

RENATO DOLABELLA MELO

**OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE REPRESSÃO AO ABUSO PRATICADO POR
MEIO DE PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS**

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio de Janeiro – 2008

RENATO DOLABELLA MELO

**OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE REPRESSÃO AO ABUSO PRATICADO POR
MEIO DE PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS**

Dissertação de Mestrado Profissional apresentada à Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Prof. João Marcelo de Lima Assafim

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio de Janeiro – 2008

FOLHA DE APROVAÇÃO**RENATO DOLABELLA MELO****OS INSTRUMENTOS LEGAIS DE REPRESSÃO AO ABUSO PRATICADO POR
MEIO DE PATENTES E DESENHOS INDUSTRIAIS**

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2008

Dissertação de Mestrado Profissional apresentada à Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, sob orientação do professor João Marcelo de Lima Assafim

Dissertação aprovada com a nota _____
(_____).

Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim (orientador)
UFRJ / UCAM

DEDICATÓRIA

*Para Vó Lúcia,
que está sempre comigo.*

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me permitir sonhar.

À minha mãe e minha família, por tudo.

À Carol, pelo carinho e compreensão.

Aos colegas de Academia, para que nosso pioneirismo renda bons frutos.

Ao professor João Marcelo Assafim, pela orientação que possibilitou a realização deste trabalho.

Ao professor Araken de Lima que, diante das dificuldades e do desafio que lhe foi imposto, agigantou-se.

Aos professores João Bosco Leopoldino, Carlos Ardisson, Leopoldo Coutinho, Isabel Vaz, Vinícius Marins, Patrícia Peralta, Renato Dutra, Zea Duque e Marcos Tofani, que, pelos ensinamentos, são partícipes deste trabalho.

Aos meus alunos, que me ensinam a aprender.

Aos colegas do IMEPI, pela ousadia que me permitiram tomar parte.

A todos os amigos que auxiliaram na caminhada desta etapa que se encerra e das outras que ainda estão por vir.

RESUMO

MELO, Renato Dolabella. **Os Instrumentos Legais de Repressão ao Abuso Praticado Por Meio de Patentes e Desenhos Industriais**. Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2008.

Estudo dos instrumentos jurídicos de repressão ao abuso de direitos de patente e desenho industrial, tendo em vista os objetivos constitucionais relativos à Propriedade Intelectual, à defesa da ordem econômica e do consumidor. Dentro do contexto do Sistema Nacional de Inovação, com a análise do papel dos agentes inovadores, do Estado e da legislação nacional, são conceituados os institutos da patente e do desenho industrial, destacando seus aspectos principais, e definidos os parâmetros para configuração do exercício abusivo das prerrogativas oriundas de sua concessão. A partir dessa percepção e da natureza das práticas de abuso, são destacados os instrumentos jurídicos de repressão destinados a assegurar o atendimento de finalidades referentes ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, atendido, ainda, o interesse social. É promovido estudo de casos destinados a ilustrar a aplicação prática de cada instrumento jurídico apresentado, com a análise crítica do resultado observado, até o momento, em cada uma das situações expostas.

ABSTRACT

MELO, Renato Dolabella. **Os Instrumentos Legais de Repressão ao Abuso Praticado Por Meio de Patentes e Desenhos Industriais**. Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2008.

Study of the legal tools used to avoid the patent and design rights' abuse, with the underlying constitutional goals relative to Intellectual Property, Competition and Consumer Law. Inside the National Innovation System, looking to the acts of the players, the State and the national law, the concepts of patent and design are presented, showing their principal features, and defining the limits to configure the abuse of the rights allowed. Starting from this concept and the nature of the abuse, the legal repressive tools that aim to secure the goals of economic and technological development and social interest are presented. Some cases are described to demonstrate the functional application of each legal tool, with the critical analysis of the result so far.

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CDC – Código de Defesa do Consumidor

CR/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção da União de Paris

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMC – Organização Mundial do Comércio

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento

PI – Propriedade Intelectual

SDE – Secretaria de Direito Econômico

SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico

SI – Sistema de Inovação

SNDC - Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

SNI – Sistema Nacional de Inovação

TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights Agreement

SUMÁRIO

RESUMO	05
1 INTRODUÇÃO	09
2 SISTEMA DE INOVAÇÃO	16
2.1 Conceito.....	16
2.2 Inovação e os Agentes do SI.....	19
2.3 O Papel do Estado.....	26
2.4 Legislação.....	31
3 PATENTES	37
3.1 Invenções.....	40
3.2 Modelos de Utilidade.....	42
3.3 Requisitos Para Concessão.....	43
3.4 Privilégios Concedidos ao Titular.....	53
3.5 Exercício Abusivo.....	59
3.5.1 Parâmetros Para Configuração do Abuso.....	59
3.5.2 Naturezas do Exercício Abusivo.....	66
4 DESENHOS INDUSTRIAIS	72
4.1 Requisitos Para Concessão.....	73
4.2 Privilégios Concedidos ao Titular.....	80
4.3 Exercício Abusivo.....	81
5 INSTRUMENTOS LEGAIS PARA COIBIR OS ABUSOS	83
5.1 Licenciamento Compulsório e Caducidade na Lei 9.279/96.....	84
5.2 O Código de Defesa do Consumidor e Ação Civil Pública.....	90
5.3 A Lei 8.884/94 e Sanção Por Infração à Ordem Econômica.....	97
5.4 Aplicação dos Instrumentos em Casos Práticos.....	105
5.4.1 O Caso Efavirenz.....	105
5.4.2 O Caso Kaletra.....	109
5.4.3 O Caso das Autopeças.....	110
6 CONCLUSÃO	114
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	117

1 INTRODUÇÃO

A análise da Propriedade Industrial sob a ótica de seu uso como meio para a prática de abusos justifica-se pela relevância do tema e dos impactos práticos que a mesma pode gerar. O fomento à ciência e à tecnologia, bem como a tutela legal à produção intelectual, são freqüentemente apontados como instrumentos para o desenvolvimento nacional¹⁻². Cabe analisar seus efeitos no ambiente concorrencial e consumerista, especialmente porque a legislação confere certos privilégios aos titulares de direitos oriundos da Propriedade Industrial que podem gerar monopólios econômicos em determinadas áreas.

