas pelo Brasil. Tal ferramenta foi importante para a redução de custos na aquisição desses medicamentos que, por força da existência de patente e, portanto, uma exclusividade em favor do titular, impede a prática de licitações públicas para aquisição em melhores condições. Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou números que confirmaram a redução da política de preços para aquisição de medicamentos anti-retrovirais, alcançada, em parte, pela ameaça de adoção de licenças compulsórias: entre 2003 e 2006, o preço do medicamento Efavirenz reduziu 45,4% (de R\$ 6,35 para R\$ 3,74 a unidade); o Tenofovir reduziu 207,7% (de R\$ 27,48 para R\$ 8,93); e o Kaletra reduziu 204% (de R\$ 4,50 para R\$ 1,48)³⁴⁷.

A licença compulsória e a caducidade de patentes são esses mecanismos previstos na legislação nacional. No entanto, a licença compulsória e a caducidade de patentes são meros instrumentos legislativos para a aplicação em casos concretos, quando identificado o desequilíbrio entre o exercício dos direitos do titular e os interesses sociais.

O equilíbrio do sistema, no aspecto macroeconômico, depende de políticas públicas efetivas, que fomentem o investimento em processos inovativos, tanto pela iniciativa privada, como por instituições públicas de pesquisa. Os mecanismos legislativos, que serão descritos, representam um mero remédio que pode ser usado ante uma situação concreta de desequilíbrio, mas mostram-se inócuos na organização do sistema como um todo.

3.7.1 – As licenças de patentes.

O reconhecimento administrativo da patenteabilidade da invenção outorga ao titular “o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar” (artigo 42 da lei da propriedade industrial) produto (inciso I) ou processo (inciso II) protegido por patente. Verificado o uso indevido de sua criação, ao titular “é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida” (artigo 44). Portanto, conforme já verificado, a carta patente concede ao titular direito de uso exclusivo e provisório da exploração da sua criação. Nada impede, no entanto, que o titular autorize terceiros a explorar o objeto de sua patente, mediante contrato de licença.

Barbosa explica que “a licença é precisamente uma autorização, dada por quem tem o direito sobre a patente, para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio. Esta autorização tem um aspecto puramente negativo: o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente”³⁴⁷. O contrato de licença de uso é ato revestido de formalidades legais³⁴⁸, através do qual o titular da

³⁴⁷ SILVA JÚNIOR, Jarbas Barbosa. A questão do acesso aos anti-retrovirais. **Folha de São Paulo**, 28.12.2006, p. A3.

³⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 1041.

³⁴⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 106.

patente outorga autorização de uso, exclusiva ou não, a terceiro, para que explore, mediante certas condições, o objeto protegido.

Os contratos de licença de patente podem ser celebrados tanto pelo titular da carta patente, como também pelo mero depositante do pedido de proteção, ainda na expectativa do reconhecimento de seu direito. O contrato pode ser celebrado a título oneroso, mediante remuneração ajustada, normalmente, denominada *royalties*³⁵⁰, bem como a título gratuito.

Os contratos de licença podem conter, ainda, cláusula de exclusividade, situação em que o licenciado gozará do monopólio do mercado, vezes apenas na companhia do próprio licenciante, outras totalmente exclusiva, sem a interferência, sequer, do próprio titular. Nada impede, no entanto, que contratos de licença sejam celebrados com vários interessados, sem, portanto, cláusula de exclusividade.

A licença da patente deverá ser averbada perante o INPI, nos exatos termos do artigo 61 da lei da propriedade industrial. No entanto, não se trata de exigência obrigatória para a validade do negócio, sendo que esta formalidade deverá ser cumprida com a especial finalidade de produzir efeitos contra terceiros, como se depreende no artigo seguinte. Além disso, a averbação no INPI legitima o licenciado a tomar as medidas judiciais cabíveis na tutela dos interesses da patente.

Para difundir a tecnologia introduzida na patente, a lei da propriedade industrial inovou em relação ao texto legislativo anterior, facultando ao titular da patente solicitar que o próprio INPI promova a divulgação do seu interesse em celebrar contratos de licença do objeto patentado. Trata-se da oferta da licença, regulamentada a partir do artigo 64 da lei da propriedade industrial. Além de divulgar o interesse do titular, a lei da propriedade industrial prevê,

³⁵⁰ São *royalties*, segundo o artigo 22 da lei n. 4.506/64, “os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição ou exploração de direitos, tais como: (...) c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio”.

ainda, a possibilidade do INPI funcionar como árbitro convencional para definir a remuneração. Como benefício, a patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença (art. 66).

E com o propósito de incentivar a inovação³⁵¹, o artigo 63 da lei da propriedade industrial prevê que o aperfeiçoamento introduzido na patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.

Atualmente, nenhum licenciamento de patente está sendo promovido pelo INPI³⁵².

Adverte Barbosa³⁵³ que os contratos de licença devem, no entanto, observar algumas restrições evidentes, como o prazo de duração do contrato, que não poderá ser superior ao período de vigência da carta patente, porquanto tal disposição representaria abuso do sistema de propriedade industrial. No entanto, deve-se observar que a cláusula contratual que estipula um prazo de duração superior ao período de proteção da carta patente é nula, tratando-se de objeto impossível, nos termos básicos da legislação civilista.

Na opinião de Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira³⁵⁴, a oferta de licença pode ser usada pelo titular da patente como argumento para evitar a concessão de licença compulsória do objeto protegido.

3.7.2 – A licença compulsória.

³⁵¹ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial** 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 303.

³⁵² <http://www.inpi.gov.br>. Acesso em 02.10.2006.

³⁵³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 1047.

³⁵⁴ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 131.

Como um dos instrumentos para evitar o uso abusivo da patente pelo titular, a legislação nacional prevê o instituto da licença compulsória na seção II do capítulo VIII do título I da lei da propriedade industrial. Ainda que de forma superficial, pode-se entender como compulsória a licença concedida pelo Poder Público, a revelia da vontade ou dos interesses do titular, para que um terceiro explore o objeto da patente, mediante pagamento de uma remuneração, nos estritos casos previstos em lei. Nas palavras de Domingues, na licença compulsória, “forma-se um contrato não voluntário entre o titular da patente e o licenciado”³⁵⁵, conferindo a este a possibilidade de explorar o objeto protegido, mediante remuneração do titular. Trata-se, no entender de Zamudio³⁵⁶, de uma relação excepcional, já que a vontade do Poder Público se impõe sobre a vontade de uma das partes, por motivos maiores e de interesse geral.

Historicamente, a licença compulsória surgiu pelo fato de a maioria das legislações sobre propriedade industrial exigir que o titular explore o objeto patenteado, sob pena da extinção do direito. Dentro de uma grande variedade de prazos e sistemas mundiais, visando melhor proteger os direitos do inventor e uniformizar os países membros, a Convenção de Paris, em sua Revisão de Washington (1911), estabeleceu que a extinção da patente somente poderia ser decretada após três anos, por falta de exploração sem justa causa. No entanto, os termos adotados pela Convenção ainda eram vagos e, por esse motivo, na revisão seguinte, em Haia (1925), foi feita a previsão de que cada um dos países contratantes teria a faculdade de adotar medidas legislativas necessárias à prevenção de abusos que puderem resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de uso efetivo. No mesmo dispositivo, a Convenção delimitou que essas medidas não poderão prever a caducidade da patente, isto é, a extinção da patente por falta de exploração, a não ser que a concessão de uma licença obrigatória não seja

³⁵⁵ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial – patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 253.

³⁵⁶ ZAMUDIO, Teodora. **Protección jurídica de las innovaciones**. Buenos Aires: Ad Hoc S.R.L., 2001. p. 31.

suficiente para prevenir os referidos abusos. Portanto, originalmente, a licença compulsória foi instituída como uma salvaguarda para o inventor, tornando-se uma alternativa prévia e obrigatória, antes de impor a extinção da proteção.

Trata-se de uma excelente salvaguarda para evitar abusos indevidos na exploração da exclusividade, bem como para equilibrar, quando necessário, demandas excepcionais em decorrência de situações extremas, como ocorreu, recentemente, na África do Sul, que aplicou a licença compulsória por extrema urgência em face de um crescimento acelerado de casos de AIDS³⁵⁷.

Sem dúvida, portanto, a licença compulsória:

Desempenha papel fundamental no equilíbrio do mercado, harmonizando os princípios constitucionais da ordem econômica que impõem a livre iniciativa, mas que também determinam a repressão ao abuso do poder econômico que vise a dominar os mercados, eliminar a concorrência ou aumentar arbitrariamente os lucros³⁵⁸.

Ainda que a história registre raríssimos casos de concessão da licença compulsória, sua maior eficácia tem sido como instrumento de barganha com grandes grupos econômicos, com o propósito de redução de preços, especialmente, no setor farmacêutico. Recentemente, por exemplo, em 2005, foram concluídas as negociações do Ministério da Saúde com o laboratório Abbott, com o propósito de reduzir o preço do anti-retroviral “Kaletra”, adotado no tratamento da AIDS. A possibilidade de licença compulsória, anunciada pelo Governo Brasileiro, indicando, inclusive, que a Fundação Oswaldo Cruz passaria a industrializá-lo, logrou êxito em firmar um

³⁵⁷ BARBOSA, Figueira. Preços na indústria farmacêutica: abusos e salvaguardas em propriedade industrial. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 111.

³⁵⁸ MORAES, Maria Antoniete; MORAES, Luiz Felipe. Apontamentos acerca da concessão de licença compulsória de patente nos casos de emergência nacional ou interesse público: a questão dos anti-retrovirais usados no tratamento da AIDS. **Revista dos Tribunais**, n. 805, São Paulo, 2002. p. 101.

acordo, através do qual o laboratório Abbot, assegurando uma redução significativa no preço do medicamento³⁵⁹.

Entre os benefícios da concessão da licença compulsória, Campilongo cita os seguintes:

(a) Maximização dos lucros do licenciante quando ele discriminar preços e *royalties* entre clientes, de acordo com o uso da invenção por estes diferentes clientes; (b) promoção do desenvolvimento da atividade licenciada e de sua demanda; (c) redução dos riscos e custos (por exemplo, os custos de uma transnacional); (d) manutenção da qualidade e da reputação do objeto patenteado, com venda casada da licença, juntamente com os insumos; (e) manutenção da eficiência produtiva, uma vez que o licenciante tem dois anos para a exploração satisfatória da patente³⁶⁰.

A legislação brasileira positivou a licença compulsória, conforme, expressamente autorizado pela Convenção da União de Paris (CUP), que em seu artigo 5, número 2, prevê que “cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.”

O TRIPS, por sua vez, não aborda de maneira expressa a possibilidade da adoção de licenças compulsórias – nem as proíbe. No entanto, o artigo 31 aborda o “uso sem autorização do titular” que, para alguns autores, tratar-se-ia do equivalente às licenças compulsórias previstas na legislação nacional³⁶¹. Neste aspecto, como o TRIPS impõe uma série de exigências mínimas que devem ser contempladas na legislação nacional dos países membros, pode-se concluir que a possibilidade de concessão de licenças

³⁵⁹ <http://conjur.estadao.com.br/static.text.36704,1>. Acesso em 02.11.2006.

³⁶⁰ CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o direito da concorrência. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 166.

³⁶¹ LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, 2006. p. 36.

compulsórias não foi excluída do tratado, nada impedindo que o Brasil, dentro de certos parâmetros, a adote.

Não obstante os parâmetros estabelecidos no TRIPS, os Estados Unidos fizeram enorme esforço durante as negociações para limitar, ao máximo, as possibilidades de licença compulsória e não lograram êxito. Atualmente, em acordos bilaterais de comércio, os Estados Unidos inserem exigências limitativas à adoção de licenças compulsórias, como fez, por exemplo, com o acordo bilateral com Singapura, na qual a licença compulsória é, simplesmente, proibida³⁶².

Contudo, persistiu a tese de que a licença compulsória representa uma salvaguarda capaz de instrumentalizar um equilíbrio entre as prerrogativas do titular da patente e o interesse social da coletividade: “considerando a vinculação do privilégio conferido pela patente à sua função constitucionalmente estabelecida, no âmbito interno, o legislador infraconstitucional inseriu no ordenamento jurídico a licença compulsória como instrumento de adequação da patente à sua função social”³⁶³.

A primeira notícia histórica da licença compulsória ocorreu no Reino Unido, na sua lei de patentes de 1883, nos seguintes termos:

*Compulsory licenses could be granted by the Board of Trade to an applicant who shows that: (1) The patent was not being worked in the United Kingdom; (2) That the reasonable requirements of the public were not being satisfied; or (3) That an invention owned by the applicant could not be worked without a compulsory licence*³⁶⁴.

³⁶² www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Singapore_FTA/Final_Texts/Section_Index.html. Acesso em 24.07.2006.

³⁶³ CRUZ, Adriana Alves dos Santos. A licença compulsória como instrumento de adequação da patente à sua função social. **Revista da ABPI**, n. 80, Rio de Janeiro, 2006. p. 51.

³⁶⁴ SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 6.

Atualmente, a licença compulsória presta-se como mais um mecanismo legislativo para criar meios para proporcionar o equilíbrio entre os interesses privados do titular da patente e a sua exploração segundo princípios norteados pela exigência constitucional da função social da propriedade.

Não se trata, como muitos afirmam de maneira vulgar, de uma “quebra de patentes”. Tal expressão traz a idéia de que a patente “quebrada” será extinta, caindo em domínio público o objeto protegido. Ao contrário, a licença compulsória conserva a vigência da carta patente e preserva, em benefício do titular, a exclusividade de exploração. No entanto, nas hipóteses previstas em lei, será lícito ao Poder Público impor ao titular a obrigação de respeitar a exploração de sua patente por outrem, mediante justo pagamento de *royalties*.

Deve-se observar, no entanto, que a concessão de licenças compulsórias enfrenta dificuldades de ordem prática. Com efeito, em tese, o licenciado deve ter condições tecnológicas de reproduzir, com perfeição, o objeto protegido pela patente, colocando-o no mercado com as mesmas características do original. Para tanto, fará uso do relatório descritivo da carta patente licenciada, documento que, nem sempre, é preciso e detalhado o suficiente para permitir a reprodução da invenção. Esse é o sentido do comentário de Barbosa, ao mencionar que “a literatura aponta inúmeros motivos para uma baixa eficácia dessa salvaguarda. Sem dúvida, a crítica mais comum está relacionada à possibilidade de o licenciado poder repetir a invenção, conforme supõem as leis e a teoria, que, como se sabe, é bastante remota. Entretanto, parece haver possíveis saídas”³⁶⁵.

Segundo a legislação nacional, várias são as modalidades de licença compulsória, que podem ser sistematizadas da seguinte maneira: a) licença por abuso de direitos; b) licença por abuso do poder econômico; c) licença por falta

³⁶⁵ BARBOSA, Figueira. Preços na indústria farmacêutica: abusos e salvaguardas em propriedade industrial. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 111.

de uso local ou exploração comercial insuficiente; d) licença por interesse público; e e) licença por dependência. Independentemente da modalidade, todas as licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento, nos termos do artigo 72 da lei da propriedade industrial. Concedida a licença, os licenciados deverão iniciar a exploração do objeto descrito na patente no prazo de um ano, prorrogável por mais um ano (artigo 74 da lei da propriedade industrial), sob pena de cassação da licença por iniciativa do titular (parágrafo primeiro, artigo 74). Assim como ocorre com a licença voluntária, o licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente (parágrafo segundo do artigo 74), isoladamente ou em litisconsórcio com o licenciante.

3.7.2.1 – Licença compulsória por abuso de direitos.

Ainda que a carta patente conceda ao titular o direito de explorar seu objeto de forma exclusiva, atualmente não se enxerga mais essa exclusividade de forma absoluta e egoística, como foi afirmado anteriormente. É neste ambiente que se deve identificar o abuso de direitos no sistema patentes:

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso do poder econômico³⁶⁶.

O abuso de direitos estará presente, portanto, sempre que o titular da patente adotar mecanismos que impliquem na perpetuação excepcional de suas prerrogativas, ofendendo regras de mercado e de concorrência desleal.

Caracterizado o abuso, a licença, na opinião de Barbosa³⁶⁷, deveria ser determinada pelo Poder Judiciário e não pelo INPI ou pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Já no entender de Di Blasi³⁶⁸ e Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira³⁶⁹, em todos os casos, a licença compulsória deve ser autorizada pelo CADE, cabendo ao interessado levar seu inconformismo ao Judiciário.

3.7.2.2 – Licença compulsória por abuso do poder econômico.

Ao lado da permissão legal de se conceder licença compulsória nos casos de abuso de direito, o mesmo artigo 68 da lei da propriedade industrial contém a previsão da licença quando se verificarem atos de “abuso de poder econômico”.

A noção de abuso do poder econômico pressupõe posturas comerciais do titular da patente em detrimento do livre mercado e da concorrência. O abuso do poder econômico está disciplinado pela lei antitruste (lei n. 8.884/94), mais precisamente em seu artigo 20, definindo que constituem infração à ordem econômica, independente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir efeitos, ainda que não alcançados, de “limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa” (inciso I), “dominar mercado relevante de bens ou serviços” (inciso II), “aumentar arbitrariamente os lucros” (inciso III) e “exercer de forma abusiva posição dominante” (inciso IV), o que ocorre, por exemplo, quando uma empresa (ou grupo de empresas) controla vinte por cento de mercado relevante (parágrafo segundo).

³⁶⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 507.

³⁶⁷ Ibidem, p. 508.

³⁶⁸ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial** 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 307.

³⁶⁹ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 135.

Independentemente da previsão expressa na lei da propriedade industrial, a lei antitruste, adicionalmente, estipula que, sem prejuízo de outras penas, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou interesse público, poderá ser recomendado, “aos órgãos públicos competentes” (artigo 24, IV), a concessão de licenças compulsórias de patentes de titular do infrator.

3.7.2.3 – Licença compulsória por falta de uso local ou por exploração comercial insuficiente.

Não se justifica a concessão de uma exclusividade ao inventor se este não o explora, comercialmente, privando a sociedade de usufruir dos benefícios da inovação. Tal postura caracterizaria abuso de direito e, dependendo do caso concreto, abuso do poder econômico, justificando a concessão da licença compulsória.

Mas, em uma situação intermediária, em que se verifica a exploração insuficiente do objeto da patente, não atendendo as demandas mínimas do mercado, justificaria, igualmente, a concessão da licença compulsória? A resposta deve ser, necessariamente, positiva. E, neste exato sentido, é o parágrafo primeiro do artigo 68, que em seu inciso II autoriza a concessão da licença compulsória quando a comercialização “não satisfazer às necessidades do mercado.”

Deve-se indagar, ainda, se a exploração industrial do objeto protegido por patente deve ocorrer dentro do território nacional, ou se pode admitir, para caracterizar o uso efetivo do privilégio, a importação do objeto com o propósito de suprir as demandas internas? Isto, porque, como já anotava Gnocchi³⁷⁰ em meados da década de setenta, as multinacionais não têm o hábito e o interesse, na maioria das vezes, de explorar suas invenções no território

³⁷⁰ GNOCCHI, Alexandre. **Patentes – Multinacionais no Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975. p. 45.

brasileiro. Na opinião de Tinoco Soares, “toda e qualquer patente conferida em nosso País terá a obrigação de ser explorada integralmente”³⁷¹.

