

Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria
Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 01/06

Ref.: Processos 52400.000131/05, 52400.004362/05

Em, 03/05/06

Ementa: Propriedade Industrial. Pedido de emissão de declaração reconhecendo direito previsto no art. 232 da LPI. Princípios da legalidade e da especialidade. Não compete ao INPI emitir declaração com base no art. 232 da LPI.

Senhora Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria:

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta formulada pela Secretaria de Tecnologia Industrial do MDIC sobre os pedidos formulados em petição apresentada pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – ABIFINA, na qual veiculou-se pleito da empresa Quiral Química do Brasil S.A para que a Secretaria de Tecnologia Industrial reconhecesse que a empresa Quiral teria *“realizado sérios e efetivos preparativos para o desenvolvimento, produção e fabricação dos agentes*

farmoquímicos e correspondentes especialidades farmacêuticas apresentados no quadro anexo aos documentos em tela, e que tais esforços demonstraram total sintonia com o que prevêem os Artigos 230, 231 e 232 da Lei nº 9.279, de maio de 1996” e que o INPI emitisse certidão com base nos supracitados artigos da LPI.

2. Fundamenta-se o pedido no fato de que a requerente, antes da vigência da Lei nº. 9.279/95, teria efetuado significativos esforços para explorar produtos da área farmacêutica, cujos pedidos de patentes estariam em curso no INPI.

3. A Secretaria de Tecnologia Industrial alegou que o MDIC não teria competência para expedir ou determinar a expedição de autorização expressa para livre comercialização de produtos protegidos por patentes ou julgar a aplicação da limitação de direitos patentários de que trata o referido artigo 232 da LPI.

4. Ao adotar o entendimento exposto pela Secretaria de Tecnologia Industrial, a Consultoria Jurídica do MDIC opinou pela oitiva do INPI.

5. A Diretoria de Patentes, ao analisar o pedido, alegou que a emissão de declaração que fizesse prova de que a requerente se enquadraria no disposto no § 2º do art. 232 não seria atribuição do INPI.

II. DO DIREITO

6. A Lei nº. 9.279/96, ao tornar patenteáveis produtos ou processos que na legislação anterior não poderiam ser objeto de privilégio, quais sejam: produtos ou processos referentes a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de

obtenção ou modificação, concedeu ao titular de pedido de patente depositada no exterior, cujo objeto não teria sido posto em nenhum mercado, por iniciativa direta ou com seu consentimento, a possibilidade de efetuar depósito no Brasil, assegurando-se a data do primeiro depósito no exterior e concedendo-se a patente assim que fosse concedida, no exterior, a patente referente ao primeiro pedido, desde que respeitados também os artigos 10 e 18 da LPI. Adotou a Lei da Propriedade Industrial o que se logrou denominar de *pipeline*:

“O pipeline é a denominação dada a um dispositivo legal transitório que permite o reconhecimento de patente para produtos e processos, desde que estes – mesmo que já pesquisados ou desenvolvidos – não tenham sido colocados em nenhum mercado do mundo. Isto ocorre no período de transição, entre a revogação de uma antiga lei e o início de vigência de outra, nova, que preveja o reconhecimento de patentes em áreas que a antiga não previa.”¹

7. Entretanto, no art. 232 da Lei da Propriedade Industrial foram inseridas limitações a tais patentes, relativizando a exclusividade conferida ao titular da patente para explorar o objeto de patentes concedidas com fulcro no art. 230:

“Art. 232 - A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção

¹ Di Blasi, Gabriel. A propriedade industrial, Ed. Forense, p. 159, 2002.

em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

Parágrafo 1o.- Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

Parágrafo 2o.- Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência dessa Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país. "

8. Ao interpretar o art. 232 e seus parágrafos, o renomado doutrinador José Carlos Tinoco Soares assim leciona:

"Não obstante óbvia a assertiva do dispositivo legal, porque simplesmente faltou deixar por demais claro e evidente que as patentes de objeto, produto ou processo, em outro país, são limitadas ao território nacional desse país, o que vale dizer que não poderá extravasar a sua proteção local, a não ser, sob o requerimento de igual pedido, dentro dos princípios e do prazo estabelecido pelo art. 4º da Convenção da União de Paris, cremos que sói até desnecessária tal menção. Ora, é também intuitivo que se obtiveram proteção lá, fora de nossas fronteiras, continuarão a tê-la sob o manto das suas próprias leis, mas, se o objeto, o produto ou o processo foi utilizado dentro do território nacional em face desta nova lei, não vale mais nada porque, fatalmente, o seu objeto já se encontra no estado da técnica em razão