Dentro do atual arcabouço constitucional nacional, que indica ao Estado objetivos a serem perseguidos, é também de suma importância examinar o papel estatal nesse contexto, bem como as ferramentas de que lança mão na busca daqueles fins que procura alcançar. Nesse âmbito, importante falar de um Sistema Nacional de Inovação e verificar quais fatores podem afetar seu funcionamento, especialmente o eventual abuso por parte de seus titulares.

Cabe ressaltar que a livre concorrência e o reconhecimento aos direitos de Propriedade Industrial se encontram elencados pela Constituição da República

¹ Indica Joseph Schumpeter, em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico, que a inovação, inclusive a tecnológica, pode acarretar ciclos de prosperidade (SCHUMPETER, 1988). Dessa feita, um Estado que se preocupa em incentivar a produção de capital intelectual pode promover ganhos econômicos e sociais a partir de tal conduta.

² O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior também se posiciona no sentido de que a Propriedade Intelectual – gênero do qual são espécies a Propriedade Industrial e o Direito de Autor – atualmente é de suma importância econômica para as nações: “A propriedade intelectual atingiu sua atual conotação após uma série de evoluções em seus conceitos. Atualmente, permite a recompensa como fruto de um trabalho, o que constitui a base do direito moderno. Dois fatores principais têm atribuído maior valor à propriedade intelectual no mundo hodierno. O primeiro é sua visibilidade política, devido à grande importância econômica para os países. O segundo, é que os bens imateriais superaram a tradicional estimativa concedida aos bens materiais e imóveis. Assim, não raro, os bens imateriais de uma indústria são mais valiosos que o conjunto de seus ativos materiais. (Disponível no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/sti/proAcao/proIntelectual/proIntelectual.php>. Acesso em 03/12/2006; grifos nossos)

de 1988 em seus artigos 170, IV³ e 5º, XXIX⁴, respectivamente. Contudo, tais dispositivos não implicam na permissão de exercício abusivo, dados os impactos negativos no âmbito concorrencial, consumerista⁵ e no próprio Sistema Nacional de Inovação. O objetivo do trabalho de pesquisa ora proposto é justamente identificar os instrumentos legais destinados à repressão de tal abuso, tendo em vista, inclusive, os bens jurídicos tutelados e a justificativa para sua proteção.

Na literatura jurídica, é comum depararmos-nos com a figura do licenciamento compulsório sendo configurada como o mecanismo a ser utilizado para coibir tais práticas abusivas. Contudo, entendemos que a questão merece ser melhor explorada.

O licenciamento compulsório não está previsto, na legislação pátria, como aplicável para todas as espécies de Propriedade Intelectual. De fato, os exemplos de hipóteses em que tal dispositivo não pode ser aplicado atualmente no Brasil, por ausência de previsão legal, são numerosos: marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e direitos autorais. Entretanto, isso não quer dizer que não possa haver exercício abusivo desses direitos. Mesmo diante da impossibilidade de aplicação da licença compulsória, é preciso que o

³Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV - livre concorrência;

⁴Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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

⁵ CR/88 - Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

V – defesa do consumidor;

Direito seja capaz de proporcionar uma solução adequada para esses casos. É justamente nesse ponto que destacam-se a legislação referente à defesa da ordem econômica (concorrência) e do consumidor.

Dentro desse contexto, podemos destacar o tema-problema desenvolvido neste trabalho: há, além do licenciamento compulsório, outros instrumentos legais que podem ser utilizados, no Brasil, para coibir condutas abusivas praticadas por meio de patentes e desenhos industriais? O objetivo geral desta pesquisa é, portanto, identificar os dispositivos implementados pela legislação para coibir o abuso praticado por meio de patentes e desenhos industriais, bem como analisar seus efeitos visando a tutela da concorrência e do consumidor, demonstrando que a questão não se restringe apenas ao licenciamento compulsório.

Dada a amplitude do tema que envolve a Propriedade Intelectual, optou-se por realizar um corte metodológico delimitando a esfera de estudo às patentes e desenhos industriais. A escolha se deu devido ao potencial impacto econômico que pode ser provocado pelos privilégios legais concedidos aos titulares desses instrumentos e à identificação prévia de casos práticos, envolvendo esses dispositivos, que serão objeto de análise dentro do trabalho.

Também optou-se por limitar os tipos de atos praticados pelos agentes cujo conteúdo seria objeto de aplicação das ferramentas estudadas. Do ponto de vista concorrencial, não trataremos de restrições em geral, mas sim das condutas abusivas. Não serão objeto de análise os atos estruturais, tais como fusões, aquisições e contratos em geral com essa característica⁶. Nos interessará, portanto,

⁶ “Para que ocorra uma concentração, fundamental é que se trate de uma operação que implique mudanças duradouras na estrutura das empresas envolvidas. É necessário ainda que a mudança estrutural torne possível presumir que essas empresas atuarão como um único agente do ponto de vista econômico em *todas as operações econômicas por ele realizadas*. Esse é o traço característico das concentrações, que permite distingui-las da cooperação empresarial, onde existe apenas

o comportamento dos agentes para fins de verificação de prática abusiva e identificação dos instrumentos jurídicos de repressão cabíveis à espécie.

É importante destacar, ainda, que não serão abordadas condutas em que esteja presente um direito de patente ou desenho industrial que não tenha sido concedido de acordo com os dispositivos legais. Não trataremos, dessa forma, de hipóteses em que as prerrogativas do agente possam ser questionadas sob a ótica da nulidade, por padecerem de algum vício em sua constituição. Tampouco nos interessará, para os fins deste trabalho, o estudo de práticas de *sham litigation*, pois, nessas situações, a conduta do agente é calcada em um direito inexistente que o mesmo busca aparentar possuir⁷.