Verificadas as premissas, segundo as quais a exploração do objeto protegido por carta patente deve atender o interesse público de desenvolvimento econômico e social, conforme salvaguardas assentadas na Constituição Federal, ainda que a lei da propriedade industrial não o faça, expressamente, deve-se concluir, em uma interpretação constitucionalizada, que a exploração industrial deve ocorrer dentro do território brasileiro, gerando empregos e receitas.

Justificativas de racionalização da produção, concentrando a industrialização do objeto protegido pela patente em determinados locais, em especial, aqueles que oferecem maiores vantagens econômicas, como custo fiscal reduzido, mão-de-obra em grande quantidade e poucos encargos trabalhistas, podem ser importantes para a definição de uma estratégia de negócios bem sucedida. No entanto, não cumpre as atuais exigências de satisfação da função social da propriedade e da empresa.

Como anota Lyard, “a lei n. 9.279/96 vale-se desse intuito com o objetivo de privilegiar a fabricação local do objeto da patente, sempre que economicamente viável, facultando alternativamente a importação não exclusiva do titular, evitando assim a criação de reserva de mercado ou monopólios de importação”³⁷². No mesmo sentido, Varella pondera que:

A necessidade da fabricação local (...) é uma medida preventiva, evitando o fechamento das unidades de produção de empresas transnacionais, em território pátrio, após as concessões dos privilégios de exploração. Também vai estimular a formação de novas indústrias, evitando-se assim a evasão de divisas, além da criação

³⁷¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 113.

³⁷² LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, 2006. p. 34

de mais empregos, difusão maior de tecnologia e maior industrialização do país³⁷³.

Ressalte-se, no entanto, que, em determinadas e excepcionais situações, admitir-se-á a importação do produto, quando, plenamente, justificada pelas condições econômicas locais. Contudo, levando-se em conta que um privilégio de patente pode perdurar por vinte anos, difícil crer que essa impossibilidade econômica perdure por tão longo período.

A lei da propriedade industrial, ainda de maneira tímida, no parágrafo primeiro, do seu artigo 68, prescreve que, também poderá justificar a concessão da licença compulsória, além dos casos de abuso de direito e abuso do poder econômico (*caput* do artigo 68), “a não exploração do objeto da patente em território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” (inciso I).

E o fundamento legal da política legislativa adotada pelo País, neste aspecto, encontra amparo, ainda, no número 2 do artigo 5 da CUP, nos seguintes termos: “Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.”

Tal raciocínio não deve conduzir à conclusão, segundo a qual o objeto da patente reivindicado no País deve ser, obrigatoriamente, aqui industrializado. Levando-se em consideração as dificuldades iniciais de introdução do negócio, a CUP, no número 4 do mesmo artigo 5, veda adoção de licenças compulsórias, com fundamento na falta ou na insuficiência da exploração, antes do prazo de quatro anos do depósito da patente no INPI, ou

³⁷³ VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 153

antes de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo.

Esse raciocínio evitaria estratégias levianas de multinacionais estrangeiras, solicitando a proteção de suas criações, no Brasil, com o propósito, exclusivamente, defensivo, como medida de obstrução à exploração local por empresas nacionais e estrangeiras de outras nacionalidades. São as chamadas patentes de barragem³⁷⁴, que pretendem afastar os concorrentes e perpetuar a exportação dos produtos industrializados. Igualmente, partindo-se da premissa, segundo a qual existe um abismo tecnológico entre o Brasil e os países de primeiro mundo, em determinados setores industriais, a importação dos produtos seria suficiente para abastecer o mercado local, situação concreta que não representaria nenhuma vantagem social e econômica para o País, mas, apenas, a remessa de divisas para a empresa exportadora. A exigência de produção local obriga a construção de um parque fabril dentro do território brasileiro. Ainda que a empresa detentora do monopólio possa, lícitamente, remeter divisas à matriz, a título de *royalties* pela transferência da tecnologia, a vantagem social interna, ainda, seria compensadora, especialmente com o desenvolvimento industrial e a conseqüente criação de novos postos de trabalho.

No entanto, verifica-se aqui uma incompatibilidade aparente entre as disposições da CUP e a lei da propriedade industrial. Com efeito, o parágrafo terceiro do artigo 68 desta lei, combinado com o artigo 74, definem o prazo de um ano, prorrogáveis por mais um, contados da concessão da carta patente, para que o titular inicie a exploração industrial no mercado interno, autorizando, dentro desse período, a importação do objeto patenteado, enquanto que a CUP define o prazo de três anos, a partir da concessão.

Como é notório, o INPI não concede uma carta patente em menos de quatro anos. Partindo-se desta realidade, é certo que entre o pedido de

privilégio e a concessão da carta patente, o titular gozará de um período longo no qual poderá se organizar, economicamente, para iniciar a industrialização da patente dentro do território nacional. Após esses quatro anos (na média), o titular da patente será beneficiado com um prazo suplementar que pode atingir mais dois anos, contados da concessão da carta, para iniciar a industrialização no mercado brasileiro. Destarte, em virtude da morosidade atual do INPI, as vantagens encontradas na lei brasileira são superiores aquelas definidas na CUP, quando analisados os aspectos práticos. Contudo, não se deve afastar por completo a possibilidade legal do titular da patente invocar, perante o Poder Judiciário, o número 4 do artigo 5 da CUP para impedir a concessão de licenças compulsórias durante os três primeiros anos após a concessão da carta patente, nos casos de ausência de exploração fabril do objeto dentro do Brasil. Mas, tal entendimento não deve prevalecer, porquanto a lei da propriedade industrial é posterior à incorporação da CUP no ordenamento interno e *lex posterior derogat legi priori*.

O TRIPS, em seu artigo 27, define que as patentes devem ser usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Com base nesse dispositivo, poder-se-ia sustentar que as disposições contidas no inciso I, parágrafo primeiro do artigo 68 da lei da propriedade industrial representariam uma afronta aos compromissos assumidos pelo Brasil, na condição de estado membro do acordo³⁷⁴. Tanto é assim que os Estados Unidos, em maio de 2000, solicitaram a instalação de um painel contra o Brasil, perante a Organização Mundial de Comércio (OMC), alegando a desconformidade do dispositivo da lei da propriedade industrial brasileira, quando permite a concessão de licença compulsória por falta de exploração local, com o quanto disposto no artigo 27 do TRIPS. Para os norte-americanos, o não reconhecimento da importação do produto patenteado como meio de

³⁷⁴ GNOCCHI, Alexandre. **Patentes – Multinacionais no Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975. p. 46.

³⁷⁵ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 136.

exploração do objeto da patente seria uma medida discriminatória, o que, por sua vez, significaria o descumprimento, pelo Brasil, das obrigações relativas à proteção dos direitos de propriedade industrial. Em 25 de junho de 2001, o painel foi encerrado sem julgamento, havendo o compromisso de o Governo brasileiro consultar o americano em conversações prévias à concessão de qualquer licença contra pessoa americana³⁷⁶.

Contudo, deve-se observar que o TRIPS não impõe nenhuma obrigação aos estados membros no que diz respeito à concessão das licenças compulsórias, como conclui Barbosa: “Assim, não há qualquer discriminação, seja perante o art. 27, seja perante o restante dos dispositivos do TRIPs, na eventual imposição pela lei nacional de um requisito de uso efetivo, desde que constituído em exata conformidade com os parâmetros do artigo 5º da CUP”³⁷⁷. No mesmo sentido, Cruz considera que:

É lícito a um país estabelecer mecanismos que garantam a produção local, com a conseqüente geração de empregos e arrecadação de tributos. Não se está afirmando que exista garantia de que a concessão de licença compulsória, neste ou naquele caso, irá redundar de forma automática nestes resultados. Mas, igualmente, não se pode ignorar que é, em princípio, meio idôneo para alcance desse desiderato³⁷⁸.

Igualmente, Lyard conclui que:

Na qualidade de princípios do próprio Acordo TRIPs, as regras estabelecidas no artigo 8.1 e 8.2 devem orientar a aplicação de todas as normas que integrem este compromisso internacional. Procedendo-se à interpretação sistêmica, resta clara, a compatibilidade, com o TRIPs, da invocada discriminação ‘ao produto patenteado importado’, consistente na concessão de licença compulsória, na ausência de produção local

³⁷⁶ <http://www.cptech.org/ip/health/c/brazil/Req4EstabPanel.html>. Acesso em 11.09.2006.

³⁷⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 521.

³⁷⁸ CRUZ, Adriana Alves dos Santos. A licença compulsória como instrumento de adequação da patente à sua função social. **Revista da ABPI**, n. 80, Rio de Janeiro, 2006. p. 52.

(como prevista na LPI), eis que baseada em objetivo definido pelo próprio Acordo, qual seja, a promoção da difusão da tecnologia³⁷⁹.

Furtado entende “que a necessidade de exploração é tão coerente e fundamental para o sistema, que ela deixa de constituir um ônus, cuja observância é imperativa para a manutenção de direitos, para se transformar em requisito para a própria existência do direito.” Para esse autor, em face da literalidade do disposto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, que condiciona a existência do sistema de patentes, entre outros fatores, ao desenvolvimento econômico do país, “o dever de exploração local a única e efetiva forma de garantir esse desenvolvimento dentro de um sistema de patentes, poderíamos perfeitamente considerar inconstitucional qualquer dispositivo em nossa legislação que não imponha ao titular da patente o ônus de explorá-la localmente”³⁸⁰.

Não obstante esse entendimento, Di Blasi afirma que as disposições do parágrafo primeiro do artigo 68 da lei da propriedade industrial violam as obrigações internacionais contratadas pelo Brasil com a comunidade internacional, apesar de reconhecer que “tal discussão não pode deixar de fora o *caput* do artigo 170 da Constituição Federal, que dispõe sobre os elementos que embasam a ordem econômica, para o Estado promover uma política que visa atender as necessidades econômicas básicas da população”³⁸¹.

Por fim, registre-se a existência de um projeto de lei³⁸², redigido pelo Deputado Federal Pinotti (PMDB/SP), alterando a redação o inciso I do parágrafo primeiro do artigo 68 da lei da propriedade industrial, tornando obrigatória a exploração local do objeto protegido por patente, em todas as hipóteses, isto é, pouco importando se há ou não viabilidade econômica ou

³⁷⁹ LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, 2006. p. 38.

³⁸⁰ FURTADO, Lucas Rocha. Licenças compulsórias e legislação brasileira sobre patentes. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 132.

³⁸¹ DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial** 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 309.

estrutural para o início da exploração, sob pena de concessão de licença compulsória.

3.7.2.4 – Licença compulsória por interesse público.

A lei brasileira ainda prevê a possibilidade de concessão de licença compulsória “nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarado em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou o seu licenciado não atenda a essa necessidade” (artigo 71). Colaborando com essa possibilidade, o próprio TRIPS admite que os países membros adotem “medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste acordo” (artigo 8, número 1).

A licença compulsória por interesse público, como anota Barbosa³⁸³, é largamente prevista em importantes legislações mundiais, como a francesa, italiana e norte-americana.

Não obstante, a sua previsão em praticamente todos os ordenamentos nacionais, especificamente, no Brasil, registra-se apenas um caso de concessão de licença compulsória baseada nesse fundamento: fabricação de vacina contra febre aftosa³⁸⁴.

A lei da propriedade industrial, em total harmonia com o TRIPS, permite a concessão de licenças compulsórias nos casos de “emergência nacional” ou “interesse público” (art. 71). As situações previstas podem ser entendidas como distintas, na medida em que se deve compreender a primeira expressão como todas aquelas situações de extrema crise social, qualificada

³⁸² http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=106248. Acesso em 02.01.2007.

³⁸³ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 528.

³⁸⁴ MITTELBAACH, Maria Margarida. Algumas considerações sobre o sistema de patentes e a saúde humana. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 150.

pela emergência de procedimentos extremos, como se verifica quando há crises sanitárias com a proliferação de vírus ou bactérias causando males à saúde da população.

Já os casos de “interesse público” envolvem questões de segurança nacional, defesa do Estado e de enfrentamento de calamidades públicas. Por analogia, pode-se adotar para qualificar o “interesse público” o decreto-lei n. 3.365/41, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública. Seu artigo 5º enumera em dezesseis alíneas as hipóteses que se consideram “casos de utilidade pública”.

Tanto em um, como noutro caso, a necessidade deve ser declarada pelo Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente, ou seu licenciado, não tenham condições de atender a latente necessidade.

3.7.2.5 – Licença compulsória por dependência

A última possibilidade de concessão de licenças compulsória está prevista no artigo 70 da lei da propriedade industrial, nos seguintes termos:

A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses: I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

Desta forma, a licença será concedida quando, para a fabricação de um objeto protegido por uma segunda patente, depender da licença do titular da primeira, caracterizando a dependência e este, por sua vez, se recusar a conceder, voluntariamente, a autorização de exploração. Esse dispositivo pode ser aplicado tanto para patentes de produto, como de processo (parágrafo segundo). Tal regra, também, é prevista no sistema italiano, admitindo-se a

licença quando a “attuazione implichi quella di invenzione proetta da um precedente brevetto per invenzione industriale aoncora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo”³⁸⁵.

O propósito do legislador externado neste dispositivo é permitir que uma patente não impeça o acesso da população a uma nova tecnologia, desenvolvida a partir da primeira patente, mas que representa um avanço técnico essencial.

3.7.3 - Procedimentos para a concessão da licença compulsória.

Pela análise da lei da propriedade industrial, é possível inferir a existência de dois procedimentos distintos para a concessão de licenças compulsórias. Com efeito, o artigo 71 trata da concessão da licença nos casos de “emergência nacional ou interesse público”, sofrendo regulamentação pelo o decreto n. 3.201/99, posteriormente alterado pelo decreto n. 4.830/2003. Já o artigo 72 e seus oito parágrafos regulamentam os demais casos de concessão de licença compulsória, incluindo os casos de abuso de direito, abuso de poder econômico, falta de exploração local e por dependência.

Desta forma, por uma questão metodológica, os procedimentos serão analisados de maneira fracionada, para melhor compreensão.

3.7.3.1 – Procedimento para a concessão da licença compulsória em casos de emergência nacional ou interesse público.

Como abordado, anteriormente, a licença compulsória, quando concedida com base no artigo 71 da lei da propriedade industrial, envolve situações em que Poder Público é atingido diretamente. São casos, por exemplo, de uma epidemia descontrolada, que exige a intervenção rápida e eficiente para o seu controle: neste caso, poderá o Estado determinar a licença

³⁸⁵ SENA, Giuseppe. **I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali**. Milano: Dott Giuffè

compulsória de um determinado medicamento, não para a exploração comercial pura e simples de terceiros, mas para atender a demanda excepcional.

Portanto, as licenças autorizadas pelo artigo 71 não têm apenas o propósito de gerar equilíbrio econômico das regras de mercado, mas, também, atender uma necessidade urgente, em situação de calamidade pública, assim declarado pelo Poder Executivo Federal.

Nestes casos, o decreto n. 3.201/99, posteriormente alterado pelo decreto n. 4.830/2003, veio regulamentar a concessão da licença.

Ressalte-se, antes de mais nada, que os referidos decretos regulamentam a concessão da licença para uso “não-comercial”, implicando na impossibilidade legal de aplicar suas disposições aos demais casos previstos na lei da propriedade industrial³⁸⁶.

Segundo a regulamentação, poderá ser concedida, de ofício, a licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou através de licenciado, não atende a essas necessidades (artigo 2º). Deve-se entender por emergência nacional, o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional (parágrafo primeiro), enquanto que se considera interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País (parágrafo segundo).

Editore, 1976. p. 361.

³⁸⁶ BARBOSA, Figueira. Preços na indústria farmacêutica: abusos e salvaguardas em propriedade industrial. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 118.

O ato do Poder Executivo Federal que declarar a emergência nacional ou o interesse público será praticado pelo Ministro de Estado responsável pela matéria em causa e deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

O ato de concessão da licença compulsória estabelecerá, dentre outras, o prazo de vigência da licença e a possibilidade de prorrogação, bem como as condições oferecidas pela União, em especial, a remuneração do titular, levando-se em conta as circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, o preço de produtos similares e o valor econômico da autorização.

Para viabilizar a produção do objeto protegido pela patente, o ato de concessão da licença compulsória poderá estabelecer a obrigação de o titular transmitir as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto. Esse dispositivo, na opinião de Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira³⁸⁷ seria abusivo, vez que exigiria a divulgação de segredos industriais valiosos e cuidadosamente guardados pelo titular. No entanto, tais informações mostram-se imprescindíveis para a fabricação do produto e, ademais, o titular tem o dever de descrever sua patente com detalhes a permitir que um terceiro reproduza a criação (artigo 24 da lei da propriedade industrial), não sendo compatível com a proteção por segredo industrial, na qual o inventor opta por manter as informações importantes de sua criação em sigilo e, portanto, não divulgando a técnica através de um pedido de patente, estratégia que, muitas vezes, perpetua a proteção por um período de tempo muito superior.

A exploração da patente licenciada poderá ser realizada diretamente pela União ou por terceiros, devidamente contratados ou conveniados, permanecendo impedida a reprodução do seu objeto para outros fins, sob pena de ser considerada como ilícita. Nos casos em que não seja possível o atendimento às situações de emergência nacional ou interesse público com o produto colocado no mercado interno, ou se mostre inviável a fabricação do

³⁸⁷ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 146.

objeto da patente por terceiro, ou pela União, poderá esta realizar a importação do produto objeto da patente.

Atendidas as necessidades da emergência nacional ou do interesse público, a autoridade competente extinguirá a licença compulsória, respeitados os termos do contrato firmado com o licenciado.

Trata-se de um procedimento administrativo que pode ser contestado perante o Poder Judiciário. No entanto, trata-se de um ato discricionário do Executivo definir as situações concretas que se caracterizam por “emergência nacional”, não sendo possível que o Judiciário manifeste-se sobre a conveniência da decisão. O titular da patente, no entanto, poderá questionar outros aspectos do procedimento de concessão da licença.

3.7.3.2 – Procedimento para a concessão de licença compulsória nos demais casos.

Com exceção das hipóteses de licença compulsória nos casos de emergência nacional ou interesse público, que sofreram regulamentação específica, nos demais casos, a própria lei da propriedade industrial, em especial nos artigos 72, 73 e 74, aponta referências para indicar o procedimento que deve ser respeitado.

Pela sistemática da lei, o procedimento é iniciado com um requerimento específico perante o INPI, apresentando a indicação das condições oferecidas ao titular da patente (artigo 73, *caput*), tais como, preço, prazos e condições de pagamento. Em ato contínuo, o titular da patente será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias. Na sua omissão, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas (parágrafo primeiro). Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designará comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando a arbitrar a remuneração que será paga ao

titular (parágrafo quarto), sendo que os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, deverão prestar as informações solicitadas pelo INPI, com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração (parágrafo quinto).