*do previsto no art. 11-supra. E, se encontrando no estado da técnica, não poderá ser objeto de exclusivo de ninguém.*²

9. Com a devida vênia, muito embora o disposto na norma acima transcrita aparente dizer o óbvio: que as patentes depositadas no exterior que tenham por objeto as matérias referidas no caput do art. 232 não prejudicarão usuários anteriores, garantindo-se a produção e a utilização nos termos da legislação anterior, sem cobrança retroativa ou futura de *royalties*, estendendo esta proteção também àqueles que tenham feito investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos no art. 232, ou seja, que as patentes estrangeiras referentes às matérias descritas no art. 232 não teriam efeitos no Brasil, não podendo ser aqui depositadas, visto não atenderem ao requisito da novidade, essa não parece a melhor exegese do disposto no art. 232 e seus parágrafos, uma vez que a norma citada visou inserir limitações às patentes concedidas com fulcro no disposto no art. 230 da LPI. Objetivou-se, em síntese, conferir proteção àqueles que, calcado no fato de que as invenções relativas a produtos ou processo descritos no art. 232, pela legislação anterior, não poderiam ser passíveis de concessão de privilégio, produziam ou utilizavam matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, **ou teriam realizado investimentos significativos para a exploração do produto ou do processo sobre tais matérias.** Este é o entendimento que se depreende das lições dos doutrinadores Denis Borges Barbosa e Gabriel Di Blasi:

“Nos termos do art. 232, do CPI/96, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, dos inventos sujeitos ao pipeline

² Tratado da propriedade industrial – Patentes e seus sucedâneos, Ed. Jurídica Brasileira, p. 500, 1998.

*poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração do invento em pipeline.*³

“Por fim, o art. 232 disciplinava que àqueles que haviam produzido ou utilizado, nos termos da Lei nº. 5.772, substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produtos ou processo em outro país que tenha acordo com o Brasil, poderiam continuar os produzindo e utilizando nas mesmas condições anteriores à Lei nº. 9.279/96. Portanto, não foi admitida cobrança retroativa ou futura, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil.

É importante esclarecer que as empresas, por exemplo, que produziam no Brasil um medicamento – sem o consentimento do titular da patente no exterior – puderam continuar a fazê-lo nas mesmas condições anteriores, relativas à quantidade, distribuição etc., não tendo pago nada ao titular.”⁴

10. Neste passo, denota-se que art. 232 conferiu àqueles que tenham realizado investimentos significativos para a exploração de produtos ou processos referentes ao objeto de patentes concedidas com fulcro no

³ Denis Borges Barbosa, Uma introdução à Propriedade Industrial, Ed. Lúmen Juris, p. 642.

⁴ Di Blasi, Gabriel, A propriedade industrial, Ed. Forense, p. 162, 2002.

art. 230 da LPI, ou que produziam ou utilizavam tais produtos ou processos, nos termos da legislação anterior, o direito de continuarem suas atividades nas mesmas condições e de não pagarem *royalties* aos titular da patente *pipeline* pela exploração atual ou futura do objeto da patente. Entretanto, muito embora a Lei da Propriedade Industrial tenha concedido efeitos jurídicos a situações de fato, não previu a emissão de nenhuma declaração por parte da administração pública visando reconhecer tal direito, no caso, que este ou aquele usuário teria efetuado investimentos significativos na forma do disposto no art. 232, § 2º, da LPI.

11. Em verdade, à semelhança do que ocorre com o direito conferido pelo art. 45 da LPI: "*Art. 45 - À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores*", a legislação não outorgou ao INPI a competência para emitir declaração com base no art. 232, mas apenas conferiu àquele que porventura se enquadrar em suas previsões o direito de, concomitantemente com o titular da patente, explorar ou continuar a explorar o objeto da patente sem o pagamento de *royalties* e sem que sua conduta se amolde às disposições referentes aos crimes contra a propriedade industrial. Plenamente aplicável ao caso as lições do renomado doutrinador Fábio Ulhoa Coelho sobre o disposto no art. 45 da LPI:

"A concessão pelo INPI do direito industrial assegura ao titular da patente ou do registro a faculdade de utilização econômica da invenção, modelo, desenho ou marca, com exclusividade. Ninguém poderá, em outros termos, fazer uso desses bens, sem a sua licença. Quem usurpa direito industrial alheio sujeita-se, além das sanções de ordem civil, também à persecução penal (LPI, arts. 183 a 190). A lei, no entanto, contempla uma exceção, ressaltando a situação dos usuários anteriores de boa-fé. (...)