Em suma, portanto, quando nos referimos a “condutas abusivas”, para este trabalho de pesquisa, deve ficar claro que as hipóteses serão limitadas a comportamentos de natureza não-estrutural, calcadas em direitos de patente ou desenho industrial efetivamente concedidos em perfeito cumprimento aos requisitos legais.

Não se deve confundir a configuração do corte metodológico escolhido com a eventual ausência de poder econômico por parte do agente que pratica a conduta. Esse fator será relevante para analisar qual instrumento jurídico pode ser aplicado no caso, mas não é preponderante para afastar de nossa análise

unicidade de certos comportamentos no mercado.” (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 268; grifos no original)

⁷ “O grande desafio está, portanto, em identificar aquelas ações movidas por interesses ilegítimos (e que por isso devem ser passíveis de responsabilidade antitruste) e aquelas que, ainda que resultem em poder de mercado ou prejuízos à concorrência, tenham objetivos genuínos. É justamente nesse sentido o reconhecimento da *sham exception* [litigation] representa um importante instrumento de reflexão para as autoridades antitruste. Isso porque, como visto, a *sham* é caracterizada por aquelas condutas envidadas perante o Estado usadas como verdadeiras armas para eliminação da concorrência, independentemente de seu êxito. [...] Como se vê, a análise de casos trazida não foi capaz de exaurir as questões suscitadas pela doutrina, mas buscou trazer parâmetros mais claros para sua aplicação. Desse modo, puderam surgir algumas condutas que dariam indícios de que haveria *sham* (p. ex. falso testemunho, patente obtida por fraude, conspiração com autoridade responsável por licenças para eliminar competidor; propina para agentes; bem como em ações repetitivas sem base objetiva).” (TEREPINS, 2008, p. 94 e 95)

determinada conduta praticada pelo agente sem poder econômico oriundo da patente ou do desenho industrial.

Dentro desse contexto, em se tratando especificamente do monopólio potencialmente gerado pelas patentes e desenhos industriais, cabe apontar seus efeitos sobre o mercado:

Em suma, em situação de monopólio, a sociedade é submetida a uma escassez artificial, provocada pelo monopolista, que controla totalmente a oferta, a fim de maximizar seus lucros. Esta parcela excedente de lucros é retirada de comunidade por força da manifestação do fenômeno do poder econômico e representa, além de ineficiência econômica, injustiça social, no que se refere à repartição de renda. Ainda que esta renda adicional do monopolista fosse integralmente tributada, com vistas à redistribuição de renda, o monopólio continuaria a onerar a sociedade, porque lhe estaria impondo uma escassez desnecessária. (BRUNA, 2001. p. 34)

A situação monopolística que pode surgir dos privilégios de patentes e desenhos industriais, portanto, gera custos arcados por toda a sociedade. No caso do objeto da pesquisa ora proposta, entretanto, deve-se ainda levar em conta outros fatores intrínsecos ao Direito Econômico e à Propriedade Industrial.

Sob essa ótica, poderíamos considerar que o monopólio legal em análise poderia gerar efeitos danosos na âmbito da concorrência e do consumidor devido a seus custos sociais, caso tal ponto fosse tomado isoladamente. Entretanto, deve-se levar em conta, também, as conseqüências para o desenvolvimento nacional e o incentivo ao trabalho do titular do direito concedido pela Lei 9.279/96. É justamente esse o caso de uma medida que deve ser aplicada em conjunto com outras ações de política pública, visando alcançar uma situação de equilíbrio⁸.

⁸ Vale destacar o posicionamento do professor João Bosco Leopoldino, no sentido de que o Estado adota uma série de medidas de política pública e econômica visando atingir certos objetivos. Deve-se ressaltar o entendimento desse jurista de que uma medida que gera efeitos positivos em uma seara pode provocar conseqüências negativas em outra, caso tomada isoladamente, o que expõe a necessidade de sua execução de forma conjunta com outras providências. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2002, p. 247-248)

O privilégio definido pela Lei 9.279/96 decorre de direito individual presente na Constituição da República. Mas o próprio texto constitucional indica que essa prerrogativa será concedida “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País⁹”. Cabe ressaltar, inclusive, que a lei nacional de Propriedade Industrial busca expressamente coibir a prática de abuso pelo titular da patente, podendo este até mesmo sofrer licenciamento compulsório nesse caso¹⁰.

Entretanto, em que pese esse dispositivo da LPI, referente ao exercício abusivo de privilégios, a temática da Propriedade Intelectual também está fortemente ligada ao Direito Econômico, especificamente à proteção da concorrência e do consumidor. Dessa forma, a problemática não necessariamente se esgota na Lei 9.279/96, pois o ordenamento jurídico nacional dispõe de outras normas que, apesar de não tratarem diretamente da questão da Propriedade Intelectual, tutelam bens jurídicos que são diretamente afetados pelas patentes e pelos desenhos industriais.

A partir dessa conclusão, é importante destacar que, quanto à revisão bibliográfica do tema, percebe-se que há material em quantidade satisfatória nos campos da Propriedade Intelectual e do Direito Econômico. Entretanto, não há análise suficiente no que diz respeito à abordagem intertextual das duas áreas, correlacionando seus institutos e objetivos, destacadamente quanto à possibilidade de aplicação de instrumentos de Direito Econômico, especialmente na área da concorrência e do consumidor, em casos de abuso de direitos de patentes e de desenhos industriais. Essa escassez de material que aborde o objeto de estudo da forma proposta, identificada por meio da revisão da literatura sobre o assunto, é uma

⁹ Art. 5º, XXIX da CR/88.

¹⁰ Art. 68 da Lei 9.279/98.

das justificativas para investigação que se pretende executar e ressalta sua importância.