O requerente da licença, quando invocar o abuso de direitos patentários ou o abuso de poder econômico, deverá juntar documentação que o comprove (parágrafo segundo). Nesta possibilidade, cabe o CADE julgar se houve o referido abuso, nos termos do artigo 24, inciso IV, alínea “a”, combinado com os artigos 30 e seguintes, todos da lei antitruste (lei n. 8.884/94), e não ao INPI³⁸⁸. Portanto, antes de buscar a concessão da licença, deverá o interessado comprovar, perante o órgão competente, o abuso do poder econômico e, assim reconhecido pelo CADE³⁸⁹, obter no INPI a licença compulsória, cumpridas as demais formalidades da lei da propriedade industrial.

Registre-se que o grande entrave deste procedimento é a morosidade da decisão, que pode inviabilizar a concessão de licenças compulsórias solicitadas por uma pessoa (interesses privados), vez que se vislumbra a existência de um procedimento prévio para, apenas em caso positivo, ser iniciado outro, com os fins específicos.

Por outro lado, no caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração (parágrafo terceiro) no território, invertendo-se o ônus da prova, ante a evidente impossibilidade fática do requerente da licença produzir prova de um fato negativo.

³⁸⁸ CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o direito da concorrência. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 165.

³⁸⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lunen Juris, 2003. p. 515.

Instruindo o processo, o INPI deverá se manifestar no prazo de sessenta dias (parágrafo sétimo), decidindo pela concessão da licença compulsória ao requerente e arbitrando o valor da remuneração, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida (parágrafo sexto).

A decisão do INPI poderá, ainda, sofrer um recurso administrativo ao presidente da Autarquia, sem lhe atribuir efeito suspensivo (parágrafo oitavo), de maneira que a licença outorgada já produzirá seus efeitos legais e práticos.

Por fim, deve-se diferenciar as licenças compulsórias concedidas nas hipóteses de abuso de poder econômico e abuso de direito (artigo 68, *caput*), com aquelas concedidas na hipótese de falta de exploração local (artigo 68, parágrafo primeiro, I). Tanto um, como outro caso podem gerar desabastecimento do mercado, autorizando o licenciamento por um ou outro motivo, já que o desabastecimento constitui abuso de poder econômico, nos termos da lei n. 8.884/94. No entanto, quando a licença for pleiteada pela justificativa de abuso de poder econômico, o CADE, como visto, deverá ser instado para dirimir a questão; por outro lado, na outra hipótese, apenas o INPI deverá se manifestar sobre a concessão da licença, afastando a competência do CADE, vez que não se trata de uma análise de existir ou não abuso do poder econômico, mas a simples constatação de o objeto da patente estar sendo ou não industrializado no mercado interno.

De qualquer forma, nos termos do parágrafo segundo do artigo 68 da lei da propriedade industrial, a licença compulsória somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, atendendo o mercado interno. A lei exige, portanto, que o interessado demonstre, em primeiro lugar, legítimo interesse. Além disso, exige do interessado capacidade econômica e técnica, o que significa dizer que deve reunir todas as condições mínimas para o início da fabricação, sem auxílio ou colaboração do titular,

notadamente, no que diz respeito ao *know how* necessário para a industrialização perfeita, reproduzindo com fidelidade o objeto protegido pela patente.

Além dessas exigências, nos termos do parágrafo terceiro, no caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo de, no máximo, um ano, prorrogáveis por mais um, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado, diretamente, pelo titular ou com o seu consentimento. Durante tal prazo, será, igualmente, admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto (parágrafo quarto).

Em todo caso, em sua defesa, o titular da patente poderá “justificar o uso por razões legítimas” (artigo 69, I), “comprovar a realização de sérios efetivos preparativos para a exploração” (inciso II) ou “justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal” (inciso III).

3.7.3.3 – Da lacuna legal, nos casos de concessão de licença pela ausência de exploração industrial local ou comercialização insatisfatória, promovida pelo Poder Público.

Como visto, pode o Poder Público determinar a licença compulsória nos casos de “emergência nacional ou interesse público”, nos termos do artigo 71. Nestas hipóteses, já abordadas, segundo regulamentação dos decretos ns. 3.201/99 e 4.830/2003, o Poder Público, declarando por ato do Poder Executivo Federal os casos de “emergência nacional ou interesse público”, decreta a licença compulsória “apenas para uso público não-comercial” (artigo 1º do decreto n. 3.201/99).

No entanto, cabe indagar se o Poder Público teria legitimidade para determinar a concessão da licença, *ex officio*, em outras situações, como nos

casos da ausência de exploração local do objeto protegido por patente e da exploração comercial insatisfatória. Ainda que se possa afirmar que existe “interesse público” (artigo 71 da lei da propriedade industrial) – pois não é o caso de “emergência nacional” – os decretos ns. 3.201/99 e 4.830/2003 regulamentam a licença compulsória apenas para uso “não-comercial”, não agasalhando as hipóteses em comento. Por sua vez, o parágrafo segundo do artigo 68 da lei da propriedade industrial exige, em todos os casos, que “a licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica”, sendo que o Estado, apesar de possuir “legítimo interesse”, na maioria das vezes não irá gozar de “capacidade técnica”.

Em resumo, teria o Estado legitimidade para determinar, *ex officio*, a licença compulsória de uma patente por falta de exploração local ou exploração comercial insuficiente?

A resposta deve ser afirmativa, vez que essas situações estariam incluídas na locução “interesse público”. Não se trata de uma “emergência nacional”, mas existe um inegável “interesse público” no fortalecimento da indústria local, proporcionando desenvolvimento sócio-econômico do País. Mas esta conclusão esbarra em uma lacuna legislativa, porquanto os decretos regulamentadores abordam, especificamente, a concessão de licenças “não-comerciais”, para atender demandas de interesse social. Na hipótese da concessão da licença compulsória por falta de exploração local ou exploração comercial insuficiente, o propósito é “comercial”, já que nestas situações a licença é concedida para fomentar o desenvolvimento da indústria local e não para atender necessidades latentes do Poder Público. Portanto, nestes casos, não se mostram pertinentes os decretos ns. 3.201/99 e 4.830/2003, aplicáveis tão-somente para que sejam atendidas demandas públicas, “não-comerciais”.

Concluindo, existe uma lacuna legal nesta questão: ao mesmo tempo que se deve reconhecer ao Estado legitimidade para determinar a concessão

de licenças compulsórias diante da não exploração do objeto na indústria local ou nos casos de exploração comercial insuficiente, os decretos ns. 3.201/99 e 4.830/2003 não regulamentam essas possibilidades, pois tratam, apenas, das licenças sem conteúdo comercial.

Contudo, essa lacuna legislativa não representa óbice para que o Estado tome as providências necessárias, no caso concreto, para determinar a concessão da licença compulsória. De bom alvitre será, por outro lado, que o Estado, da mesma forma que o fez com os decretos ns. 3.201/99 e 4.830/2003, também regule essas situações específicas.

A mesma resposta, no entanto, não se obtém nos casos de concessão de licença compulsória por patente dependente, quando concedida para a fabricação de um objeto protegido por uma segunda patente, depender da licença do titular da primeira. Neste caso específico, apenas o titular da segunda patente encontra-se legitimado, excluindo-se o próprio Poder Público, ainda que se admita, como faz Furtado, que “surge, aqui, uma hipótese em que é do interesse da sociedade que seja permitida a exploração do invento com a melhoria que lhe foi incorporada”³⁹⁰.

3.7.3.4 – Da defesa do titular da patente objeto de pedido de licença compulsória.

O titular da patente que está sendo licenciada compulsoriamente, em sua defesa, poderá, nos termos do artigo 69, justificar o desuso por razões legítimas (inciso I), comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para o início da exploração (inciso II) ou justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal (inciso III).

A primeira escusa para evitar a concessão de licença compulsória, em quaisquer dos casos, é a falta de uso por razões legítimas. Trata-se de uma

locução abrangente e, no caso concreto, permite que uma infinidade de razões sejam invocadas nesse sentido e, na míngua de exemplos brasileiros concretos, torna-se muito difícil precisar sua extensão. Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira³⁹¹ apontam que a oferta da licença da patente pelo INPI, nos termos dos artigos 64 a 67 da lei da propriedade industrial, seria um dos motivos, afirmando que a licença compulsória não poderá ser concedida se a patente estiver em oferta pelo titular.

Igualmente, o inciso II aponta como justificativa para afastar a concessão da licença compulsória, a comprovação de efetivos preparativos para o início da exploração que, no caso concreto, pode ser feita com base na apresentação de projetos para a construção de instalações industriais, cumulativamente com a demonstração da existência de efetivos investimentos para o início da industrialização do produto.

Por fim, a existência de óbices legais também é uma escusa para a exploração ou comercialização do produto protegido, afastando a alegação de abuso de direito ou de poder econômico, ou ainda a falta de exploração local.

3.6.4 – A licença compulsória na revogada lei n. 5.772/71.

A lei n. 5.772/71, que foi revogada pela atual lei da propriedade industrial, também tratava da licença compulsória. No entanto, o tratamento era mais direto e não se fixava tantas exigências e condições para a medida.

Logo em seu primeiro dispositivo (artigo 33), permitia a imposição da licença compulsória quando o titular da patente não houvesse iniciado a exploração de seu objeto “de modo efetivo no país”, dentro dos três primeiros anos, contados da data da concessão do privilégio. Tal medida poderia ser

³⁹⁰ FURTADO, Lucas Rocha. Licenças compulsórias e legislação brasileira sobre patentes. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 141.

³⁹¹ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 141.

evitada se o titular demonstrasse a existência de “motivo de força maior”. A licença, também, seria concedida se o titular houvesse interrompido por tempo superior a um ano a exploração da patente.

Igualmente, a legislação revogada permitia a concessão da licença por motivo de interesse público, para a exploração do privilégio em desuso ou cuja exploração efetiva não atendesse à demanda do mercado.

A importação do objeto da patente não era justificativa para evitar a concessão da licença, salvo no caso de ato internacional ou de acordo de complementação de que o Brasil participasse.

3.7.5 – A caducidade de patentes.

A atual lei da propriedade industrial prevê a extinção da vigência da carta patente, antes do término do prazo de proteção, quando, não obstante haver transcorrido dois anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não houver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso dos direitos patentários, nos termos do artigo 80. Na atual sistemática, a caducidade pode ser decretada a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, ou ainda de ofício pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A caducidade apresenta-se, atualmente, como instrumento último para evitar o abuso de direito, que, somente, pode ser exercido quando a adoção de licença compulsória mostrar-se inócua para os propósitos almejados. Decretada a caducidade, nos termos do artigo 78, extingue-se a carta patente e seu objeto cai em domínio público e pode ser explorado por qualquer interessado, independentemente de autorização ou pagamento de *royalties*.

O revogado código da propriedade industrial de 1971, também, fazia previsão do instituto da caducidade, mas com contornos, totalmente, díspares,

na medida em que não exigia, como premissa anterior, a adoção de licença compulsória. Pela sistemática do artigo 49 da lei n. 5772/71, o privilégio poderia ser extinto, desde que o objeto da patente não tivesse sua exploração local iniciada de modo efetivo, dentro de quatro anos, contados da data da expedição da carta patente. Esse prazo seria ampliado para cinco anos, na hipótese de anterior concessão de licença compulsória. Igualmente, a caducidade seria decretada se a exploração local do objeto houvesse sido interrompida, sem justo motivo, por mais de dois anos consecutivos.

Assim, ao contrário do que ocorria no sistema anterior, atualmente a extinção prematura da carta patente pela caducidade somente é possível se, previamente, houver sido determinada a licença compulsória da patente e esta, por sua vez, tenha se mostrado ineficaz para minimizar os malefícios dos interesses ofendidos pelo exercício dos direitos do titular. Essa, no entanto, não é a opinião de Tinoco Soares, ao afirmar que “não havendo a imposição da licença compulsória a patente será declarada caduca se, eventualmente, não tiver sido iniciada a sua exploração pelo próprio titular ou por terceiros, livremente licenciados, e a partir do momento em que for requerida a sua caducidade”³⁹². Contudo, a leitura sistemática do texto legal, como acertadamente fazem Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira³⁹³, conduz à conclusão de que o legislador exigiu o uso da licença compulsória como instrumento prévio a ser usado antes da medida extrema da caducidade.

Todavia, dentro de uma perspectiva em que a patente deve ser explorada respeitando os interesses sociais, parece mais adequada a sistemática adotada na legislação revogada, vez que as exigências para que a proteção fosse extinta eram menores, especialmente quando se constata que, não obstante a atual lei da propriedade industrial estar em vigor há uma década, até o atual momento nenhuma licença compulsória foi determinada

³⁹² SOARES, José Carlos Tinoco. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 133.

³⁹³ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 160.

pelo Poder Público, apesar das constantes ameaças feitas, especialmente contra a indústria transnacional de fármacos.

Certamente, neste aspecto, um dos motivos que impede o Poder Público de determinar a licença compulsória é de ordem burocrática, na medida em que, nem sempre, é fácil identificar um industrial local com estrutura técnica e interesse econômico em explorar, mediante licença compulsória, carta patente alheia. A caducidade, como instrumento de barganha para proporcionar maior equilíbrio entre interesses privado e público, mostra-se mais eficaz no aspecto prático.

3.8 – A importância da propriedade industrial para a indústria farmacêutica.

A propriedade industrial assume especial importância na indústria farmacêutica mundial, que investe, anualmente, bilhões de dólares para o desenvolvimento de novos medicamentos³⁹⁴. É neste ambiente que um sistema eficaz de proteção patentária é extremamente importante para esse segmento, para obter, de maneira eficaz e segura, a proteção dos produtos e processos desenvolvidos, explorando-os de maneira exclusiva no mercado mundial por longos períodos, dentro dos quais tenta obter o retorno financeiro do investimento em pesquisa.

Como anota Tachinardi:

A inovação, que move o setor farmacêutico, necessita, por sua vez, de mecanismos de apropriação para garantir lucros aos detentores do novo conhecimento. A patente, por conseguinte, é um instrumento de apropriação dos mais reivindicados pela indústria de medicamentos, que, através do monopólio temporário

³⁹⁴ VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 143.

por ela concedido, evita o procedimento da cópia desautorizada³⁹⁵.

No mesmo sentido, Barbosa pondera que “de todos os setores econômicos do Primeiro Mundo, o único que parece realmente precisar da proteção de patentes é a indústria farmacêutica: aparentemente, 65% dos produtos existentes no mercado não teriam sido nele introduzidos sem o amparo de um privilégio, atento porteiro da entrada da concorrência”³⁹⁶.

As patentes exercem um papel essencial para o desenvolvimento de novos medicamentos de interesse humano e a indústria farmacêutica exige um preço alto pelo acesso a essas novas tecnologias.

O papel dessas novas tecnologias aumenta de importância cotidianamente. No início do século passado, o processamento de produtos farmacêuticos estava a cargo de pequenos estabelecimentos e foi, paulatinamente, se desenvolvendo até chegar nas empresas transnacionais que atualmente dominam o mercado global. Estima-se que, no final do século passado, oitenta por cento do mercado farmacêutico mundial era comandado por, aproximadamente, cinquenta empresas e, atualmente, o consumo de medicamento está crescendo a taxas de sete por cento ao ano, um dos mais acelerados do mundo³⁹⁷. Esse quadro é idêntico no Brasil, já que o mercado farmacêutico local “encontra-se monopolizado por multinacionais farmacêuticas, especialmente as norte-americanas”³⁹⁸.

Mas, ao mesmo tempo em que há um inegável interesse de grupos econômicos na manutenção e fortalecimento do sistema de patentes, os

³⁹⁵ TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 35.

³⁹⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 422.

³⁹⁷ REGO, Elba Cristina Lima. Política de regulamentação do mercado de medicamentos: a experiência internacional. **Revista do BNDES**. <http://www.bdnes.gov.br/conhecimento/revista/v1414.pdf>. Acesso em 13.10.2006. p. 2.

³⁹⁸ CAVALHEIRO, Rodrigo da Costa Ratto. **O monopólio e as multinacionais farmacêuticas**. Piracicaba: Unimep, 2002. Dissertação (mestrado em direito). p. 242.

medicamentos são considerados produtos de primeira necessidade e estão, intrinsecamente, ligados com políticas de saúde da população, especialmente no Brasil. As crescentes reduções das taxas de mortalidade e de morbidade mundiais, certamente, são sustentadas pela disponibilidade de medicamentos poderosos e efetivos. A medicina de hoje em nada se parece com aquela praticada há cinqüenta ou cem anos.

O acesso da população mais carente aos novos medicamentos mostra-se como uma exigência humanitária, que está em constante conflito com os interesses comerciais da indústria farmacêutica que, através da obtenção de patentes, detêm o monopólio de exploração de medicamentos essenciais para a saúde humana.

Certamente, dentre todos os setores da economia, é no mercado de medicamento que se verifica o confronto mais evidente entre os interesses do titular da patente e as exigências de observância da função social. E esse choque de interesses mostra-se mais latente no Brasil, com sua política pública de distribuição gratuita de medicamentos à população mais carente, em especial para o tratamento de pacientes portadores do vírus HIV, regulamentada pela lei n. 8.080/90. Anualmente, o País investe boa parte do orçamento do Ministério da Saúde na aquisição desses medicamentos³⁹⁹ e, muitas vezes, ante o monopólio outorgado pelo sistema pantetário, fica impedido de realizar procedimentos licitatórios para a escolha do melhor fornecedor, já que, por força de carta patente só existe um único fornecedor habilitado. E este sistema já está com a sua sustentabilidade ameaçada, pois o acesso universal a dezesseis medicamentos custará ao SUS, neste ano de 2006, cerca de 1 bilhão de reais, sendo que 80% deste valor será exclusivamente destinado à compra de fármacos protegidos por patente⁴⁰⁰.

³⁹⁹ Apenas para a aquisição de medicamentos para o tratamento da AIDS, o Brasil investiu mais de US\$ 300 milhões de dólares no ano 2000, atingindo mais de cem mil pessoas (<http://www.aids.gov.br>. Acesso em 13.10.2006).

⁴⁰⁰ ROSENTHAL, Caio; SCHEFFER, Mário. **O Presidente Lula e a AIDS**. Folha de São Paulo, 30.11.2006, p. A3.

É neste ambiente que os mecanismos da licença compulsória e da caducidade mostram-se importantes como instrumento de barganha para a redução de custos. E deveriam ser usados com mais eficiência pelo Poder Público, vez que, como reação política aos altos custos suportados pelo Governo com a compra de medicamentos para a AIDS, estão em tramitação no Congresso Nacional, dois projetos de lei que prevêm a proibição de patenteamento de medicamentos adotados para o tratamento da Aids: projeto de lei n. 4.678/2001⁴⁰¹, do Deputado Aldo Rebelo (PCB/SP), que já está apto para ser colocado em pauta de votação; e o projeto de lei n. 22/2003⁴⁰², do Deputado Roberto Gouveia (PT/SP).

Nestes momentos de enfrentamento entre o interesse social e a manutenção da exclusividade outorgada pela patente, surge a discussão sobre a opção legislativa de conceder, ou não, proteção aos produtos e processos farmacêuticos.

Historicamente, o Brasil já adotou tanto uma como outra opção.

Durante a primeira metade do século XX, muitos países modificaram suas legislações, impedindo a proteção dos fármacos. Assim, por exemplo, a Itália, em 1939, passou a não reconhecer proteção patentária aos fármacos, apenas mudando sua legislação em 1976. Igualmente, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Suíça, também, proibiram a proteção patentária dos fármacos, visando ao fortalecimento de suas indústrias locais para, posteriormente, voltar a aceitar o patenteamento⁴⁰³. Segundo estudo feito em 1978 pela *FDA (Food and Drug Administration)* dos Estados Unidos, dos 172

⁴⁰¹ http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=28528. Acesso em 02.01.2007.