*(...) No caso das patentes e dos desenhos industriais, esses usuários têm assegurado o direito de continuarem explorando as atividades econômicas, já existentes ao tempo da apresentação do depósito, sem pagamento de royalties ao titular do bem industrial. (...)*⁵

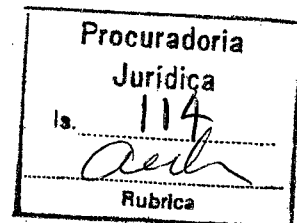
12. Cabe ter em mira que a incidência dos princípios constitucionais previstos no art. 37 da CF/88 sobre a administração pública, principalmente o princípio da legalidade, implica para as entidades autárquicas o dever de observar as competências que lhes foram atribuídas por lei, não devendo tais entidades desbordar de suas atribuições. Decorre, ainda, para as entidades autárquicas, o dever de observar também o princípio da especialidade:

“Dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público decorre, dentre outros, o da especialidade, concernente à idéia de descentralização administrativa.

*Quando o Estado cria pessoas jurídicas públicas administrativas – as autarquias – como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, com vistas à especialização de função, a lei que cria a entidade estabelece com precisão as finalidades que lhe incumbe atender, de tal modo que não cabe aos seus administradores afastar-se dos objetivos definidos na lei; isso precisamente pelo fato de não terem a livre disponibilidade dos interesses públicos”.*⁶

13. Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, autarquia federal, que tem por finalidade principal *“executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados,*

⁵ Curso de Direito Comercial, v. I, Ed. Saraiva, pp. 168-9, 2004



convênios e acordos sobre propriedade industrial" (art. 2º, da Lei nº. 5.648/70), no que diz respeito à proteção conferida para as invenções industriais, a LPI atribuiu-lhe a competência para conceder patentes e modelos de utilidade, não tendo cominado ao INPI atribuições no âmbito da repressão à violação da propriedade industrial, não se inserindo no feixe de atribuições conferidas ao INPI expedir autorização que, em última análise, visa afastar a incidência do disposto no art. 183 da LPI, evitando-se que aqueles que produziam ou utilizavam produtos ou processos referidos no art. 232 da LPI ou efetuaram esforços para explorar o objeto de patentes concedidas com base no art. 230 venham a sofrer as conseqüências previstas nas normas referentes à violação da propriedade industrial, desobrigando-os ainda do pagamento de royalties.

14. Ademais, tendo em mira mais uma vez o princípio da legalidade, do qual dimana para a administração pública o dever de somente fazer o que lei permite, encontrando-se o administrador público sujeito "*aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum*"⁷, denota-se que o INPI não poderia emitir a autorização requerida pela simples razão da legislação não lhe ter conferido tal atribuição. Seria inaceitável, assim, que esta autarquia limitasse o direito de exclusividade conferido ao titular de patente pelo art. 42 da LPI, emitindo autorização para a postulante comercializar ou utilizar este ou aquele produto ou processo protegido por patente, sem que a lei albergasse tal atribuição.

III. CONCLUSÃO.

15. À vista do exposto, tendo por fundamento que refoge das atribuições conferidas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial emitir declaração e/ou autorização com base no disposto no art. 232 da Lei da

⁶ Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, Ed. Atlas, p. 86, 2006

⁷ Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 21ª Edição, p. 82.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

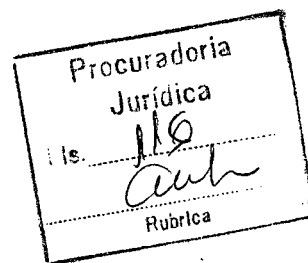
Procuradoria Jurídica
Fls. 115
<i>[Handwritten Signature]</i>
Rubrica

Propriedade Industrial, opino pelo improvimento dos pedidos formulados
pela empresa Quiral Química do Brasil S. A.

[Handwritten Signature]
ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**



Ref.: Processo/INPI/nº 0131/2005.
(Em apenso, Processo/INPI/nº 4362/2005)

Em 20.06.2006.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 001/2006.


À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

À DIRPA.

Em 03.07.06


Mauro Sodré Mala
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601