Por fim, diante de todos esses pontos, devemos destacar que o resultado esperado da pesquisa consistia na seguinte conclusão: dada a restrição de concorrência provocada pelas patentes e desenhos industriais, bem como a possibilidade de dano ao consumidor, o licenciamento compulsório previsto na Lei 9.279/96 não é o único instrumento destinado a coibir o abuso de poder econômico nessas condições, podendo também ser utilizadas, conforme o caso, as sanções administrativas previstas na Lei 8.884/94 por infração à Ordem Econômica e Ação Civil Pública destinada a defender os direitos difusos e/ou coletivos dos consumidores, conforme previsto no CDC. Essa hipótese norteou a definição dos capítulos desenvolvidos.

Feita essa breve contextualização, passaremos à apresentação propriamente dita dos capítulos, iniciando-se com a abordagem do Sistema Nacional de Inovação, passando às características das patentes e desenhos industriais, bem como o seu exercício abusivo, finalizando com o estudo dos instrumentos legais de repressão e casos práticos que darão suporte às conclusões deste trabalho.

2 SISTEMA DE INOVAÇÃO

2.1 Conceito

Inicialmente, é importante, para o presente trabalho, abordarmos a noção de Sistema de Inovação. Qualquer discussão sobre Propriedade Intelectual deve ser adequadamente contextualizada, pois se trata de objeto de estudo que manifesta amplos e diversos efeitos. Sua análise revela aspectos jurídicos e econômicos, além de interessar à esfera de formulação de políticas públicas.

O conceito de sistema passa pela noção de um conjunto de elementos compatíveis entre si e organizados segundo uma determinada finalidade. Pode ser analisado tanto do ponto de vista estático, em relação ao traço compatível referente a seus componentes, quanto do dinâmico, onde se analisa sua atuação funcional e os efeitos daí produzidos. Portanto, é intrínseco ao sistema a busca por um ou mais objetivos.

Os professores Carl Dahlman e Cláudio Frischtak apresentam o seguinte conceito em trabalho sobre o Sistema de Inovação brasileiro¹¹:

O sistema de inovação é aqui definido como a rede de agentes e conjunto de políticas e instituições que afetam a introdução de tecnologia que é nova para a economia. Já que, na vasta maioria dos países em desenvolvimento, a tecnologia é importada, o sistema de inovação é definido de forma muito ampla, para incluir políticas direcionadas à transferência de tecnologia,

¹¹ Sobre a mesma questão: "Pode-se definir um sistema de inovação como um conjunto de instituições públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias. Dessa forma, o SI é um instrumental de intervenção através do qual os governantes de um país podem criar e implementar políticas de Estado a fim de influenciar o processo inventivo de setores, de regiões ou mesmo de nações. [...] A inovação pode ser entendida de uma maneira ampla como um processo no qual as firmas apreendem e introduzem novas práticas, produtos, desenhos e processos que são novos para elas (Nelson, 1993). A inovação é fruto de um processo que só pode ser analisado quando se leva em conta seu caráter interativo. Interativo, na medida em que envolve uma relação entre diversos atores tais como firmas, agências governamentais, universidades, institutos de pesquisa e instituições financeiras". (SBICCA e PELAEZ, 2006, p. 417 e 418)

direitos de propriedade intelectual, importação de bens de capital e investimento estrangeiro direto. O sistema de inovação também compreende a rede de instituições públicas e privadas e agentes que sustentam ou empreendem atividades científicas e tecnológicas, incluindo pesquisa e desenvolvimento, difusão e criação de capital humano técnico. (DAHLMAN e FRISCHTAK, 2003, p. 414)¹²

Trata-se, portanto, de conceito muito amplo. Como visto, um sistema constitui-se em um conjunto de elementos que guardam algum traço comum entre si e são agrupados tendo em vista alguma finalidade funcional. Assim, dentro de um Sistema de Inovação estariam reunidas pessoas, de natureza privada e pública, que realizam suas atividades mediante certas normas jurídicas e políticas públicas. A similaridade entre eles reside no fato de que todos se relacionam com o ato de inovar, seja o produzindo (agentes como empresas e universidades), fomentando (Estado, por meio de políticas públicas) ou normatizando (as leis). Todas essas ações se interagem visando certos fins, o que qualifica esse ambiente, composto pelos elementos citados, como um sistema.

A partir desse ponto, temos que um Sistema Nacional de Inovação consiste em um conjunto de elementos organizados dentro de um país com o objetivo de promover a execução de atividades que estimulem, direta ou indiretamente, a criação de novidades tecnológicas e comerciais em busca de desenvolvimento sócio-econômico.

Cabe indagar se, no atual contexto mundial, ainda seria adequado falar em um Sistema “Nacional” de Inovação, tendo em vista a crescente interação entre os países em diversas áreas, inclusive na comercial e tecnológica. Entendemos que

¹²Tradução livre: “The innovation system is here defined as the network of agents and set of policies and institutions that affect the introduction of technology that is new to the economy. Since in the vast majority of developing countries technology is imported, the innovation system is defined very broadly to include policies toward arms-length technology transfer, intellectual property rights, importation of capital goods, and direct foreign investment. The innovation system also comprises the network of public and private institutions and agents supporting or undertaking scientific and technological activities, including research and developing, diffusion and creation of technical human capital”.

sim, uma vez que a atuação de cada Estado, na implementação e funcionamento de seu Sistema, possui objetivos marcadamente internos, especialmente quanto aos efeitos pretendidos em relação à competitividade de sua indústria e os impactos sócio-econômicos que daí podem surgir.