⁴⁰² http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=104345. Acesso em 02.01.2007.

⁴⁰³ TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 60. No mesmo sentido, BARBOSA, Figueira. *Preços na indústria farmacêutica: abusos e salvaguardas em propriedade industrial. Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 94.

países pesquisados, apenas dezesseis contemplavam uma proteção total na área farmacêutica⁴⁰⁴.

A primeira codificação brasileira sobre a propriedade industrial (Decreto n. 7.903), de 1945, durante a Era Vargas, proibiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (artigo 8º, inciso III), pela mesma justificativa acima exposta: fortalecer a indústria local, ainda incipiente naquela época. No entanto, o texto legislativo de 1945 permitia a concessão de patente para processos farmacêuticos. Essa permissão, no entanto, foi afastada em 1969, através do Decreto-Lei n. 1.005, proibindo o patenteamento de processos farmacêuticos (artigo 8º, alínea c). Dois anos mais tarde, essa política foi mantida pela lei n. 5.772/71 (artigo 9º, alínea c).

Essa opção legislativa, segundo Scholze, “tinha motivação essencialmente política, dentro de um modelo de industrialização autárquica: a de proporcionar, via apropriação do conhecimento alheio, o desenvolvimento brasileiro nesses setores tecnológicos”⁴⁰⁵. No entanto, a história mostra que essa política foi frustrada, uma vez que não impediu o estabelecimento de empresas estrangeiras no território nacional e não foi suficiente para fortalecer ou capacitar a indústria local.

Comentando a sistemática vigente na lei de 1971, Domingues explica que a impossibilidade legal de se patentear os produtos químicos e farmacêuticos era “de ordem estritamente econômica”, citando manifestação do então Ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pratini de Moraes, em sessão realizada em 16 de setembro de 1971, no Congresso Nacional, que justificou a opção legislativa da seguinte maneira:

⁴⁰⁴ MITTELBAACH, Maria Margarida. Algumas considerações sobre o sistema de patentes e a saúde humana. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 144.

⁴⁰⁵ SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 42.

Como os processos químico-farmacêuticos não são patenteados em alguns países, e alguns deles simplesmente até há pouco tempo não tinham um sistema de patente, havia preços de matéria-prima para a indústria farmacêutica diferenciados, dependendo da origem. Aí é que o problema foi suscitado. A mesma matéria-prima importada de um país que concedia privilégios para a indústria farmacêutica custava 10 ou 20 vezes mais caro que a matéria-prima originada de países onde não havia privilégio. Como não se produziam no país, a não ser em escala pequena e para um número pequeno, matérias-primas para a indústria farmacêutica, era muito mais interessante importá-las, porque custavam menos e tinham as mesmas características dos países que não reconheciam a patente. E essa solução foi adotada. Permitiu o acesso dos laboratórios nacionais às matérias-primas a um preço menor. Por que as matérias-primas custam mais caro nos países onde existem patentes? Porque elas devem incluir no seu preço final uma parcela de custo, específica, para cobrir a pesquisa na própria indústria (...). O objetivo fundamental foi permitir o acesso dos laboratórios brasileiros às matérias-primas químico-farmacêuticas a preços menores⁴⁰⁶.

Apoiando o tratamento legislativo da época, Gama Cerqueira afirmou que “motivos de ordem econômica, porém, desaconselham a concessão de privilégios para este gênero de invenções, os quais se consideram prejudiciais ao desenvolvimento das indústrias químicas, porque conferindo a patente ao seu concessionário o direito exclusivo de fabricar e vender o produto, ainda que este possa ser obtido por processo diferente, impede o aperfeiçoamento dos processos existentes e a criação de novos processos mais úteis e vantajosos sob o ponto de vista da sua eficiência ou economia.” Neste aspecto, Gama Cerqueira traçou uma comparação entre a legislação francesa (que admitia o patenteamento de produtos químicos) com a alemã (que admitia apenas o privilégio de processos), afirmando que:

Comparando o grande desenvolvimento das indústrias de produtos químicos na Alemanha com o menor progresso dessa indústria na França, os autores consideram esses

⁴⁰⁶ DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial: patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 47.

fatos, em grande parte, como consequência dos sistemas legislativos vigentes nesses países; pois, ao passo que na Alemanha a ausência de patentes para produtos químicos favorece o progresso da indústria, permitindo o constante aperfeiçoamento dos processos, na França os inventores encontram fechado o caminho para novas invenções⁴⁰⁷.

Como já exposto anteriormente, o código de 1971 foi revogado pela atual lei da propriedade industrial, em 1996, cuja aprovação foi antecedida por calorosos debates nacionais, já que as mudanças estavam sendo discutidas por provocação do governo norte-americano, que exibia uma grande preocupação com o sistema de proteção da propriedade tecnológica então vigente no País. De maneira mais precisa, a celeuma em torno da legislação patentária era centrada na impossibilidade de patenteamento de produtos e processos farmacológicos. Pressionado e após sofrer retaliações econômicas, o Brasil, em 14 de maio de 1996, já no primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, aprovou a nova lei da propriedade industrial que, por força da pressão internacional, notadamente da indústria farmacêutica norte-americana, trouxe em seu bojo a autorização para o patenteamento de microorganismos geneticamente modificados, bem como processos e produtos farmacêuticos.

Seguindo uma política adotada por vários países, o Brasil protegeu seu mercado do privilégio dos produtos farmacêuticos até o final do século XX. No entanto, diferentemente do que ocorreu em outros países, a indústria farmacêutica local não soube aproveitar esse longo período para se estruturar, tornando-se competitiva. Diferentemente de países como Japão e Itália, a indústria farmacêutica brasileira não realizou atividades de pesquisa e desenvolvimento. E esse quadro permanece até os dias atuais, quando se constata que a indústria farmacêutica local é formada, na sua maioria, por multinacionais estrangeiras que adotaram por política centralizar nas matrizes as pesquisas farmacológicas. Em alguns casos, até mesmo a produção dos fármacos é centralizada nas matrizes, que exportam os componentes químicos

⁴⁰⁷ GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São

principais, limitando a atividade fabril da indústria local à mera mistura de insumos e envasamento para comércio. Estima-se que, nos países desenvolvidos, as empresas farmacêuticas gastam, em média, dez por cento do faturamento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), enquanto que, no Brasil, esse número não atinja a um por cento⁴⁰⁸.

Em outras palavras, se, por um lado, o longo período de supressão do patenteamento dos produtos farmacêuticos em nada contribuiu para o desenvolvimento nacional no setor, por outro, a nova legislação, que admite a patenteabilidade, igualmente em nada está contribuindo para que os setores nacionais de pesquisa e desenvolvimento alavanquem⁴⁰⁹.

Sábua, neste aspecto, a afirmação de Tachinardi sobre o investimento em inovação na indústria farmacêutica: “Na indústria farmacêutica, a concorrência se faz via inovação. Trata-se de um setor de intensa dinamicidade tecnológica, em que os investimentos em P&D são essenciais para o controle dos mercados”⁴¹⁰.

Essa análise histórica permite concluir, ainda, que medidas legislativas de proteção da indústria local, adotadas isoladamente e desacompanhadas de medidas públicas que fomentem a atividade inovativa, apresentam-se como inócuas. Certamente, o Brasil perdeu no século XX uma oportunidade histórica de estruturar adequadamente a sua indústria farmacêutica, para enfrentar os novos desafios de um mercado em que trata o conhecimento como o capital intangível de maior valia para o desenvolvimento econômico.

Como afirma Barbosa:

Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 349.

⁴⁰⁸ TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 123.

⁴⁰⁹ CAVALHEIRO, Rodrigo da Costa Ratto. **O monopólio e as multinacionais farmacêuticas**. Piracicaba: Unimep, 2002. Dissertação (mestrado em direito). p. 66.

Evidentemente, há um momento histórico adequado para passar a conceder patentes para produtos químicos: é quando a importância econômica das invenções químicas nacionais supera a vantagem que a indústria do país aproveita da falta de patentes. Todos os países centrais, inclusive, no caso citado por Gama Cerqueira, a Alemanha, passaram a conceder patentes químicas quando a tecnologia nacional passou a ser pelo menos tão importante para o desenvolvimento econômico quanto a tecnologia estrangeira⁴¹¹.

No mesmo sentido, Varella afirma que no Brasil:

O motivo da não mais possibilidade de concessão das patentes para o setor farmacêutico foi o mesmo, a não existência de pesquisas no setor em um nível que possibilitasse a concorrência internacional. Contudo, após o fim da permissibilidade do patenteamento, ao contrário dos demais países, o desenvolvimento da indústria farmacêutica jamais foi colocado como meta governamental⁴¹².

Deste modo, a indústria local, no segmento de fármacos, pouco se desenvolveu, especialmente, no que diz respeito ao segmento inovativo. Ainda que se identifique a presença de grandes empresas transnacionais, da mesma forma que se percebe, notadamente com o surgimento da política de genéricos, o fortalecimento de indústrias farmacêuticas locais, o investimento no setor de pesquisa e desenvolvimento ainda é raro e está concentrando, praticamente de forma exclusiva, nas instituições públicas, uma vez que a indústria de capital nacional limita-se na fabricação de medicamentos genéricos ou explorar, mediante licença, outros protegidos por patente.

3.8.1 – O mercado farmacêutico e os medicamentos genéricos.

⁴¹⁰ TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993. p. 59.

⁴¹¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 429.

⁴¹² VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual de setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996. p. 155.

O setor farmacêutico exerce influente papel na economia mundial. É determinante, por exemplo, na adoção de políticas públicas de saúde. Interfere, sem dúvida, em índices de mortalidade e natalidade.

Com um mercado em constante evolução, especialmente nas camadas populacionais com maior concentração econômica, dado os altos custos de aquisição, a produção de medicamentos exige altos investimentos em atividade inovativa, representando importante porcentagem no preço final para comércio. Em países com menor índice de desenvolvimento, como na América Latina, são identificadas grandes diferenças entre os níveis de consumo nos distintos estratos da população, com grandes desigualdades sociais.

Grandes avanços na farmacologia, com o aperfeiçoamento de produtos, foram identificados nos últimos anos. Nas décadas de oitenta e noventa, pacientes portadores do HIV estavam fadados, na maioria dos casos, a uma morte rápida ilustrada por muito sofrimento familiar; atualmente, graças aos novos medicamentos e coquetéis anti-retrovirais, como o “Efavirens” e o “Nelfinavir”, a sobrevivência do portador é muito maior, com enormes ganhos em qualidade de vida. Os benefícios identificados, atualmente, são resultados de vultuosos investimentos em pesquisa, notadamente, nos Estados Unidos e na Europa.

Apesar da importância, a concorrência no mercado farmacêutico é extremamente limitada e poucas empresas conseguem se firmar, notadamente em virtude dos valores exigidos no investimento em pesquisa. Por isso mesmo, o mercado é, altamente, concentrado. Ainda que se identifique um grande número de empresas, é certo que existe uma concentração segmentada: poucas atuam em seus respectivos nichos, de acordo com a área de especialização terapêutica do medicamento, provocando a existência de

oligopólios e monopólios por classes e, em determinados setores, identifica-se um único laboratório que domina mais da metade do mercado específico⁴¹³.

Outro fator que ainda impede a competitividade é a fidelidade da marca. Ainda que o fármaco tenha a vigência de sua patente expirada, preserva-se a fidelidade do consumidor pela perpetuação dos direitos marcários. Esse impacto negativo é minimizado pela criação dos medicamentos genéricos.

A política de medicamentos genéricos não foi desenvolvida, prioritariamente, pelo Brasil, mas pelos Estados Unidos, que os adotam com muita eficiência desde a década de sessenta. Em alguns casos, os genéricos são introduzidos no mercado após três meses da expiração da vigência da carta patente, provocando, de imediato, a redução dos preços do medicamento de marca⁴¹⁴. Estima-se que nos Estados Unidos, setenta e dois por cento das prescrições médicas correspondem aos remédios genéricos⁴¹⁵.

Apenas para ilustrar a preocupação norte americana em regular o mercado farmacológico através de medicamentos genéricos, no final do século passado, foi iniciada uma investigação pela Comissão Federal de Comércio contra as quatro maiores empresas farmacêuticas do setor, com o propósito de verificar a ocorrência de intervenções indevidas no mercado para evitar a concorrência dos produtores de genéricos. A comissão investigava a denúncia de que os fabricantes de medicamentos de marca haviam feito acordos com os produtores de medicamentos genéricos para mantê-los fora do mercado. As práticas alegadas incluíam pagamentos em dinheiro e licenças exclusivas para novas versões do medicamento da marca própria, bem como a prática adotada pelos fabricantes de medicamentos pioneiros de marca, que divulgavam

⁴¹³ CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o direito da concorrência. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 170.

⁴¹⁴ REGO, Elba Cristina Lima. Política de regulamentação do mercado de medicamentos: a experiência internacional. **Revista do BNDES**. <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/v1414.pdf>. Acesso em 13.10.2006. p. 14.

informações afirmando que os genéricos não são tão bons quanto os medicamentos de marca⁴¹⁶.

Além do controle mercadológico, estudos⁴¹⁷ indicam que o impacto dos medicamentos genéricos é aumentado com programas educativos e promocionais que orientem e incentivem a prescrição pelos médicos que, da mesma forma que recebem informações terapêuticas dos medicamentos de marca, devem ser conscientizados da eficácia clínica dos genéricos. Paralelamente, o desenvolvimento de um sistema de informação confiável sobre a utilização dos genéricos, com dados sobre a efetividade clínica, também devem ser oferecidos ao mercado consumidor ainda relutante.

Os medicamentos genéricos foram introduzidos no País pela lei n. 9.787/99, alterando a redação da lei n. 6.360/76. Pela definição legal, genérico é o medicamento que se pretende ser intercambiável com o medicamento de marca (ou de referência), geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade.

Além do medicamento genérico e de marca, desde 1976 o Brasil admite o registro de medicamento similar, que reproduz sem exatidão a fórmula do medicamento original, com os mesmos princípios ativos e a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica (inciso XX do artigo 3º da lei n. 6.360/76).

3.9 – Os mecanismos legislativos e as políticas públicas que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.

⁴¹⁵ FONSECA, Antônio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001. p. 197.

⁴¹⁶ O'SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven; NISHIJIMA, Marislei. **Introdução à economia**. São Paulo: Prentice Hall, 2004. p. 162.

O regime jurídico de patente é uma parte importantíssima da estrutura necessária para promover o desenvolvimento econômico e social de um país. Contudo, não se deve supervalorizar sua função, como faz Sherwood. Sem dúvida, tem uma relevância estrutural que pouco pode acrescentar quando aplicada de forma isolada. Exigem-se, em paralelo, diversas preocupações organizacionais sobre as quais uma nação deve nortear seu desenvolvimento. Destarte, de nada adianta uma legislação patentária eficiente sob o ponto de vista de proteção dos direitos do inventor se, por outro lado, o país prescinde de fatores ambientais, naturais, humanos, sociais, educacionais, políticos, externos, econômicos, entre outros.

Essa opinião é exposta nas diversas obras de Pimentel. Mais recentemente, afirmou que “é necessária uma política pública e o correspondente investimento para melhorar a capacidade tecnológica dos centros de pesquisa local, que estão a requerer mais recursos e a sua distribuição mais transparente”⁴¹⁸.

Como parte da estrutura legal, o regime jurídico de patentes, ao mesmo tempo em que preserva os direitos do inventor, deve ser norteado pela preocupação em cumprir sua função social, assim como ocorre com qualquer propriedade. Trata-se de exigência constitucional, que se sobrepõe aos tratados e ordenamentos legislativos ordinários internos.

Em outras palavras, sustenta-se que o sistema jurídico, o sistema judicial e toda a infra-estrutura básica são, absolutamente, necessários e imprescindíveis para nortear o desenvolvimento econômico de um país e, em especial, devem fomentar o processo inovativo. Como parte de um grande

⁴¹⁷ REGO, Elba Cristina Lima. Política de regulamentação do mercado de medicamentos: a experiência internacional. **Revista do BNDES**. <http://www.bdnes.gov.br/conhecimento/revista/v1414.pdf>. Acesso em 13.10.2006. p. 15.

⁴¹⁸ PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005. p. 303.

todo, esses elementos devem ser harmônicos e complementares. É falacioso sustentar que a importância de uma estrutura em detrimento da outra, mas, certamente, a ausência ou a inadequação de um dos elementos estruturais implica em dificuldades para o funcionamento do todo.

A exegese da função social das patentes exige políticas de incentivo à inovação, ao lado de um regime legal adequado. O Poder Público tem assinalado essa preocupação, notadamente com as recentes mudanças no sistema nacional de inovação, com a criação da lei de inovação, prevendo incentivos fiscais e benefícios para as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Como se verificou, a lei de patentes brasileira possui alguns mecanismos que funcionam como instrumentos de defesa: verificado o abuso das prerrogativas do titular da patente, o ordenamento jurídico prevê a incidência de licença compulsória e, em último caso, da caducidade do registro.

No entanto, tais ferramentas servem para proporcionar o equilíbrio apenas no caso concreto e, na prática, são raramente aplicadas. Exemplificativamente, a ameaça de concessão de licenças compulsórias foi importante em diversas ocasiões para a redução de preços de medicamentos adquiridos pelo Poder Público. Independentemente disso, algumas mudanças legislativas podem ser implementadas com o propósito de tornar mais efetiva a aplicação da função social como princípio norteador do regime patentário. Ao mesmo tempo, a adoção de algumas políticas públicas que fomentem a atividade inovativa, também, pode ser sugerida, tudo com o propósito de retirar o País da inércia no desenvolvimento tecnológico.

Adaptar o sistema legislativo às necessidades sociais é imprescindível, além de representar, no caso específico das patentes, uma exigência constitucional. Não se pretende exacerbar, como já ficou claro, a

importância do sistema legislativo, mas apenas a sua adaptação, vez que, como afirma Barral:

O sistema jurídico é crescentemente percebido como o elemento relevante para o processo de desenvolvimento. Primeiro, porque o sistema jurídico pode constituir um poderoso impeditivo a este processo, se ele permitir a instabilidade ou corrupção. Ainda, porque o sistema pode compreender normas pouco claras e ineficientes, que criam um custo para os contratos privados. Finalmente, porque sistemas judiciais ineficientes provocam conseqüências econômicas negativas, derivadas da incerteza jurídica e da incapacidade de garantir o cumprimento de obrigações sociais privadas⁴¹⁹.

3.9.1 – Os mecanismos legislativos que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.

O regime legislativo de patentes deve ser construído tendo como princípio norteador o fomento ao avanço tecnológico, especialmente, em países que estão em processo de desenvolvimento. Aceita essa premissa, não se mostra razoável a tentativa de uniformização da legislação patentária, externada na incidência de pressões comerciais praticadas por grandes potências econômicas, na tentativa de impor, aos países em desenvolvimento, os mesmos critérios legislativos por eles adotados. Isto porque, os países desenvolvidos já possuem a infra-estrutura necessária para o avanço tecnológico, sendo que a legislação deve espelhar essa situação social, com o desiderato de fortalecer as salvaguardas que protegem a iniciativa legislativa.