Ademais, os Sistemas de Inovação não são homogêneos em sua estrutura e funcionamento, pois diversos fatores internos condicionam esses aspectos em cada país:

Certamente as políticas e programas dos governos nacionais, as leis de uma nação e a existência de uma linguagem comum e uma cultura compartilhada definem fatores internos e externos que podem afetar amplamente como o avanço técnico procede. Colocado de outra maneira, as diferenças e fronteiras nacionais tendem a definir os sistemas nacionais de inovação, em parte intencionalmente, em parte não. Além disso, percepções gerais sobre as sociedades e culturas nacionais tendem a dar concretude aos sistemas nacionais. (NELSON e ROSENBERG, 1993, p. 16)¹³

Assim o professor Luiz Otávio Pimentel exemplifica a postura de alguns países desenvolvidos a respeito da questão:

O fato de que as inovações tecnológicas servem de alavanca para o progresso econômico levou o Estado e os países integrados regionalmente, muito mais do que as próprias empresas (como, por exemplo, a União Européia e os Estados Unidos), a investirem em pesquisas, financiando programas e, inclusive, criando centros para o seu desenvolvimento permanente, fato que contribuiu para alargar os conhecimentos científicos e tecnológicos, formando uma reserva de saber acumulado. Tecnologias que logicamente deveriam ser protegidas pelo Direito. No plano da política governamental, para este setor, o uso do regime de patentes e a propriedade temporária e exclusiva do conhecimento intelectual é visto como mais um dos instrumentos da política econômica. Na Espanha, por exemplo, uma lei de patentes que proteja eficazmente os resultados da investigação se justifica como o elemento necessário dentro da política de fomento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. (PIMENTEL, 1999, p. 30)

¹³ Tradução livre: "Certainly the policies and programs of national governments, the laws of a nation, and the existence of a common language and a shared culture define an inside and outside that can broadly affect how technical advance proceeds. Put another way, national differences and boundaries tend to define national innovation systems, partly intentionally, partly not. Further, general perceptions about national societies and cultures tend to reify national systems."

Interessante notar que, embora a existência e funcionamento de um Sistema de Inovação pareçam mais palpáveis em nações que adotam uma economia de mercado, uma vez que nestas é dado aos particulares a possibilidade de obter a titularidade de meios de produção e, portanto, promover a exploração econômica da novidade introduzida, mesmo os países do antigo bloco comunista possuíam ferramentas de estímulo à criação¹⁴. O professor Bruno Hammes indicava a existência dos mecanismos de fomento nessas nações, apresentando, entretanto, uma crítica explícita à eficiência da sistemática da certificação:

A forma de proteção mais eficiente ao inventor é reconhecer-lhe o direito exclusivo sobre a técnica desenvolvida. Os países de economia dirigida (socialistas), que não admitem ou não admitiam um direito de propriedade sobre bens de produção, não conferem ao inventor um direito exclusivo sobre o invento. Ainda assim, querem proteger e estimular os inventores. Criaram o certificado de inventor. É um título honorífico que dá prestígio. Esse certificado vem acompanhado de uma série de regalias, como maior facilidade para conseguir moradia, facilidades para formação ulterior, viagens ao exterior, férias e outras vantagens. O certificado nunca conseguiu motivar o mundo ocidental e nem mesmo os países satélites da União Soviética. (HAMMES, 2002, p. 282)

2.2 Inovação e os Agentes do SI

No Brasil, podemos dizer que a finalidade do Sistema de Inovação é gerar desenvolvimento científico, tecnológico e econômico para o país, tendo em vista o interesse social e o bem público. A Constituição da República de 1988 destaca expressamente esses fatores em seus artigos 5º, XXIX, 218 e 219¹⁵.

¹⁴ “Nos países de economia comunista, como a antiga União Soviética e a República Popular da China, havia um sistema denominado título de recompensa ou certificado de autor de invenção, por meio do qual o inventor informa sua invenção ao Estado, que será o responsável pela exploração da invenção. Em contrapartida, o inventor recebe um título, que lhe confere determinados privilégios dentro da coletividade. Esse sistema vem sendo substituído pelo sistema de patentes”. (LABRUNIE, 2005, p. 01)

¹⁵ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]

Importante destacar, entretanto, que o conceito de inovação não se resume às invenções. Na verdade, abarca qualquer forma de introduzir algo novo na ordem econômica, mesmo que essa criação não seja objeto de proteção jurídica que conceda exclusividade a quem a concebeu. Exemplo disso seriam métodos comerciais inovadores, que não são patenteáveis no Brasil, nos termos do artigo 10 da Lei 9.279/96¹⁶. Nesse caso, apesar de seu criador não gozar de tutela jurídica que lhe garanta exclusividade sobre sua criação, não se pode ignorar os efeitos produzidos por esse tipo de novidade, motivo pelo qual um Sistema de Inovação deve também se interessar por esse tipo de fenômeno.

Historicamente, é ilustrativo o exemplo da divisão de trabalho na linha de produção, utilizado na indústria automobilística na primeira metade do século XX. Em que pese tal inovação não ser passível de exclusividade por seu criador, é inegável que este se beneficiou de aumento em seus ganhos enquanto seus concorrentes não copiaram a idéia, além de ter propiciado desenvolvimento

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

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltará-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

¹⁶Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

econômico com o incremento na produção em função da nova técnica introduzida no mercado.

Fica claro, portanto, a importância do papel dos agentes criadores da inovação. Schumpeter destaca a figura do empresário nesse aspecto:

A liderança econômica em particular deve, pois, ser distinguida da “invenção”. Enquanto não forem levadas à prática, as invenções são economicamente irrelevantes. E levar a efeito qualquer melhoramento é uma tarefa inteiramente diferente da sua invenção, e uma tarefa, ademais, que requer tipos de aptidão inteiramente diferentes. Embora os empresários possam naturalmente ser inventores exatamente como podem ser capitalistas, não são inventores pela natureza de sua função, mas por coincidência e vice-versa. Além disso, as inovações, cuja realização é a função dos empresários, não precisam necessariamente ser invenções. Não é aconselhável, portanto, e pode ser completamente enganador, enfatizar o elemento invenção como fazem tantos autores. (SCHUMPETER, 1988, p. 62)