No entanto, não se deve sustentar o completo afastamento de desrespeito a tratados e convenções internacionais referendadas pela maioria dos países democráticos, uma vez que uma carta patente pode ser explorada em qualquer local do mundo, não se justificando uma posição de isolamento

⁴¹⁹ BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento.** São Paulo: Singular, 2005. p. 48.

político. Busca-se o equilíbrio, respeitando, ao mesmo tempo, tratados internacionais e exigências constitucionais internas.

Inegavelmente, o atual regime legislativo de patentes brasileiro não foi gestado pela sociedade, levando-se em consideração os interesses sociais da nação, sem a interferência ou pressão externa. Como se afirmou, a atual lei da propriedade industrial é resultado de uma forte pressão internacional, liderada notadamente pelos Estados Unidos e sua indústria de fármacos, que praticamente impôs ao País alguns critérios legislativos, tendo como referência os princípios norteadores do TRIPS.

O paradigma da legislação de países desenvolvidos não pode ser imposto às demais nações, sustentado pela falaciosa afirmação segundo a qual o fortalecimento legislativo do regime patentário conduz ao desenvolvimento tecnológico. Sem a infra-estrutura necessária, apenas e tão somente com uma legislação que proteja, de forma eficiente, a produção intelectual, não será possível o desenvolvimento inovativo de países como o Brasil. Portanto, como contraponto, a função social, como princípio norteador, deve permear todo o ordenamento jurídico das patentes, especialmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, buscando um equilíbrio com as exigências internacionais.

Estas premissas exigem, paralelamente ao fortalecimento da infra-estrutura dos países em desenvolvimento, a criação de algumas ferramentas legislativas que promovam, com mais eficiência, a proteção do interesse social. Esta é a faceta mais importante na análise da função social das patentes: o sistema legislativo deve ser um dos fomentos ao desenvolvimento inovativo. Ausentes as condições de infra-estrutura mínima, a legislação interna deve ser estruturada de maneira a permitir o fomento inovativo e não, simplesmente, se adequar ao padrão legislativo do regime de patentes de países desenvolvidos.

De maneira mais precisa, adequando-se à latente carência do País em programas efetivos de desenvolvimento tecnológico, a legislação, ao lado dos mecanismos já existentes (como a licença compulsória e a caducidade), deveria prever outros, mais efetivos, com o propósito de adequar os interesses particulares dos inventores e titulares de patentes, com a função social das patentes.

3.9.1.1 – A exigência de industrialização local do produto protegido por patente.

A obrigatoriedade da industrialização local dos produtos patenteados, sob pena de caducidade, parece ser a mais importante mudança legislativa capaz de fomentar o desenvolvimento econômico do País. Como se afirmou, a legislação anterior exigia a produção local do produto protegido por patente, sob pena da extinção da proteção. A atual lei da propriedade industrial, igualmente, faz essa exigência. No entanto, na sua sistemática, não havendo exploração local, o Poder Público poderá determinar a concessão de licença compulsória para terceiro. Apenas e tão somente quando esse mecanismo se mostrar inócuo no caso concreto, será lícita a caducidade da proteção, nos exatos termos do parágrafo primeiro do artigo 68, que autoriza a licença compulsória, além dos casos de abuso de direito e abuso do poder econômico, “a não exploração do objeto da patente em território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda, a falta de uso integral do processo patentado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação” (inciso I).

A obrigatoriedade da produção local, como pressuposto para a manutenção da proteção patentária, apresenta-se como um mecanismo que favorece o processo de industrialização, com a conseqüente geração de empregos e arrecadação de tributos. A exigência prévia de uma licença compulsória mostra-se inócua, vez que, apesar de a lei da propriedade industrial ter sido publicada há mais de uma década, até a presente data essa

ferramenta foi usada apenas e tão somente como instrumento de barganha pública e, no atual regime, nenhuma licença compulsória foi concedida pelo Poder Público.

Ainda que radical, a mera possibilidade de um interessado solicitar a instauração de procedimento de caducidade da patente, por falta de produção local, será um fator legislativo determinante na definição das estratégias empresariais das transnacionais. Não se está afirmando que exista garantia de que essa medida irá redundar de forma automática nestes resultados, mas, igualmente, não se pode ignorar que é, em princípio, meio idôneo para alcance desse intento.

Mesmo que se afirme que essa mudança legislativa possa, eventualmente, confrontar com dispositivos do TRIPS, tal assertiva não afasta sua legitimidade, vez que a própria Constituição, ao estabelecer a função social como princípio norteador do regime de propriedade, inclusive o patentário, exige do legislador ordinário a preocupação na construção de um sistema legal que fomente o processo de desenvolvimento tecnológico.

A necessidade imperativa de exploração local, como pressuposto de validade da carta patente, é tão coerente e fundamental para a sociedade, pois não se justifica a manutenção de uma exclusividade local que beneficia apenas a indústria estrangeira. A produção local beneficia a economia do País e não impede o exercício dos direitos do titular da carta patente que poderá aferir os resultados financeiros com a remessa de *royalties*.

Tudo isso porque a literalidade do disposto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal é muito evidente ao condicionar a existência do sistema de patentes, entre outros fatores, ao desenvolvimento econômico do país. E a exploração local é imprescindível para atingir esse desiderato, na exata medida em que não há desenvolvimento local sem industrialização.

Contudo, a exigência de produção local deve prever exceções. Em alguns casos, por exemplo, a exigência de produção local pode gerar um incremento no custo do produto, onerando seu acesso ao mercado consumidor. Em outras situações, em virtude de restrições locais, como falta de mão-de-obra especializada, igualmente, pode justificar a importação do produto patentado.

Para a análise do caso concreto, a exigência de produção local, sob pena de caducidade da carta patente, deve ser precedida por um procedimento administrativo perante o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que possui condições técnicas para, no caso concreto, verificar a viabilidade da exigência de produção local e as eventuais escusas do titular da carta patente.

No caso concreto, o CADE deve levar em consideração, por exemplo, o prazo de vigência da carta patente (até 20 anos). Em algumas situações, a exigência de exploração local pode ser postergada, de maneira a permitir um período de tempo suficiente para que se criem as condições ideais para o início da produção local, sem impor ao titular da carta patente um ônus excessivo, o que fatalmente implicaria no repasse de custos ao consumidor brasileiro.

3.9.1.2 – Prazo de vigência variável para cada tipo de patente.

Vinte anos é o prazo de vigência de uma patente de invenção. Quinze anos para o modelo de utilidade.

O prazo de proteção de uma carta patente deve ser fixado em tempo suficiente a permitir que o inventor tenha, em primeiro lugar, o retorno financeiro pelos valores investidos na pesquisa científica. Além disso, deve ser suficiente para o inventor receber uma razoável compensação financeira pelo trabalho intelectual desenvolvido.

Poucos são os investimentos financeiros em que o empresário almeja atingir sua lucratividade diluída em longos períodos. Normalmente, em virtude dos constantes avanços tecnológicos e da dinâmica mercadológica, os investimentos empresariais exigem retornos financeiros no curto ou médio prazo, isto é, em intervalos jamais superiores a cinco ou dez anos. A promessa de lucratividade diluída em duas décadas, certamente, irá inviabilizar o negócio. Adicionalmente, pode-se afirmar que não existe um período de tempo padronizado no qual o empresário obtém o seu retorno econômico. Dependendo do ramo, inúmeras variáveis são importantes e devem ser consideradas.

Aceitas essas premissas, pode-se afirmar que o prazo de proteção de uma carta patente é, excessivamente, longo para a maioria dos inventos. Certamente, alguns inventos exigem altos investimentos em pesquisa científica; outros, no entanto, de menor complexidade, são desenvolvidos com uma pequena estrutura e pouco dinheiro; alguns, certamente, são atingidos ao acaso, praticamente, sem aporte financeiro. O regime de patente, sem dúvida, tende a impactar, de modo distinto, nos diversos setores tecnológicos.

Neste ambiente, parece que os prazos de proteção da carta patente devem ser variáveis, segundo o setor industrial no qual ela é inserida e a complexidade envolvida. Além disso, o interesse público deve ser sopesado, pois alguns produtos, de grande utilidade para a humanidade, ainda que exijam grandes investimentos, devem cair em domínio público mais rapidamente, permitindo que o equilíbrio do mercado em curtos períodos.

Atualmente, não se encontram justificativas para a manutenção da proteção de uma carta patente por duas décadas. A doutrina não aponta os critérios que levaram o legislador a adotar tal período e tudo indica que o período de vinte anos foi ajustado de forma aleatória pelo TRIPS, pois, como se sabe, na legislação anterior, a carta patente vigorava, no máximo, por

quinze anos (artigo 24 da lei n. 5.772/71) e a atual lei da propriedade industrial aumentou o prazo para vinte, seguindo orientação do TRIPS (artigo 33).

Se raros são os investimentos empresariais cuja lucratividade é diluída em tão longo período, não se apresenta razoável a manutenção da vigência de uma carta patente por vinte anos, notadamente naqueles setores inovativos de baixa intensidade, em que o investimento, em pesquisa, é mínimo e pode ser revertido em um curto espaço de tempo.

Portanto, melhor seria que o legislador adotasse prazos de proteção progressivos, partindo de dois critérios: em primeiro lugar, a intensidade de inovação envolvida e, sem segundo lugar, o interesse público na rápida absorção da tecnologia por outros empresários, tornando-o mais acessível.

Para tanto, contudo, o Poder Público deve, previamente, prover o INPI de recursos necessários para reduzir sensivelmente o prazo de duração do processo administrativo para a concessão da carta patente.

Com o propósito de reduzir o prazo de vigência da carta patente, mas sem oferecer critérios diferenciadores entre os níveis de inovação envolvidos, já existe o projeto de lei n. 6.199/2005⁴²⁰ apresentado em novembro de 2005, pelo Deputado Federal Nazareno Fonteles (PT/PI), cujo objetivo é reduzir para dez anos o prazo de vigência da patente de invenção e para sete anos, no caso de modelo de utilidade, sob a justificativa de que a partir da redução do prazo de vigência das patentes, seria possível “promover uma inovação mais rápida, e continuada, da técnica e de seus produtos utilitários, bem como ampliar o acesso dos mesmos pela sociedade”.

3.9.1.3 – Exigência de detalhamento e precisão nos relatórios de patente.

⁴²⁰ <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/356160.pdf>. Acesso em 02.01.2007.

A suficiência descritiva deve ser um requisito formal de patenteabilidade. Como se sabe, para a concessão de uma carta patente, o inventor deverá apresentar ao INPI um relatório pormenorizado descrevendo sua criação, nos exatos termos do artigo 24 da lei da propriedade industrial: “O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”.

Em muitas oportunidades, alguns pedidos de patente são depositados com relatórios que omitem informações essenciais para a reprodução da criação. Por outras palavras, descrevem-se elementos importantes da invenção, sem revelar os detalhes que são mantidos pelo inventor como segredo industrial. Trata-se de uma prática evitada de má-fé, vez que seu propósito principal é perpetuar, pelo maior tempo possível, o segredo da criação.

A proteção outorgada pela carta patente é provisória e, tão logo extinta a sua proteção, o objeto cai em domínio público e pode ser explorado por qualquer pessoa, independentemente de remuneração. A exigência de relatório pormenorizado para a concessão de carta patente está fundada, precisamente, neste aspecto, pois permite que o banco de dados de patentes sirva como instrumento de divulgação tecnológica. Quando um relatório de patente mantém em segredo dados ou informações imprescindíveis para a reprodução do objeto, impede a consecução desse desiderato. E, neste contexto, o pedido de proteção deve ser rejeitado pelo INPI, adotando o perfeito e completo relatório descritivo como requisito formal de patenteabilidade.

Como sustenta Denis Borges Barbosa⁴²¹, descrever o invento de maneira clara e eficaz é um requisito de obtenção do título de proteção. Trata-se, pois, de uma exigência de natureza formal, procedimental, isto é, o pedido

de registro não poderá ser aceito se não vier acompanhado de uma descrição técnica capaz de permitir que um técnico no assunto reproduza a invenção. Tal vício é equivalente à ausência, por exemplo, do recolhimento das taxas exigidas pela prestação do serviço de concessão do privilégio. Não se trata, pois, de mais um requisito de patenteabilidade, mas um aspecto absolutamente formal que deve ser observado para a legalidade do ato administrativo, vez que, concedido o registro e esgotado o prazo de proteção, a criação cai em domínio público e deve ser acessível a todos, motivo pelo qual se exige, no ato requerimento de depósito da patente, a descrição detalhada do invento, permitindo a disseminação do conhecimento.

Trata-se da função prospectiva da patente⁴²², segundo a qual a concessão da exclusividade somente se justifica pela disponibilização do conhecimento, promovida pelo relatório descritivo detalhado.

Em muitos casos, a descrição formal e detalhada do objeto a ser protegido é omissa e, não obstante a expressa exigência legal, o INPI concede a carta patente, outorgando ao titular direito de exploração exclusiva sem uma contraprestação: a apresentação pública de todos os detalhes necessários para a reprodução do objeto protegido. Como adverte Labrunie, “se ausente a descrição suficiente, depois de expirado o prazo de proteção da patente, a sociedade não terá qualquer benefício, pois nem um técnico na matéria seria capaz de executar a invenção com as informações fornecidas pelo inventor”⁴²³.

Por esse motivo, o INPI deve adotar critérios mais rigorosos para a concessão de cartas patentes, indeferindo pedidos de registro que não descrevam, como riqueza de detalhes, o objeto inventado, já que o quanto disposto no artigo 24 da lei da propriedade industrial, combinado com o artigo

⁴²¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 365.

⁴²² CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005. p. 15.

⁴²³ LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006. p. 88.

50, inciso II, evidencia a suficiente descrição como requisito formal, justificador do pedido de nulidade da patente ou para o puro e simples indeferimento administrativo.

A falta de descrição suficientemente precisa pode ser objeto que questionamento administrativo e judicial por terceiros. Como se trata de elemento formal para a concessão da carta patente, sua não observância autoriza que o INPI, ou mesmo o Poder Judiciário, quando instados por qualquer pessoa com legítimo interesse, declarem a nulidade do registro.

Além disso, no caso de licença compulsória, por exemplo, a ausência de precisão na descrição do objeto protegido criará uma série de obstáculos práticos para o licenciado reproduzir a criação com perfeição exata. Sem um relatório descritivo detalhado, inviabiliza-se a concessão de licenças compulsórias e, como afirmado, a transmissão do conhecimento para a sociedade, quando expirado o prazo de proteção.

3.9.2 – Políticas públicas que podem proporcionar o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.

Ao lado das mudanças legislativas, o fomento ao desenvolvimento tecnológico depende, principalmente, da adoção de algumas políticas públicas que poderão proporcionar o buscado avanço no setor inovativo.

A conjugação de diversos elementos é necessária para o desenvolvimento tecnológico do País. Não se deve depender, apenas e tão somente, de estratégias legislativas, inócuas quando ausentes condições mínimas de infra-estrutura.

Acertadamente, o Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen sustenta que “o desenvolvimento jurídico deve ser encarado como tão importante em si mesmo como em relação ao processo de desenvolvimento; e não apenas

como um meio para alcançar um fim em outros tipos de desenvolvimento, como em relação ao desenvolvimento econômico”⁴²⁴. Em outras palavras, o sistema legislativo, assim como o sistema judicial, ao lado de outras bases da infra-estrutura econômica, são importantes e devem ser harmônicos com os interesses sociais da nação.

Quanto à preocupação com o desenvolvimento inovativo, em harmonia com os anseios da função social como princípio norteador do regime patentário, paralelamente, às adaptações legislativas sugeridas, cumpre ao Poder Público a execução de atividades imprescindíveis para o avanço no setor de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

Exemplificativamente, de pouco adianta a introdução da lei de inovação se uma insignificante parcela do PIB é aplicada em pesquisa científica. Este é um importante indicador para aferir o estágio de envolvimento com as atividades inovativas. Países desenvolvidos e industrializados reservam não menos que dois por cento de suas riquezas para esse setor, muito diferente do que ocorre no Brasil.

A iniciativa privada pouco investe em atividades de pesquisa. Com efeito, ainda que se identifique na indústria local um forte discurso sobre a inovação, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), menos de 2% das indústrias estabelecidas no País conseguem criar produtos e serviços novos⁴²⁵.

Esse quadro, aliado à falta de fomento público aos processos inovativos, revela uma situação em que pouco ajudará uma política legislativa de fortalecimento do sistema de proteção à criação intelectual, na exata medida em que não se identifica atividades inovativas no País. Apenas a título de

⁴²⁴ SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005. p. 21.

⁴²⁵ <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em 20.11.2006.

exemplo, os últimos números apresentados pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (WIPO ou OMPI), detalhando o perfil dos países que solicitam, através do PCT, a extensão da proteção de patentes em outros países signatários, o Brasil é apresentado em uma posição intermediária, entre as nações em desenvolvimento, com apenas 280 pedidos de extensão da proteção no ano de 2005⁴²⁶. O quadro abaixo resume a estatística que leva em consideração a origem das solicitações internacionais de proteção de patente, via PCT, formuladas perante a OMPI:

País	2002	2003	2004	2005
EUA	41294	41026	43342	46019
Japão	14063	17414	20263	24815
Alemanha	14326	14662	15213	15995
China	1018	1295	1705	2500
Índia	525	764	763	678
Brasil	201	219	279	280
México	132	131	118	140

Fonte: OMPI. El sistema internacional de patentes en 2005. Reseña anual del PCT. www.wipo.int/freepublications/es/patents/901/wipo-pub-901.pdf. Acesso em 15.11.2006.

Tal perspectiva permite afirmar que o fomento à atividade inovativa exige a intervenção plena de todos os setores estruturais, harmonizando políticas econômicas, sociais, educacionais, tributárias e legislativas com foco nas atividades de desenvolvimento tecnológico.

3.9.2.1 – Aproximação entre a iniciativa privada e as instituições de ensino e de pesquisa.

Salvo raras exceções, não se identifica no setor privado brasileiro uma política de aproximação com as universidades e centros de pesquisa, sendo inegável a dificuldade de diálogo entre esses importantes setores da infraestrutura. Pode-se afirmar que falta uma sinergia entre a empresa e as

⁴²⁶ El sistema internacional de patentes en 2005. Reseña anual del PCT. www.wipo.int/freepublications/es/patents/901/wipo-pub-901.pdf. Acesso em 15.11.2006.

instituições de pesquisa⁴²⁷. Esse quadro contribui para que a taxa de inovação brasileira seja “vista como muito baixa”⁴²⁸.

No entanto, ante a importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento econômico, não se pode mais conceber a idéia de que a produção acadêmica fique restrita aos bancos universitários. A sua aplicabilidade prática, em benefício do mercado, deve nortear, também, a pesquisa científica nas instituições de ensino, aproximando-as da iniciativa privada e viabilizando, desta maneira, a industrialização dos novos produtos, tornando-os acessível ao público consumidor.