O autor austríaco produziu trabalho destacado sobre a análise econômica do ato de inovar no mercado. Segundo Schumpeter, a inovação é a mola-mestre da economia¹⁷, tendo em vista seu papel nos ciclos econômicos. A introdução da novidade pelo empresário o permite auferir lucros extraordinários em um primeiro momento¹⁸. Na medida em que a inovação é copiada por seus concorrentes, os ganhos adicionais do inovador tendem a diminuir, até que seja atingida uma situação de equilíbrio. Posteriormente, o esgotamento do modelo tende a implicar em uma

¹⁷ “Seguindo as idéias de Marx, Schumpeter constrói sua teoria do desenvolvimento com base no conceito de monopólio temporário do inovador. A busca dos empresários por lucros extraordinários constitui o motor da economia capitalista. O lucro ‘normal’ no mercado de produtos indiferenciados não motiva o investimento capitalista. Quando surgem oportunidades para a inovação, a perspectiva de auferir lucros monopolistas, ainda que temporários, mobiliza as inversões em bens de capital e a introdução de novos produtos.” (TIGRE, 2006, p. 45)

¹⁸ “Inovações em produto são consideradas como exploração de novos mercados, já que o conceito de mercado é restrito a bens perfeitamente homogêneos. Novos produtos visam a substituir produtos existentes atendendo ao mesmo tipo de necessidade. O novo mercado é um monopólio temporário, cuja duração depende da velocidade de imitação pela concorrência e, em alguns casos, da proteção legal por meio de patentes.” (TIGRE, 2006, p. 48)

situação de crise, que, por sua vez, será superada com uma nova inovação, sendo reiniciado o ciclo em um novo contexto¹⁹.

Schumpeter denominou esses movimentos de ciclos econômicos. A inovação exerce um papel fundamental e promove uma “criação destruidora” nesse âmbito, pois o antigo modelo é superado pelo novo e tende a ser abandonado. Esse aspecto, bem como o ganho extraordinário inicial usufruído pelo inovador, são fatores intrínsecos ao ciclo e devem ser analisados tendo em vista o desenvolvimento econômico e tecnológico geral:

Vimos – em contraste com a doutrina que vê o ciclo econômico essencialmente como um fenômeno monetário ou como um fenômeno que tem sua raiz no crédito bancário e que hoje está especialmente associada aos nomes de Keynes, Fisher e Hawtrey e à política do Federal Reserve Board – que nem os lucros de um *boom*, nem os prejuízos de uma depressão são desprovidos de um sentido ou de função. Pelo contrário, onde o empresário privado em concorrência com os seus iguais ainda desempenha um papel, eles são elementos essenciais do mecanismo do desenvolvimento econômico e não podem ser eliminados sem mutilar este último. Esse sistema econômico não pode se realizar bem sem a *ultima ratio* da destruição completa dos elementos existentes que estão irreversivelmente associados aos inadaptados sem esperança. (SCHUMPETER, 1988, p. 166)

Cabe ressaltar que a análise desse fenômeno não se resume aos benefícios individuais obtidos pelo inovador. É de fundamental importância ter sempre em vista os reflexos nas nações do ponto de vista coletivo, pois estas traçam objetivos ao estruturar e manter um Sistema de Inovação, como já demonstrado. Assim se manifestou Schumpeter em palestra proferida na Universidade Imperial de Tóquio em 1931:

Trata-se mais especificamente do chamado ‘progresso’ e consiste principalmente na mudança do método de produção. Isto é o que altera com

¹⁹ Fala-se em um novo contexto porque o primeiro ciclo descrito provoca mudanças nas estruturas do mercado e em seu desenvolvimento. Dessa forma, o segundo ciclo será executado em um cenário econômico distinto do primeiro.

mais poder a superfície e a estrutura da vida econômica. Um exemplo é a introdução da máquina de tear no século XVIII, outro mais recente é a introdução do carro motorizado. Um exemplo de mudança de hábitos comerciais é a substituição do látex brasileiro pelo oriundo das plantações de Java e da Malásia. Realizar coisas de formas diferentes e mais econômicas é o que permite a todas as nações do mundo crescer cada vez mais ricas. (SCHUMPETER, 1931)²⁰

Em que pese Schumpeter destacar reiteradamente a figura do empresário inovador, cabe ressaltar que, para esse autor, a configuração de tal personagem não se baseia em certo tipo de classe ou pessoa, mas sim em sua vinculação com o ato de inovar²¹. Nesse sentido, dentre os agentes que compõem um Sistema de Inovação estão também as universidades e centros de pesquisa. Estes possuem relevante capacidade de estudo para obtenção de novas técnicas, o que justifica seu enquadramento dentro do Sistema. Entretanto, para a otimização dos resultados gerais pretendidos de desenvolvimento, é imprescindível que as instituições universitárias e de pesquisa atuem em cooperação com os empresários, pois estes estão mais próximos da aplicação industrial do conhecimento²². Sem a interação entre esses agentes, o processo de aproveitamento da pesquisa em tecnologia efetiva fica bastante prejudicado²³.

²⁰ Tradução livre: "It is what is more specifically called "progress" and consists mainly in the change in method of production. This it is what changes most powerfully the surface and structure of economic life. An example is the introduction of the mechanical spinning machine in the 18th century, a later one is the introduction of the motor car: An example of the change of commercial habits is the replacement of the Brazilian rubber by rubber from the plantations of Java and the Malay States. It is this doing things in different and more economical ways, what makes all nations of this world grow richer and richer".

²¹ "Para Schumpeter, a condição de empresário não é permanente ou inerente a determinadas pessoas, nem chega a corresponder a uma profissão, e menos ainda a uma classe social, estando antes íntima e intrinsecamente vinculada à função inovadora. Um indivíduo qualquer só se torna e/ou só continua sendo empresário quando e enquanto estiver inovando – ou seja, introduzindo e/ou consolidando novos produtos, novas formas de produzir e de comercializar. Trata-se de atividades que não se confundem com as invenções, as quais, por sinal, permanecem economicamente irrelevantes enquanto não forem incorporadas à produção e/ou circulação de mercadorias." (SZMRECSÁNYI, 2006, p. 116)

²² Nesse sentido: "O apoio das agências de financiamento às empresas e universidades contribui para a oferta de invenções com potencial comercial. A relação universidade-empresa é essencial para o desenvolvimento tecnológico, dada a vocação complementar das instituições". (TIGRE, 2006, p. 95)

²³ Para uma análise aprofundada da interação entre universidades e indústria, bem como da relação entre ciência e tecnologia, ver: CRUZ, 2004.