A UNICAMP é um dos melhores exemplos nacionais de aproximação universitária com a iniciativa privada. Através de sua Agência de Inovação (INOVA) criada em 2003, promove o fortalecimento das parcerias da Universidade com empresas e órgãos do governo, criando oportunidades para que a produção científica desenvolvida em seu espaço acadêmico possa chegar ao mercado consumidor, principalmente através da concessão de licenças de patentes. Apenas em 2004, a UNICAMP solicitou a concessão de 51 pedidos de patente perante o INPI⁴²⁹, enquanto que a INOVA licenciou dez patentes para a iniciativa privada⁴³⁰.

Igualmente, praticamente todos os aviões produzidos pela Embraer, a partir do ano 2000, carregam componentes tecnológicos desenvolvidos com a participação direta do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)⁴³¹. Da mesma forma, a Embrapa articulou uma rede de parceiros, públicos e privados, para desenvolver variedades de plantas, cujo sucesso permitiu manter majoritária a

⁴²⁷ VIOTTI, Eduardo; BAESSA, Adriano. KOELLER, Priscila. Perfil da inovação na indústria brasileira: Uma comparação internacional. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 685.

⁴²⁸ PROCHNIK, Victor; ARAÚJO, Rogério. Uma análise do baixo grau de inovação na indústria brasileira a partir do estudo das firmas menos inovadoras. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 193.

⁴²⁹ http://www.inova.unicamp.br/site/06/paginas/visualiza_conteudo.php?conteudo=4. Acesso em 20.11.2006.

⁴³⁰ <http://www.inova.unicamp.br/site/06/relatorio/relatorioinova2004.pdf>. Acesso em 20.11.2006.

presença de cultivares nacionais⁴³². Segatto⁴³³ aponta outros exemplos de pesquisa cooperativa que foram realizadas com positivos resultados no Brasil, entre elas, cita a Universidade Federal de Viçosa, que desenvolveu pesquisas em parceria com grupos como a Nestlé e a Monsanto, assim como a ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,) que também manteve estudos relacionados a celulose e papel junto com o setor privado.

A aproximação com a iniciativa privada mostra-se benéfica para todas as partes interessadas, já que a universidade pode aumentar sua atividade científica, com o fomento financeiro proporcionado pela iniciativa privada que, por sua vez, poderá aumentar sua rentabilidade com a introdução de novos produtos e processos no mercado, beneficiando a sociedade como um todo.

Essa tendência já é notada há muito tempo nos países tecnologicamente mais desenvolvidos, em que as parcerias das universidades com a iniciativa privada já superaram a fase inicial em que os contatos são restritos aos licenciamentos de patentes. A Universidade Clemson (EUA), por exemplo, recebeu um investimento de 10 milhões de dólares da empresa BMW para a construção de um centro de pesquisa de engenharia voltado para automóveis. Igualmente, há dois anos, a empresa suíça Novartis anunciou o desenvolvimento, em conjunto com o Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e Havard, de um projeto para decifrar a causa genética do diabetes tipo 2⁴³⁴.

O fortalecimento e a aproximação dos institutos de pesquisa e, em especial, das universidades com a iniciativa privada, apresenta-se com uma excelente ferramenta para fomentar a atividade inovativa das universidades,

⁴³¹ VENTUROLI, Thereza. Ciência combina com lucro. **Revista Exame** n. 23, de 22.11.2006, p. 89.

⁴³² CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005. p. 8.

⁴³³ SEGATTO, Andréa Paula. **Análise do processo de cooperação tecnológica universidade - empresa: um estudo exploratório**. São Paulo: USP, 1996. Dissertação (mestrado em administração). p. 5.

com a transferência de recursos financeiros de empresas com interesse na industrialização dos produtos e processos desenvolvidos e passíveis de proteção patentária. Ao mesmo tempo, a aproximação beneficia a sociedade com a introdução de novas tecnologias no mercado, na medida em que as pesquisas desenvolvidas nas universidades, em muitos casos, não chegam ao mercado consumidor por total falta de estrutura e visão empreendedora dos pesquisadores.

3.9.2.2 – Aumento do investimento financeiro na inovação.

Em recente relatório apresentado no Brasil, a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) enfatizou a necessidade de elevar a inovação no setor privado, principalmente com o incremento nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, com o propósito de quadruplicar a porcentagem do PIB comprometida, para padrões mínimos recomendados pela OCDE, que é de 1,6% do PIB⁴³⁵.

O investimento exigido, no entanto, não pode prescindir colaboração da iniciativa privada, pois o processo de inovação “não deve ser entendido como um subsistema especializado, mas sim como uma das forças que formam a atividade econômica como um todo e por isso a discussão a respeito do financiamento à atividade inovativa não pode prescindir do sistema financeiro – e de suas limitações – e do Estado”⁴³⁶.

O Estado pode colaborar com a adoção de políticas de incentivo fiscal, atreladas a uma política econômica que fortaleça a atividade produtiva, pois a política monetária sustentada por altas taxas de juros afasta o investidor do setor produtivo. Políticas e ações governamentais devem estimular e

⁴³⁴ VENTUROLI, Thereza. Ciência combina com lucro. **Revista Exame** n. 23, de 22.11.2006, p. 88.

⁴³⁵ LAGE, Janaína. Brasil só cresce se cortar gasto, diz OCDE. **Folha de São Paulo**, de 25.11.2006, p. B13.

⁴³⁶ CORDER, Solange. SALLES-FILHO, Sérgio. Aspectos conceituais de financiamento à inovação. **Revista Brasileira de Inovação**, volume 5, jan/jul. 2006. p. 64.

difundir no setor privado uma cultura de inovação tecnológica, para o desenvolvimento de processos e produtos capazes de disputar, de forma eficaz e com competitividade, o mercado mundial. E a “escassez de recursos para o financiamento de atividades inovativas é considerado pelas empresas industriais brasileiras como um dos maiores obstáculos à inovação”⁴³⁷.

Recentemente, a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), agência de fomento do Ministério da Ciência e Tecnologia, ampliou o aporte de recursos para a iniciativa privada, com a criação do programa de subvenção Econômica a Empresas, criado com a lei de inovação e a lei do bem. Até então proibida, a subvenção destina recursos não reembolsáveis a empresas para projetos de inovação. Mediante seleção pública, foram destinados 510 milhões de reais, separados em três frentes: projetos inovativos apresentados por empresas de grande porte; projetos de inovação para micro e pequenas empresas; financiamento para a incorporação de mestres e doutores nos quadros das empresas⁴³⁸.

Políticas públicas de incentivo à inovação, como esta, são imprescindíveis para o aumento das atividades de pesquisa no País e podem fomentar, ao mesmo tempo, a criação de uma consciência nacional sobre a importância de destinação de recursos para a prospecção de conhecimento.

Contudo, parcela da responsabilidade na contribuição com atividades inovativas deve ser atribuída, também, às empresas, especialmente quando se constata que ainda não existe esforço empresarial nesse sentido. As empresas inovadoras brasileiras investiram, em 2000, apenas 0,7% de seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento dentro da própria firma, número

⁴³⁷ VIOTTI, Eduardo; BAESSA, Adriano. KOELLER, Priscila. Perfil da inovação na indústria brasileira: Uma comparação internacional. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 680.

⁴³⁸ REZENDE, Sérgio Machado. **Inovação tecnológica: um salto à frente**. Folha de São Paulo, 03.12.2006, p. A3.

muito abaixo quando confrontado com Bélgica (2,1%), Holanda (2,2%), França (2,5%) e Alemanha (2,7%)⁴³⁹.

Acrescente-se, ainda, que uma das maiores barreiras para a inovação tecnológica no Brasil, além da ausência de incentivos governamentais e da falta de sinergia entre empresas e instituições de pesquisa, é a “carência de pessoal qualificado”⁴⁴⁰.

⁴³⁹ VIOTTI, Eduardo; BAESSA, Adriano. KOELLER, Priscila. Perfil da inovação na indústria brasileira: Uma comparação internacional. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005. p. 666.

⁴⁴⁰ Ibidem. p. 677.

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS.

O estudo dos direitos reais permite constatar que a evolução do conceito de propriedade foi marcante durante a história. Nos tempos atuais, a função social fundamenta o atual conceito, revelando a preocupação em conciliar e harmonizar os interesses privados do proprietário com o social. Desde as concepções de um direito absoluto, a função social da propriedade amenizou esse caráter individualista, impondo, ao exercício das prerrogativas do titular, limitações importantes em benefício do interesse coletivo, sem que represente a diminuição dos poderes inerentes ao domínio.

Construído, inicialmente, na doutrina católica, o princípio da função social da propriedade recebeu decisivas contribuições dos positivistas do Século XVIII, como Augusto Comte e, principalmente, León Duguit. Essa nova visão do exercício das prerrogativas, inerentes ao direito de propriedade, permite que o proprietário continue empregando a riqueza que possui na satisfação de suas necessidades pessoais. Contudo, ao mesmo tempo, exige que o uso da coisa atenda interesses sociais, afastando a concepção de propriedade como um direito exclusivo e absoluto.

No Brasil, a função social da propriedade é, hoje, princípio, inserido no texto constitucional e, por isso, deve irradiar-se por todo ordenamento jurídico.

Espécie de direito de propriedade, a patente não pode furtar-se à adaptação, aproximando-se aos ideais norteadores da função social da propriedade, especialmente nos tempos atuais, em que o capital intelectual possui valor imensurável. Estratégico e decisivo para o desenvolvimento econômico, o conhecimento é uma das maiores riquezas humanas e o regime jurídico de patentes deve, como um todo, estar a serviço do interesse público.

A propriedade intelectual é ramo do direito que agrega o conjunto de regras aplicáveis à tutela dos bens oriundos do intelecto humano, dentre os quais se incluem aqueles aplicados à indústria, denominados como propriedade industrial, como ocorre com as patentes, marcas e desenhos industriais.

Com grande importância social, a patente fomenta a atividade inovativa, beneficiando a sociedade com a constante introdução de novos produtos e processos, aumentando a qualidade de vida. Promove, ainda, o acesso ao conhecimento, com a disponibilização, no relatório, da descrição detalhada das técnicas e materiais envolvidos para a reprodução do invento. Além disso, gera riquezas, já que o inventor poderá explorar, de maneira exclusiva, o objeto protegido por um determinado período, no qual irá obter o retorno e a compensação financeira por todo investimento feito.

Da mesma forma que o conceito de propriedade foi, gradativamente, evoluindo historicamente, igualmente, o regime legislativo de patentes sofreu paulatinas adaptações. A identificação do conhecimento como fator decisivo para o fortalecimento econômico das nações, a patente, uma das formas de proteção do conhecimento, também, foi valorizada, principalmente nas últimas décadas do Século XX, em que se vivenciou uma verdadeira revolução científica, que somente a história poderá determinar a extensão de sua importância. Os avanços nos setores de biotecnologia e as novas tecnologias de informação e comunicação colocaram a propriedade intelectual no centro do debate econômico e jurídico. Conglomerados empresariais e grandes potências mundiais passaram a adotar estratégias com o desiderato de harmonizar e fortalecer a proteção do ativo intelectual nos mercados, em especial nos países de menor desenvolvimento.

Neste período, identifica-se o aumento na preocupação das nações com grande poder econômico em impor uma padronização do regime jurídico

patentário. E o Brasil sofreu, diretamente, com esta política durante as décadas de oitenta e noventa. Com uma lei patentária que não se enquadrava aos padrões norte-americanos, vez que não admitia a patenteabilidade de produtos e processos farmacológicos, assim como organismos vivos geneticamente modificados, em 1987 os Estados Unidos, na tutela dos interesses da sua indústria farmacêutica, iniciaram discussões diplomáticas com o Brasil. Sem alcançar o êxito desejado, impuseram retaliações comerciais que fulminaram no encaminhamento de um projeto de lei ao Congresso Nacional, elaborado pelo Presidente Collor. Após intensas discussões, uma nova lei da propriedade industrial foi publicada em 14 de maio de 1996.

Reflexo da pressão econômica norte-americana, a atual lei da propriedade industrial prevê alguns mecanismos que permitem, ainda que de maneira tímida, o equilíbrio entre os interesses e as necessidades nacionais, e está contextualizada com o princípio da função social da propriedade e as regras norteadoras da Constituição Federal que, expressamente, exigem a adoção de políticas de incentivo ao desenvolvimento sócio-econômico, que promovam o bem estar da população e, principalmente, a autonomia tecnológica do País. A proteção da propriedade intelectual é uma garantia que deve ser exercida de maneira balanceada com o interesse social de favorecer a inovação, o progresso tecnológico e promover o acesso a estes bens por aqueles que deles necessitam.

A atual lei da propriedade industrial está em harmonia com as exigências constitucionais de observância da função social da propriedade. Infelizmente, verifica-se a falta de aplicabilidade dos instrumentos legislativos nela inseridos, em especial, a licença compulsória e a caducidade. Não é possível identificar, neste trabalho, as causas da ineficiência de tais medidas. Contudo, é possível afirmar que uma melhor adaptação da lei às necessidades sociais e econômicas do País é medida importante, porquanto o desenvolvimento deve ser sustentado por uma série de fatores que representam a infra-estrutura necessária. O regime legal de patentes é parte

importante desta base, ao lado de outros elementos, como a educação, a adoção de políticas públicas de incentivo à pesquisa nas universidades, órgãos públicos e nas empresas privadas, acesso a fontes de recursos naturais, energéticos, material humano, tecnológico, entre outros.

O regime jurídico das patentes é indispensável para o fomento inovativo, além de ser plenamente justificável, como uma forma de remunerar e reconhecer o trabalho intelectual criativo. Negar a existência da proteção patentária seria um retrocesso, já que representa um excelente fomento à pesquisa e, por tal motivo, uma das premissas fundamentais para compreender os novos desafios do regime normativo das patentes é a admissão de que a proteção da criação intelectual é imprescindível para o processo inovativo.

A lei da propriedade industrial apresenta-se, portanto, como parte da infra-estrutura necessária para o desenvolvimento econômico de um país, principalmente quando se analisa a sua importância para o fomento inovativo. Neste aspecto, o regime de patentes também exerce papel determinante, contudo, não pode ser considerado como o principal responsável pela existência, ou não, de atividade de pesquisa e desenvolvimento. Certamente, a ausência de uma normatização eficiente provocaria uma estagnação inovativa. No entanto, o regime jurídico de patentes, por si só, não é suficiente para promover o necessário desenvolvimento inovativo, na medida em que não se pode prescindir de outros elementos integrantes desta infra-estrutura.

Ainda que a proteção intelectual represente um fomento importante para o desenvolvimento inovativo, esse não será atingido apenas e tão somente baseado no esforço legislativo, mas a partir de um ambiente científico e institucional capaz de promover novas tecnologias competitivas.

Ainda que se admita que a lei de patentes, no aspecto formal, está em harmonia com as exigências constitucionais da função social, notadamente quando faz previsão de ferramentas que podem ser usadas no caso concreto

para proporcionar o justo equilíbrio entre os interesses do titular da carta patente e da sociedade, não se deve afastar a necessidade do seu reexame.

A visão individualista que privilegia, exclusivamente, o titular de uma patente, deve ser temperada com a preocupação de respeitar o interesse coletivo, vez que a tecnologia exerce papel importante no desenvolvimento econômico e social. Soluções contra doenças epidêmicas que arrasam populações não podem, por exemplo, ser controladas pelo interesse da indústria farmacológica.

Por esse motivo, como proposta normativa, sugere-se a adaptação de algumas ferramentas, ainda que os mecanismos atualmente previstos na lei da propriedade industrial mostrem-se suficientes, algumas mudanças poderiam, em tese, dar mais efetividade à preocupação social.

Registre-se, no entanto, que tais mudanças não serão suficientes para promover sensível processo de inovação tecnológica, já que o sistema jurídico é apenas uma parte integrante da infra-estrutura necessária. Mas, a adaptação da lei da propriedade industrial poderá promover a sua aproximação com as exigências constitucionais de um regime patentário a serviço do interesse social.

A licença compulsória e a caducidade de patentes são mecanismos legislativos que se prestam como instrumento de barganha do Poder Público na tentativa de reduzir custos na aquisição de medicamentos que são distribuídos à população. Todavia, não obstante a lei da propriedade industrial comemorar, em 2007, seu décimo ano de vigência, não se verificou, neste período, a aplicação por completa desses mecanismos.

O regime legislativo de patentes deve ser construído tendo como princípio norteador o fomento à atividade inovativa e, portanto, ao avanço tecnológico. Neste contexto, deve adaptar-se à realidade de cada nação e, por

tal motivo, não se pode admitir que parâmetros legislativos de nações desenvolvidas sejam adequados às necessidades de países como o Brasil, já que a legislação daqueles países integra uma infra-estrutura completamente diferente e distante da realidade nacional. Não se sustenta, com essa afirmação, a necessidade de rompimento total com os tratados e convenções internacionais assinadas há muito tempo pelo Brasil. Busca-se, sim, o equilíbrio, permeando-se a imperativa necessidade de proteção à criação intelectual, com a adequação de algumas medidas legislativas que promovam a harmonia entre os interesses privado e social.

Como sugestão, propõe-se a obrigatoriedade da industrialização local dos produtos patenteados, sob pena de extinção da proteção, medida coerente e fundamental para o regime, pois não se justifica a existência de uma exclusividade local que beneficia, apenas, a indústria estrangeira. Propõe-se, ainda, um novo pensar sobre os prazos de proteção patentária, graduando-os conforme o grau de intensidade da inovação e o interesse da coletividade. Igualmente, sugere-se maior rigor na análise dos relatórios de patente, para garantir a reprodução do invento por terceiros, tão logo caia em domínio público.

Paralelamente, não se deve menosprezar a latente necessidade de adoção de efetivas políticas públicas que promovam o equilíbrio da proteção patentária com a sua função social.

O atual regime brasileiro de patentes exige um novo olhar, um novo pensar, promovendo o equilíbrio entre os interesses individuais do titular da carta patente, com o resguardo dos interesses sociais.

REFERÊNCIAS.

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Nova Lei da Propriedade Industrial Anotada**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1996.

ADAM, Thomas. O escopo das patentes e a doutrina dos equivalentes: aspectos críticos. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.

ADIERS, Cláudia Marins. As importações paralelas à luz do princípio de exaustão do direito de marca e seus reflexos nos direitos contratual e concorrencial. **Revista de Direito Mercantil** n. 127, São Paulo, p. 127-164, 2002.

_____. A propriedade intelectual e a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. **Revista de Direito Mercantil** n. 124, São Paulo, p. 116-142, 2001.

ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta. Patentes e atividades inovativas: uma avaliação preliminar do caso brasileiro. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora Unicamp, 2003.

ALLART, Henri, **Traité théorique et pratique des brevets d'invention**. 3ª edição. Paris: Arthur Rousseau, 1911.

_____. **De la propriété des brevets d'invention et de leur validité**. Paris: Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1887.

ALMEIDA, Marta Laudares. Propriedade Intelectual no Mercosul. **Revista da ABPI** nº 8, Rio de Janeiro, 1993.

ALTERINI, Jorge H. e GATTI, Edmundo. **El derecho real: elementos para una teoría general**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998.

ALVARENGA, Maria Amália de F. Pereira; ROSA, Maria Virgínia Couto. **Apontamentos de metodologia para ciência e técnicas de redação científica**. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 2001.