Ações visando incentivar a cooperação entre as universidades, que são pólos de pesquisa, e as indústrias, que possuem as condições necessárias para converter em tecnologia a ciência produzida pelas primeiras, podem ser percebidas por meio de atos como a promulgação da Lei de Inovação (Lei 10.973/04)²⁴.

Além da pesquisa propriamente dita, as universidades possuem papel relevante dentro de um Sistema de Inovação pelo fato de que fornecem, por meio do ensino, a capacitação necessária aos pesquisadores para que estes possam desenvolver seus trabalhos²⁵.

²⁴ A respeito das diferentes posturas da esfera universitária e da empresarial em relação à pesquisa: “Nessa rede de relações [Sistema de Inovação], é possível identificar três atores fundamentais: as universidades e centros de pesquisa, o Estado e as empresas. Os dois primeiros têm como atividade principal a pesquisa básica – que não objetiva aplicação produtiva imediata – e o terceiro a pesquisa aplicada – orientada à produção de soluções para o setor produtivo. As empresas têm no desenvolvimento experimental uma meta mais específica e apresentam um comportamento orientado pelo lucro, diferente das universidades que se caracterizam pela ‘pesquisa por excelência’, sem objetivos pecuniários diretos”. (SBICCA e PELAEZ, 2006, p.418)

²⁵ Esse aspecto é destacado pelos professores Richard Nelson e Nathan Rosenberg: “Deste modo, dizer que novas tecnologias deram origem a novas ciências é, pelo menos, tão verdadeiro quanto o contrário. E é mais preciso dizer que, com o surgimento de tecnologias baseadas em ciência moderna, muito da ciência e muito da tecnologia se tornaram entrelaçados. Esta é a principal razão porque, atualmente, tecnologia está avançada, em grande parte, através do trabalho de homens e mulheres que possuem treinamento universitário em engenharia. Este entrelaçamento, mais do que uma casualidade, é a principal razão porque, em muitas áreas, pesquisa universitária é um importante colaborador para o avanço tecnológico e as universidades, assim como os laboratórios das empresas, são partes essenciais do sistema de inovação. [...] O moderno laboratório industrial e a moderna pesquisa universitária cresceram como companheiros. Os detalhes desse companheirismo foram consideravelmente diferentes de um país para outro. [...] Em geral, entretanto, universidades desempenham um papel extremamente importante no avanço tecnológico, não somente como locais onde cientistas e engenheiros industriais são treinados, mas como fonte de pesquisas e técnicas de considerável relevância para o avanço técnico na indústria” (NELSON e ROSENBERG, 1993, p. 07 e 11). Tradução livre: “Thus saying that new technologies have given rise to new sciences is at least as true as the other way around. And it is more on the mark to say that with the rise of modern science-based technologies, much of science and much of technology have become intertwined. This is the principal reason why, in the present era, technology is advanced largely through the work of men and women who have university training in science of engineering. This intertwining, rather than serendipity, is the principal reason why, in many fields, university research is an important contributor to technical advance, and universities as well as corporate labs are essential parts of the innovation system. [...] The modern industrial laboratory and the modern research university grew up as companions. The details of this companionship have been considerably different from one country to another, as later chapters will indicate. In general, however, universities play an extremely important role in technical advance, not only as places where industrial scientists and engineers are trained, but as the source of research findings as techniques of considerable relevance to technical advance in industry.”

Fritz Machlup já havia apontado a impossibilidade de se dissociar ensino de pesquisa, especialmente se efetivamente se busca a obtenção de ganhos gerais por meio de um Sistema de Inovação:

A associação de pesquisa com educação parece necessária por algumas razões; por exemplo, os pesquisadores e desenvolvedores devem antecipadamente ser educados e treinados, e a utilização do novo conhecimento geralmente requer graus de disseminação e compreensão que não podem ser alcançados sem educação geral e ampla. (MACHLUP, 1958, p. 49)²⁶

Os professores Carlos Henrique Cruz e Carlos Pacheco ressaltaram o papel de qualificação exercido pelas universidades, destacando que estas contribuem sobremaneira para o desenvolvimento por meio desse tipo de atividade de ensino:

A universidade faz uma coisa indispensável ao avanço da tecnologia – ela treina os cérebros das pessoas que vão fazer tecnologia dentro das indústrias -, mas não faz tecnologia comercial. A tecnologia feita em universidade raramente chega ao mercado²⁷. De outras maneiras, ela também gera desenvolvimento, mas as pessoas que educa e qualifica, estas sim, é que estão aptas a criar desenvolvimento e riqueza. (CRUZ e PACHECO, 2004, p. 09)

Logicamente, o papel de pesquisa e ensino das universidades não pode ser analisado sem que se leve em conta as políticas setoriais envolvidas, o que ressalta a presença estatal no ambiente ora analisado. Nesse campo, o investimento em educação, de base e superior, se apresenta como ponto fundamental, uma vez

²⁶ Tradução livre: “The bracketing of research with education seems necessary for several reasons; for example, the researchers and developers must previously have been educated and trained, and the utilization of new technical knowledge often requires degrees of dissemination and comprehension that cannot be attained without broad and general education.”

²⁷ Entendemos que essa afirmação apenas reforça a necessidade de interação entre universidade e indústria, em busca dos objetivos perseguidos pelo Sistema de Inovação. Mais uma vez frisamos que, tendo em vista que as duas entidades são personagens integrantes do mesmo sistema, é imprescindível que atuem de forma a complementar suas potencialidades, respeitadas suas finalidades precípuas, de modo a maximizar o ganho comum e coletivo.

que os profissionais que terão o papel de desenvolver a tecnologia deverão ser adequadamente capacitados, como demonstrado²⁸.