ALVES, José Carlos Moreira. **Direito romano**: volume I. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

_____. **Posse – evolução histórica**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

ALVES, Wilson Rodrigues. **Uso nocivo da propriedade**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992.

ANDRADE, Paulo Bonavides Paes. **História constitucional do Brasil**. 4ª edição. Brasília: Editora OAB, 2002.

ARANHA, Márcio Iório. Política pública setorial e de propriedade intelectual. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

ARRUDA ALVIM. Breves anotações para uma teoria geral dos direitos reais. **Posse e propriedade**. São Paulo: Saraiva, 1987.

ARSLANIAN, Regis Percy; LYRIO, Mauricio C. A reforma da lei de patentes no Brasil e as pressões norte-americanas na área de propriedade intelectual. **Política Externa**. São Paulo, v. 4, n.2, p. 3-21, 1995.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales**. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1970.

_____. **Panorama de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947.

_____. **Ensaio e pareceres**. São Paulo: Saraiva, 1942.

_____. **Teoría della concorrenza e dei beni immateriali**. 3ª edição. Milano: Dott A. Giuffrè Editore, 1960.

_____. **Panorama do direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1947.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito autoral**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. O projecto de código da propriedade industrial - Patentes, modelos de utilidades e modelos e desenhos industriais. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa**, v. 38, n. 1, Lisboa, p.133-229, 1997.

_____. **Direito civil**: Reais. Lisboa: Coimbra Editora, 1993.

_____. **A tipicidade dos direitos reais**. Lisboa: 1968.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. La propiedad intelectual en el Mercado Común del Sur. **Revista da ABPI**, n. 20, Rio de Janeiro, 1996.

BAILEY, Peter. A experiência do British Technology Group em transferência de tecnologia. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.

BAPTISTA, Luis Olavo. Solução de divergências no Mercosul. **Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-Membros**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

_____. A nova lei e o Trips. **Revista da ABPI**, anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 1996.

_____. O impacto do Mercosul sobre o sistema legislativo brasileiro. **Mercosul – Das negociações à implementação**. São Paulo: LTr, 1994.

BARBADO, Patrícia. Modelos o diseños industriales. **Derecho comercial y de las obligaciones** n. 208, Buenos Aires, p.1101-1116, 2004.

BARBOSA, Cláudio Roberto. A proteção internacional da propriedade intelectual e aspectos incidentes no Mercosul. In **Mercosul: seus efeitos jurídicos, econômicos e políticos nos Estados-Membros**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.

BARBOSA, Denis Borges. Inconstitucionalidade das patentes *pipeline*. **Revista da ABPI** n. 83, Rio de Janeiro, p. 3-39, 2006.

_____. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. Propriedade Intelectual – Da Convenção de Paris ao patamar do novo milênio. **Revista da ABPI**, nº 52, Rio de Janeiro, 2001.

_____. Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse publico. **Revista da ABPI**, n. 45, Rio de Janeiro, p. 3-22, 2000.

_____. Patentes e problemas – cinco questões de direito patentário. **Revista de Direito Mercantil** n. 76, São Paulo, p. 27-48, 1989.

BARBOSA, Figueira. Preços na indústria farmacêutica: abusos e salvaguardas em propriedade industrial. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

BARCELLO, Milton Lucídio Leão. **O sistema internacional de patentes**. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

BARRAL, Welber. Direito e desenvolvimento: um modelo de análise. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

_____. Arbitragem e jurisdição. **Arbitragem – Lei brasileira e praxe internacional**. São Paulo: LTr, 1999.

BASSO, Maristela. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

_____. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

_____. Mercosul e TRIPS. Perspectiva legal. **Revista da ABPI**, Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 1997.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BASTOS, Carlos Pinkusfeld; REBOUCAS, Mariana Martins; BIVAR, Wasmália Socorro. A construção da Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica – PINTEC. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

BELTRAME, Priscila Akemi. Lei de propriedade industrial no Brasil em discussão na OMC, **Revista de Direito Mercantil**, n. 123, São Paulo, p. 143-146, 2001.

BEM-ISRAEL, Reneé. Gerência da propriedade intelectual em instituições acadêmicas. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.

[BENJAMIN, Antonio Herman. Proteção ao consumidor e patentes: o caso dos medicamentos. **Revista de Direito do Consumidor**, n. 10, São Paulo, p. 21-26, 1994.](#)

BERALDI, Roberto Mário. **El derecho de la propiedad industrial y el Mercosur**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1992.

BERCOVICI, Gilberto. A Constituição de 1988 e a função social da propriedade. **Revista de Direito Privado**, v. 7, São Paulo, p.69-84, 2001.

BERCOVITZ, Alberto. La propiedad industrial e intelectual en el derecho comunitario. **Tratado de derecho comunitario europeo**. Madri: Editorial Civitas, 1986.

BERKEMEYER, Hugo. Tratados internacionales y regionales – Experiencia de la América Latina. **Revista da ABPI**, Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2001.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito das coisas**: Volume I. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

BITTAR, Carlos Alberto; BITTAR FILHO, Carlos Alberto. **Tutela dos direitos da personalidade e dos direitos autorais nas atividades empresariais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de autor**. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

_____. **Teoria e Prática da Concorrência Desleal**. São Paulo: Saraiva, 1989.

BORDA, Ana Lucia de Sousa. A tecnologia como ferramenta imprescindível para o desenvolvimento. **Revista da ABPI**, n. 41, Rio de Janeiro, p. 45-47, 1999.

BORGES, Marcos Afonso. Escorço histórico das terras particulares. **Revista de Direito Privado**, v. 19, São Paulo, p. 176-197, 2004.

BOUCHE, Nicolas. **Lê principe de territorialite de la propriete intellectuelle**. Paris: L'Harmattan, 2002.

BRINKHOF, Jan. Wish list in the area of patent law. **International review of intellectual property and competition law**. v. 35, Munich, p. 407-415, 2004.

BRUCH. Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A função social como princípio limitador do direito de propriedade industrial de plantas. **Revista da ABPI**, n. 84, p.19-35, 2006.

BUAINAIN, Antonio Márcio; CARVALHO, Sérgio Paulino. **Propriedade intelectual em um mundo globalizado**. <http://ftp.unb.br/pub/download/ipr/rel/parcerias/2000/1918.pdf>. Acesso em 21.08.2006.

BUENO, Fabíola Spiandorello. A propriedade industrial como fator de desenvolvimento econômico. **Revista da ABPI** n. 80, Rio de Janeiro, p.32-36, 2006.

BULGARELLI, Waldirio. **Problemas de direito empresarial moderno**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989.

CALURI, Lucas Naif. A nova competência da justiça do trabalho. **A reforma do Poder Judiciário**. Campinas: Millennium, 2006.

CAMPANHOLE, Hilton; CAMPANHOLE, Adriano. **Constituições do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2000.

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o direito da concorrência. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Antecipação da tutela e medidas cautelares em propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, Anais do XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 1999.

CARVALHO DE MENDONÇA. **Tratado de direito comercial**: volume V. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934.

CARVALHO SANTOS, João Manuel. **Código civil brasileiro interpretado**: tomo VII. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires. O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**, São Paulo, 1983.

_____. O sistema brasileiro de patentes: o mito e a realidade. **Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro**. São Paulo, 1983.

CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino; PESSANHA, Lavínia Davis Rangel. Propriedade intelectual, estratégias empresariais e mecanismos de apropriação econômica do esforço de inovação no mercado brasileiro de sementes. **Revista Econômica Contemporânea**, n. 5, Rio de Janeiro, p. 151-182, 2005.

CARVALHO, Sérgio Medeiros Paulino. **Política de propriedade intelectual no Brasil: intervenções nos campos de saúde e de sementes**. Brasília: IPEA, 2005.

CASALONGA, Axel. Is e-commerce patentable in Europe. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, volume 33, Munich, p. 261-269, 2002.

CASSEB, Paulo Adib. **Função social da propriedade**. São Paulo: USP, 2000. Dissertação (mestrado em Direito).

CASSIOLATO, José; BRITTO, Jorge; VARGAS, Marco. Arranjos cooperativos e inovação na indústria brasileira. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005.

CASSIOLATO, José Eduardo; ELIAS, Luiz Antônio. O balanço de pagamentos tecnológicos brasileiro: Uma evolução do controle governamental e alguns indicadores. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

CASTELLI, Thais. **Propriedade intelectual – O princípio da territorialidade**. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer. Patentes de produtos de origem biológica. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

CAVALHEIRO, Rodrigo da Costa Ratto. **O monopólio e as multinacionais farmacêuticas**. Piracicaba: Unimep, 2002. Dissertação (mestrado em direito).

CERQUEIRA, Luis Eduardo Bianchi. O princípio da função social da propriedade e as patentes. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, p. 41-60, 2006.

CHAMAS, Cláudia Inês. Propriedade intelectual e biotecnologia. **Biotecnologia em discussão**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.

CHAVANNE, Albert. BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. 5ª edição. Paris: Dalloz, 1998.

CHEN, Kai. O escritório de transferência de tecnologia nas National Institutes of Health. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003. p. 52-60.

CHINEN, Akira. **Know-how e Propriedade Industrial**. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997.

CLAVIER, Jean-Pierre. **Lês catégories de la propriété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques**. Paris: L'Harmattan, 1998.

COELHO, Fábio Ulhôa. **Manual de Direito Comercial**. São Paulo: Saraiva, 2002.

COMPARATO, Fábio Konder. **Direito empresarial: estudos e pareceres**. São Paulo: Saraiva, 1990.

_____. Função social da propriedade dos bens de produção. **Revista de Direito Mercantil**, n. 63, São Paulo, p. 71-79, 1986.

CONCEIÇÃO, Júnia; ALMEIDA, Mansueto. Inovação na indústria de alimentos no Brasil. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005.

CORDER, Solange; SALLES-FILHO, Sérgio. Aspectos conceituais de financiamento à inovação. **Revista Brasileira de Inovação**, v. 5, Rio de Janeiro, p. 33-76, 2006.

CORREA, Carlos Maria. **Acuerdo TRIPS: Régimen internacional de la propiedad intelectual**. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1997.

COSTA RODRIGUES, Clóvis. **Concorrência desleal**. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1945.

COSTA. Aléxia Maria; ADIERS, Cláudia Marins; LINS, Bruna Rego; MONIZ, Pedro de Paranaguá. **Aspectos polêmicos da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

COULANGE, Fustel. **A cidade antiga**. LEITE, Jonas Camargo e FONSECA, Eduardo (trad.). 12ª ed. São Paulo: Hemus, 1998.

CRETELLA JÚNIOR, José. **Curso de direito romano**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1978.

CRUZ, Adriana Alves dos Santos. A licença compulsória como instrumento de adequação da patente à sua função social. **Revista da ABPI**, n. 80, Rio de Janeiro, p.45-55, 2006.

DALLOZ, Précis. **Droit de la propriété industrielle**. Paris: Dalloz, 1976.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

DANTAS, San Thiago. **Programa de direito civil**: tomo III. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1981.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. **Propriedade intelectual: A tutela jurídica da biotecnologia**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

DI BLASI JR., Clesio Gabriel; GARCIA, Mario Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

DIEZ-PICAZO, Luis; GULLÓN, Antonio. **Instituciones de derecho civil: Derechos reales**. 2ª edição. Madri: Tecnos, 1998.

_____. **Fundamentos del derecho civil patrimonial: Las relaciones juridico-reales - El registro de la propiedad – La posesion**. Madrid: Civitas, 1995.

DINIZ, Davi Monteiro. **Propriedade industrial e segredo em comércio**. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: Direito das coisas**. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Privilégios de invenção, engenharia genética e biotecnologia**. Rio de Janeiro: Forense, 1989.

_____. **Direito industrial – patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

DORIA, Dylson. **Curso de Direito Comercial: 1º volume**. São Paulo: Saraiva, 1991.

DUGUIT, Léon. **Traité de droit constitutionnel: volume 3**. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & Cia., 1923.

ENCICLOPÉDIA Badem. 9ª edição. São Paulo: Iracema, 1980, v. 3.

ERBISCH, Frederic. Transferência de tecnologia e as universidades norte-americanas: Uma evolução em progresso. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.

ETCHEVERRY, Oscar. **Derechos intelectuales**. Buenos Aires: Astrea, 1993.

FARIA, Jacqueline Borges. Licença compulsória como alternativa para a garantia do acesso universal a anti-retrovirais no Brasil. **Revista da ABPI**, n. 85, Rio de Janeiro, p. 26-37, 2006.

FEKETE, Elisabet Kasznar. Importações paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto da

globalização. **Revista de Direito Mercantil**, n. 113, São Paulo, p. 154-187, 1999.

_____. O acordo sobre Trips. **Revista de Direito Mercantil**, n. 95, São Paulo, 1995.

_____. Propriedade industrial e defesa da concorrência. **Revista da ABPI**, Anais do XIII Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 1993.

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. **Propriedade industrial e defesa da concorrência**. São Paulo: LTR, 1994.

FERREIRA, Dâmares. O aspecto funcional da propriedade urbana na Constituição Federal de 1988. **Revista de Direito Privado**, v. 6, São Paulo, p. 23-51, 2001.

FERREIRA, Waldemar. **Tratado de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 1962.

FISCHER, Bernhard. Patentes e uso experimental. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.

FLORES, César. **Contratos internacionais de transferência de tecnologia: influência econômica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

FONSECA, Antônio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

FRÓES, Carlos Henrique. Evolução jurisprudencial da repressão da concorrência desleal. **Revista da ABPI**, Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2001.

FURTADO, Celso. **Teoria e política do desenvolvimento econômico**. 10ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

_____. **Introdução ao desenvolvimento**. 3ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

_____. **Formação econômica do Brasil**. 18ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1982.

_____. **Teoria política do desenvolvimento**. 6ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.

FURTADO, Lucas Rocha. Licenças compulsórias e legislação brasileira sobre patentes. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

_____. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro**. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

GAMA CERQUEIRA, João. **Tratado da propriedade industrial**: volume 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

GARCIA, Balmes Veja. **Contrafação de patentes: violação de direitos de propriedade industrial com ênfase na área químico-farmacêutica**. São Paulo : LTR, 2005.

GARCIA, Selemara. **A proteção jurídica das cultivares no Brasil: plantas transgênicas e patentes**. Curitiba: Juruá, 2005.

GASSEN, Hans Günter. Biotecnologia para países em desenvolvimento. **Biotecnologia em discussão**. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.

GATTI, Edmundo. **Propriedad y dominio**. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996.

GHIDINI, Gustavo; AREZZO, Emanuela. Patent and copyright paradigms vis-à-vis derivative innovation: The case of computer programs. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 36, Munich, p. 159-172, 2005.

GNOCCHI, Alexandre. **Patentes – Multinacionais no Brasil**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1975.

_____. **A propriedade industrial e o ideal pan-americano**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1961.

GOLDSTEIN, Paul; KITCH, Edmund W.; PERLMAN, Harvey S. **Selected statutes and international agreements on unfair competition, trademark, copyright and patent**. Nova Iorque: Foundation, 1994.

GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. A posse é um direito real? Diferenças entre os direitos reais e os pessoais. **Revista de Direito Privado**, v. 5, São Paulo, p.160-191, 2003.

GOMES, Franklin Batista. Concorrência desleal: a (des)necessidade de existência de patentes. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, p. 65-70, 2006.

GOMES, Orlando. **Direitos reais**. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

- _____. **Direitos reais:** Tomo I. 2ª edição. São Paulo: Forense, 1962.
- GORDON, Richard. **A assustadora história da medicina.** Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.
- GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988.** 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001.
- GREBLER, Eduardo. Nova lei brasileira sobre propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil**, n. 111, São Paulo, p. 100-119, 1998.
- GROSSI, Paolo. **Historia del derecho de propiedad.** Barcelona: Editorial Ariel, 1986.
- HEATH, Christopher. A comercialização de invenções universitárias no Japão. **Propriedade intelectual para a academia.** Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.
- HEINEMANN, Andreas. Compulsory licences and product integration in European competition law – Assessment of the European commission’s Microsoft decision. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 36, Munich, p. 63-82, 2005.
- HERINGER, Astrid. **Patentes farmacêuticas & propriedade industrial no contexto internacional.** Curitiba: Juruá, 2001.
- HERTEL, Bernhard. Entre a torre de marfim e a bolsa de valores. **Propriedade intelectual para a academia.** Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.
- HITTERS, Juan Carlos. Solucion de controversias en el ambito del Mercosur. **Revista de Processo**, n. 87, São Paulo, 1997.
- HOBSBAWN, Eric. **A era das revoluções.** 20ª edição. São Paulo, Paz e Terra, 2006.
- _____. **A Era dos Extremos. O Breve Século XX.** São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- HOWLETT, Melanie; CHRISTIE, Andrew. An analysis of the approach of the european, Japanese and United States Patent Offices to patenting partial DNA sequences. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 34, Munich, p. 581-602, 2003.
- IBGE. **Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica - 2003.** Brasília: IBGE, 2003.

IHERING, Rudolf Von. **A teoria simplificada da posse**. SABINO JÚNIOR, Vicente (trad.). São Paulo: Bushatsky, 1974.

INPI. **Maiores depositantes de pedidos de patente no Brasil, com prioridade brasileira**. www.inpi.gov.br/depositantes03maio_VF_.pdf. Acesso em 01.09.2006.

JALLES, Isabel. Os contratos de licença de patentes face ao direito comunitário da concorrência. **Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra**, número especial, estudos em homenagem a Ferrer-Correia, Coimbra, p. 823-852, 1986.

JO, Hee Moon. **Moderno direito internacional privado**. São Paulo: Editora Ltr, 2001.

_____. Arbitragem nas disputas internacionais de propriedade intelectual. **Revista de Direito USF**, n. 15, Bragança Paulista, 1998.

JUNQUEIRA, Luiz; CARNEIRO, José. **Biologia celular e molecular**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

_____. **Histologia básica**. 8ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.

KOELLER, Priscila; BAESA, Adriano. Inovação tecnológica na indústria brasileira. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005.

KOHLER, Joseph. **Manuale delle privative industriali**. Milão: Società Editrice Libreria, 1914.

KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia. **Economia industrial**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 2002,

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri: Manole, 2006.

_____. Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris. **Revista da ABPI**, n. 7, Rio de Janeiro, p. 17-18, 1993.

LADAS, Stéphane. **La protection internationale de la propriété industrielle**. Paris: Bocard, 1933.

LAFER, Celso. **A OMC e a regulamentação do comércio internacional**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 1998.

LAGE, Janaína. Brasil só cresce se cortar gasto, diz OCDE. **Folha de São Paulo**, de 25.11.2006, p. B13.

LANGMAN, Jan. **Embriologia médica**. São Paulo: Atheneu, 1966.

LARENZ, Karl. **Metodologia da ciência do direito**. 2ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.

LASTRES, Helena; CASSIOLATO, José; ARROIO, Ana. **Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.

LEDESMA, Julio. **Funcion social de las marcas de fabrica y de comercio**. Buenos Aires: Libreria Juridica, 1954.

LEHMAN, Bruce. **Intellectual property and national information infrastructure**. Washington: U.S. Patente and Trademark Office, 1995.

LEONARDOS, Gabriel. Proteção à pirataria de marcas no direito dos Estados Unidos. **Revista da ABPI**, n. 35, Rio de Janeiro, 1998.

LEVY, Jean-Philippe. **História da propriedade**. Lisboa: Estampa, 1973.

LIEBMAN, Eurico Tullio. **Manual de direito processual civil**: Volume 1. Tocantins: Intelectus, 2003.

LIMA, Eduardo Amorim de; BALIEIRO, Luciana. Da quebra de patentes de medicamentos anti-retrovirais no Brasil. **Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos**, n. 33, Bauru, p. 215-224, 2002.

LOBO, Thomaz, Thedim. **Introdução à nova lei de propriedade industrial**. São Paulo: Atlas, 1997.

LOCATELLI, Liliana. Desenvolvimento na Constituição Federal de 1988. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

LOON, Ng-Loy Wee. Patenting of genes – A closer look at the concepts of utility and industrial applicability. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 33, Munich, p. 393-414, 2002.

LOPES, João Batista. **Ação declaratória**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

LÓPEZ Y LÓPEZ, Angel; PENADÉS, Vicente Montés. **Derechos reales y derecho inmobiliario registral**. Valencia: Tirant lo Blanch, 1994.

LORDÊLLO, Alessandro; LIMA, Luiz Felipe Moreira. Recente questão das patentes e dos medicamentos genéricos no Brasil. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

LOUREIRO, Luiz Guilherme. Arbitragem e propriedade industrial. **Revista de Direito Privado**, n. 5, São Paulo, 2001.

_____. **A lei da propriedade industrial comentada**, São Paulo: Lejus, 1999.

_____. Patente e biotecnologia: questão sobre a patenteabilidade dos seres vivos. **Revista de Direito Mercantil**, n. 116, São Paulo, p. 17-77, 1999.

_____. Biotecnologia e patentes: as disposições da nova lei da propriedade industrial. **Revista dos Tribunais**, n. 739, São Paulo.

LUZZATTO, Enrico. **La proprietà industriale nelle convnzioni internazionali**. Milano: Ulrico Hoepli, 1930.

LYARD, Maria Alice Paim. Patentes de medicamentos: questões atuais. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, pp. 25-40, 2006.

MALUF, Carlos Alberto Dabus. **Limitações ao direito de propriedade**. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MANSUR, Júlio Emílio Abranches. A retribuição econômica devida ao empregado pela exploração de invenção mista. **Revista da ABPI**, n. 82, , Rio de Janeiro, p. 12-24, 2006.

MARX, Karl. **O capital**: vol. 1, tomo 2. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.

MASSI, Juliana Machado. O dumping e a concorrência empresarial. **Anais do XIV Congresso Nacional do CONPEDI**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

MATTOS NETO, Antônio José. Função ética da propriedade imobiliária no novo Código Civil. **Revista de Direito Privado**, v. 11, São Paulo, p. 18-24, 2002.

MAZEAUD, Henri et Leon; MAZEAUD, Jean; CHABAS, François. **Leçons de droit civil: introduction à l'étude du droit**. 11ª edição. Paris: Montchrestien, 1996.

MEDAUAR, Odete. **Direito administrativo moderno**. 4ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

MEIER-BECK, Peter. The scope of patent protection – The test for determining equivalence. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 36, Munich, p. 339-345, 2005.

_____. Patent claim and feature structure. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 33, Munich, p. 579-778, 2002.

MESSINEO, Francesco. **Manual de derecho civil e comercial**: tomo III. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1971.

MITTELBACH, Maria Margarida. Algumas considerações sobre o sistema de patentes e a saúde humana. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil**: Direito das coisas. 32ª edição. São Paulo: Saraiva, 1995.

MONTELS, Benjamin. La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la concurrence. **Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique**, n. 3, Paris, p. 417-432, 2002.

MORAES, Alexandre. **Direito constitucional**. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2004.

MORAES, José Diniz. **A função social da propriedade e a Constituição Federal de 1988**. São Paulo: Malheiros, 1999.

MORAES, Maria Antoniete; MORAES, Luiz Felipe. Apontamentos acerca da concessão de licença compulsória de patente nos casos de emergência nacional ou interesse público: a questão dos anti-retrovirais usados no tratamento da AIDS. **Revista dos Tribunais**, n. 805, São Paulo, pp. 99-109, 2002.

MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em direito e economia. **Revista de Direito Mercantil**, n. 126, São Paulo, p. 117-122, 2002.

MUKHERJEE, Santanu. The journey Indian patent law towards TRIPS compliance. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 35, Munich, p. 125-150, 2004.

MUNHOZ, Carolina Pancotto Boher. Desenvolvimento e concorrência. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

MURTHY, Divya. The future of compulsory licensing: deciphering the Doha Declaration on the TRIPs agreement and public health. **American University International Law Review**, v. 17, Washington, p. 1299-346, 2002.

NEIVA, José Antonio Lisboa. Questões processuais envolvendo propriedade industrial. **Revista da ABPI**, n. 56, Rio de Janeiro, 2002.

NOBRE JÚNIOR. Edilson Pereira. A posse e a propriedade no novo Código Civil. **Revista de Direito Privado**, v. 15, São Paulo, p.17-37, 2003.

O’SULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven; NISHIJIMA, Marislei. **Introdução à economia**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. **Propriedade industrial – O âmbito de proteção à marca registrada**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.

_____. Reflexão sobre a atividade inventiva. **Revista de Direito Mercantil**, n. 114, São Paulo, p. 134-139, 1999.

OLIVEIRA, Ubirajara Mach. **A proteção jurídica das invenções de medicamentos e de gêneros alimentícios**. Porto Alegre: Síntese, 1996.

OMPI. El sistema internacional de patentes en 2005. Reseña anual del PCT. www.wipo.int/freepublications/es/patents/901/wipo-pub-901.pdf. Acesso em 15.11.2006.

OTAMENDI, Jorge. Mercosur y propiedad industrial. **Revista da ABPI**, Anais do XIII Seminário Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 1993.

PENROSE, Edith. **La economia del sistema internacional de patentes**. México: Siglo XXI Editores, 1974.

PEREIRA, Alexandre Dias. Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal. **Revista da ABPI**, n. 56, Rio de Janeiro, 2002.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição**. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

PICARD, Edmond. **O direito puro**. Barcelona: Ibero-Americana, 1932.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

_____. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento: considerações para o debate. **Cadernos de Direito**, n. 7, Piracicaba, p. 7-26, 2004.

_____. **Direito industrial: as funções do direito de patentes**. Porto Alegre: Síntese, 1999.

_____. **Direito industrial – aspectos introdutórios**. Chapecó: Unoesc, 1994.
PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. **Microeconomia**. 5ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio. **Manual de economia**. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003.

PIRES, Alice; FONSECA, Amanda; CROSHERE, Indira. **Soluções de controvérsias no Mercosul**. São Paulo: LTR, 1998.

PLAISANT, Marcel. **Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle**. Paris: Sirey, 1949.

PLANIOL, Marcelo. **Traité élémentaire de droit civil: Conforme au programme officiel des facultés de droit: Tome premier**. Paris: Librairie Générale de Droit e de Jurisprudence, 1908.

PLANIOL, Marcel ; RIPERT, Georges. **Traité pratique de droit civil français: Suretés réelles**. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1953.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de direito privado: Tomo XI**. Campinas: Bookseller, 2001.

_____. **Tratado das ações: Tomo I – Ação, classificação e eficácia**. São Paulo: RT, 1972.

_____. **Tratado das ações: Tomo II – Ações declarativas**. São Paulo: RT, 1972.

_____. **Tratado das ações: Tomo IV – Ações constitutivas**. São Paulo: RT, 1972.

_____. **Tratado de direito privado: Volume 7**. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955.

PRADO, Maurício. A reforma do Mercosul e a harmonização das regras no campo da propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil**, n. 104, São Paulo, 1996.

PROCHNIK, Victor; ARAÚJO, Rogério. Uma análise do baixo grau de inovação na indústria brasileira a partir do estudo das firmas menos inovadoras. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005.

PROVEDEL, Letícia. A interferência da Anvisa nos direitos de propriedade industrial da indústria farmacêutica – comentários à resolução n. 351. **Revista da ABPI**, n. 82, Rio de Janeiro, p. 61-64, 2006.

RACHID, Márcia; SCHECHTER, Mauro. **Manual de HIV/AIDS**. 8ª edição. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.

RAMELLA, Agostino. **Trattato della proprietà industriale**. 2ª edição. Torino: Torinese, 1927.

_____. **Trattato de la proprietà industriale**. Roma: Laziale, 1909.

RAW, Isaias; COLLI, Walter. **Fundamentos de bioquímica**. Brasília: Universidade de Brasília, 1966.

REALE, Miguel. Aplicação da Convenção de Paris no Brasil. **Revista da ABPI**, Anais do II Seminário Nacional de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 1982.

RECHSTEINER, Beat Walter. **Arbitragem privada internacional no Brasil**. São Paulo: RT, 1997.

REGO, Elba Cristina Lima. Política de regulamentação do mercado de medicamentos: a experiência internacional. **Revista do BNDES**. <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/v1414.pdf>. Acesso em 13.10.2006.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**: volume 1. São Paulo: Saraiva, 1996.

REZENDE, Sérgio Machado. **Inovação tecnológica: um salto à frente**. Folha de São Paulo, 03.12.2006, p. A3.

ROCHA, João Luiz Coelho. A propriedade industrial na Falência – Alienação de direito de marca. **Revista de Direito Mercantil**, n. 111, São Paulo, 1998.

RODRIGUES, Sílvio. **Direito civil**: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002.

ROMEIRO, Viviane; SANTOS, Nivaldo. Direito internacional da proteção da propriedade intelectual: questão do desenvolvimento. **Anais do XV Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

ROSENTHAL, Caio; SCHEFFER, Mário. **O Presidente Lula e a aids**. Folha de São Paulo, 30.11.2006, p. A3.

ROUBIER, Paul. **Lê droit de la propriété industrielle**. Paris: Librairie du Recueil sirey, 1954.

ROVER, Aires José. **Direito, sociedade e informática**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000.

SABOIA, Marcelo Rocha. A propriedade industrial e sua tutela jurídica. **Revista da ABPI**, n. 14, Rio de Janeiro, 1995.

SALLES FILHO, Sérgio. **Ciência, tecnologia e inovação: a reorganização da pesquisa pública no Brasil**. Campinas: Komedi, 2000.

SALOMÃO NETO, Eduardo. O conflito Brasil – EUA sobre a informática e o GATT – Uma análise jurídica. **Revista de Direito Mercantil**, n. 75, São Paulo, 1989.

SAMPAIO, José Eduardo. O conteúdo do direito conferido pela patente de invenção e pelo registro de marca. **Revista da ABPI**, n. 55, Rio de Janeiro, 2001.

SAMTLEBEN, Jürgen. Histórico da arbitragem no Brasil. **Arbitragem – Lei brasileira e praxe internacional**. São Paulo: LTR, 1999.

SANTOS, Daniela de Abreu. O direito, a propriedade intelectual e a inovação tecnológica para o desenvolvimento do Brasil. **Cadernos de Direito**, n. 7, Piracicaba, p. 81-106, 2004.

_____. **O direito, a propriedade intelectual e a inovação tecnológica para o desenvolvimento do Brasil**. Piracicaba: Unimep, 2005. Dissertação (mestrado em direito).

SANTOS, Fernando Gherardini. **Direito do marketing**. São Paulo: RT, 2000.

SANTOS, Newton Paulo Texeira. Novos rumos da propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, n. 8, Rio de Janeiro, 1995.

SANTOS. Moacyr Amaral. **Primeiras linhas de direito processual civil: 1º** Volume. São Paulo, 1992.

SATO, Priscila Kei. Natureza jurídica do direito referente aos bens incorpóreos e ação judicial para abstenção de uso. **Revista de Processo**, n. 139, São Paulo, p. 75-102, 2006.

SAVIGNY, Frédéric Charles. **Sistema del diritto romano**: volume oitavo. Torino: Unione Tipografico Editrice, 1898.

_____. **Traité de la possession em droit romain**. 7ª edição. Paris: A. Durand et Pedone-Lauriel, 1893.

_____. **Droit romain**. 2ª edição. Paris: Librairie de Fimin Didot Frères, 1856.

SBRAGIA, Roberto. **Inovação**. São Paulo: Clio Editora, 2006.

SCHIMDT, Lélío Denicoli. O INPI nas ações de nulidade de marca ou patente: Assistente, litisconsorte ou fiscal da lei. **Revista da ABPI**, n. 26, Rio de Janeiro, 1997.

SCHOLZE, Simone Henriqueta Cossetin. **Patentes, transgênicos e clonagem**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

_____. Política de patentes em face da pesquisa em saúde humana: desafios e perspectivas no Brasil. **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1989.

_____. **Teoria do desenvolvimento econômico. Uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

_____. **Fundamento do pensamento econômico**. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.

SEGATTO, Andréa Paula. **Análise do processo de cooperação tecnológica universidade - empresa: um estudo exploratório**. São Paulo: USP, 1996. Dissertação (mestrado em administração).

SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. **Direito e desenvolvimento – Análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento**. São Paulo: Singular, 2005.

SENA, Giuseppe. **I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali**. Milano: Dott Giuffè Editore, 1976.

SERPA LOPES. **Curso de direito civil**. Freitas Bastos.

SHERWOOD, Robert. Harvesting gifts from bio-resources. **Cadernos de Direito**, n. 7, Piracicaba, p. 27-38, 2004.

_____. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. São Paulo: Edusp, 1992.

SIHANYA, Bem. Patents, parallel importation and compulsory licensing of hiv/aids drugs: the experience of Kenya.

http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/casestudies_e/case19_e.htm.

Acesso em 11.09.2006.

SILVA, Guilherme Amorim Campos. **Direito ao desenvolvimento**. São Paulo: Método, 2004.

SILVA, Harrysson Luiz. Certificação de qualidade em produção do conhecimento científico e propriedade intelectual em setores emergentes. **Cadernos de Direito**, n. 7, Piracicaba, p. 107-124, 2004.

SILVA JÚNIOR, Jarbas Barbosa. A questão do acesso aos anti-retrovirais. **Folha de São Paulo**, 28.12.2006, p. A3.

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 9ª edição. São Paulo: Malheiros, 1994.

SILVA, Marcos Fernandes Gonçalves. A epistemologia da economia teórica em Schumpeter. **Revista de Economia Política**, vol. 22 (1), São Paulo, p. 110-141, 2002.

SILVA, Ricardo Bérghamo. Pirataria – Uma visão da indústria. **Revista da ABPI**, Anais do XIX Seminário da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 1999.

SILVEIRA, João Marcos. A proteção jurídica dos segredos industriais e de negócio. **Revista de Direito Mercantil**, n. 121, São Paulo, p. 150-159, 2001.

SILVEIRA, Newton. A aplicação do acordo Trips no Brasil. **Revista de Direito Mercantil**, n. 115, São Paulo, 1999.

_____. **A propriedade intelectual e as novas leis autorais**. São Paulo: Saraiva, 1998.

_____. A proteção internacional da propriedade industrial. **Revista de Direito Mercantil**, n. 73, São Paulo, p. 120-122, 1989.

SILVEIRA, Wilson. Marcas e patentes no exterior. **Revista de Direito Mercantil**, n. 37, São Paulo, 1980.

SMITH, Adam. **A riqueza das nações**. Rio de Janeiro: Momento Atual, 2003.

SOARES, Guido. Antecedentes internacionais da regulamentação de transferência internacional de tecnologia. **Revista de Direito Mercantil**, n. 57, São Paulo, p. 19-.29, 1985.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Processo civil nos crimes contra a propriedade industrial**. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

_____. **Lei de patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1997.

_____. **Tratado da propriedade industrial**: volume I. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988.

_____. **Tratado da propriedade industrial**: volume II. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988.

_____. **Tratado da propriedade industrial**: volume III. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988.

_____. **Regime das patentes e royalties**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.

STRENGER, Irineu. **Marcas e patentes**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

SZANIAWSKI, Elimar. Aspectos da propriedade imobiliária contemporânea e sua função social. **Revista de Direito Privado**, v. 3, São Paulo, p.126-156, 2000.

TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes – O conflito Brasil x Eua sobre propriedade intelectual**. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

TAMPE, Jens. Dois paradigmas para o gerenciamento da propriedade intelectual acadêmica. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003. p. 143-147.

TAVARES PAES, P. R. **Nova lei da propriedade industrial**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996.

TEJERINA VELÁZQUEZ, Victor Hugo. Alguns aspectos da função social da propriedade no novo código civil. **Anais do XII Encontro Nacional do CONPEDI**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 291-332.

_____. A função social da propriedade no novo Código Civil. **Cadernos de Direito**, n. 6, Piracicaba, 2004.

_____. **A tradição**. Piracicaba: Unimep, 2001.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de direito processual civil**: Volume I. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002.

THOMAS, Daniel. Patentability problems in medical technology. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 34, Munich, p. 847-886, 2003.

THURSBY, Jerry. **Here or there? A survey of factors in multinational R&D location - Report to the government-university-industry research roundtable**. <http://www.nap.edu/catalog/11675.html>. Acesso em 27.12.2006.

TIGRE, Paulo Bastos. **Gestão da inovação – A economia da tecnologia no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

TILMANN, Winfried. Scope of protection for gene sequence patents. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 36. Munich, p. 899-911, 2005.

TOUSCOZ, Jean. **Transfert de technologie et développement**. Paris: Universite de Dijon, 1977.

VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. O acordo TRIPS e a implementação de políticas de propriedade intelectual no Brasil. **Revista de Direito Mercantil**, n. 124, São Paulo, p. 148-152, 2001.

VARELLA, Marcelo Dias. **Propriedade intelectual nos setores emergentes**. São Paulo: Atlas, 1996.

VAZ, Isabel. **Direito econômico das propriedades**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1993.

VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, Alexis Jesús. **A indústria farmacêutica brasileira na década de 90**. Campinas: Unicamp, 1999. Dissertação (mestrado em Política Científica e Tecnológica).

- VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito civil: Direitos reais**. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2003.
- VENTUROLI, Thereza. Ciência combina com lucro. **Revista Exame** n. 23, de 22.11.2006, pp. 88-90.
- VERBRUGGEN, Johan; LÖRINCZ, Anna. Patents and technical standards. **International Review of Intellectual Property and Competition Law**, v. 33. Munich, p. 125-153, 2002.
- VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto. **Tratado de infectologia**. 2ª edição. São Paulo: Atheneu, 2004.
- VIOTTI, Eduardo Baumgratz; BAESSA, Adriano. KOELLER, Priscila. Perfil da inovação na indústria brasileira: Uma comparação internacional. **Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das firmas industriais brasileiras**. Brasília: IPEA, 2005.
- VIOTTI, Eduardo Baumgratz; MACEDO, Mariano. **Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.
- WALD, Arnold. O TRIPs, a lei n. 9.279/96 e o direito interporal em matéria de propriedade industrial. **Revista da ABPI**, Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2000.
- _____. **Curso de direito civil brasileiro: Direito das coisas**. 3ª edição. São Paulo: Sugestões Literárias, 1973.
- WINCKLER, Stefanie. Propriedade intelectual no Ministério da Educação e pesquisa. **Propriedade intelectual para a academia**. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz, 2003.
- ZAMUDIO, Teodora. **Protección jurídica de las innovaciones**. Buenos Aires: Ad Hoc S.R.L., 2001.