2.3 O Papel do Estado

Importante destacar que, mesmo composto por instituições públicas e privadas, um Sistema de Inovação é coordenado pelo Estado, uma vez que se trata de meio de implementação de políticas públicas. Diversos aspectos condicionam sua estruturação, como, entre outros, a legislação pertinente, os incentivos estatais à iniciativa privada em busca dos objetivos, o planejamento estratégico em relação às políticas para cada setor econômico, as relações comerciais internas e externas e o desenvolvimento sócio-econômico que se busca.

A World Intellectual Property Organization - WIPO²⁹ trata expressamente os direitos de Propriedade Intelectual como instrumentos de política pública que se destinam a atingir benefícios coletivos por meio da concessão de privilégios a indivíduos:

Nós, portanto, consideramos que um direito de Propriedade Intelectual é melhor visto como um dos meios pelos quais nações e sociedades podem ajudar a promover a satisfação dos direitos econômicos e sociais do homem. Em particular, não existem circunstâncias nas quais os direitos humanos mais fundamentais devam ser subordinados aos requerimentos de proteção da Propriedade Intelectual. Direitos de Propriedade Intelectual são garantidos pelos Estados por períodos limitados (pelo menos no caso de patentes e direitos autorais) enquanto direitos humanos são inalienáveis e universais.

[...]

Apesar do termo utilizado para eles, nós preferimos referir aos direitos de Propriedade Intelectual como instrumentos de política pública que conferem privilégios econômicos para indivíduos ou instituições unicamente para os propósitos de contribuição para o bem público maior. O privilégio é,

²⁸ A capacidade tecnológica brasileira foi especialmente afetada pela evasão no ensino médio e no ensino superior nas áreas científicas e relacionadas com engenharia, uma vez que isso compromete a formação de profissionais capacitados na área técnica (DAHLMAN e FRISCHTAK, 2003, p. 414).

²⁹ Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI.

portanto, um meio para um fim, não um fim em si mesmo³⁰. (WIPO, 2002. p. 06)

O Estado, portanto, não pode se escusar de atuar nesse âmbito. Vale ressaltar que, além dos já citados artigos 5º, XXIX, 218 e 219 a CR/88 também aborda o papel estatal de incentivo, de modo a gerar efeitos desejados na ordem econômica, no artigo 174³¹. Nas palavras do professor João Bosco Leopoldino da Fonseca:

Ao atuar indiretamente na condução, no estímulo e no apoio da atividade econômica empreendida pelos particulares, o Estado adota determinadas formas de política econômica, peculiares a cada campo de atuação. A política econômica tem como objetivos fundamentais, nos países desenvolvidos, assegurar o crescimento sustentável da economia, assegurar o pleno emprego dos fatores de produção, particularmente da mão-de-obra, uma relativa estabilidade dos preços e garantir o equilíbrio da balança de pagamentos. Para garantir a consecução desses objetivos, deverá o Estado adotar uma série de medidas de política econômica que podem dizer-se instrumentos para alcançar aqueles objetivos fundamentais, mas que não têm por isso sua importância diminuída. É imperioso notar que a adoção de uma determinada medida não exclui outras, até porque a utilização isolada de certa medida terá efeitos negativos em outros setores, de tal forma que se pode e se deve afirmar que a situação de equilíbrio buscada como perfeita continuará sendo sempre uma meta a ser alcançada. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2002, p. 247 e 248)

Nesse sentido, é essencial que o Estado atue de maneira a fomentar inclusive a participação da iniciativa privada no Sistema de Inovação, uma vez que, como já apontado, as indústrias constituem uma esfera bastante capacitada para o aperfeiçoamento de qualquer tecnologia desenvolvida, de modo a atender às necessidades do mercado e, conseqüentemente, obter êxito econômico em sua

³⁰ Tradução livre: "We therefore consider that an IP is best viewed as one of the means by which nations and societies can help to promote the fulfillment of human economic and social rights. In particular, there are no circumstances in which the most fundamental human rights should be subordinated to the requirements of IP protection. IP rights are granted by states for limited times (at least in the case of patents and copyrights) whereas human rights are inalienable and universal. [...] Regardless of the term used for them, we prefer to regard IPRs as instruments of public policy which confer economic privileges on individuals or institutions solely for the purposes of contributing to the greater public good. The privilege is therefore a mean to an end, not an end itself".

³¹ Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

comercialização. Tal entendimento é coerente com o disposto no artigo 218 da CR/88, que inclusive destaca expressamente, em seu §4º, o apoio e incentivo às empresas que atuarem na área de pesquisa e tecnologia.

É também papel estatal a realização de um planejamento global para definição estratégica dos rumos das políticas públicas no âmbito da Propriedade Intelectual. A identificação dos setores econômicos para a correta alocação de incentivos em cada um, em termos quantitativos e qualitativos, é essencial para o sucesso de um Sistema de Inovação. Deve-se analisar a competitividade de cada área da indústria, especialmente no âmbito internacional, a fim de avaliar de que forma pode-se incentivar o surgimento de inovações e quais os efeitos pretendidos. Dentro dessa ótica, pode ser economicamente mais vantajoso para um país focar uma carga mais significativa de ações em um setor cujas chances de resultados positivos sejam mais palpáveis do que dividir esse montante de incentivos com outro menos promissor.

O Estado, portanto, deve realizar seu planejamento nesse âmbito tendo em vista a noção de eficiência³², que condicionará suas escolhas. Isso deve refletir na decisão de como e onde os recursos públicos devem ser aplicados³³⁻³⁴.

³² O princípio da eficiência indica que as escolhas devem ser tomadas de modo a maximizar o resultado que se busca alcançar. Trata-se de conceito muito explorado pela Análise Econômica do Direito, vertente acadêmica desenvolvida na Escola de Chicago, onde se destacaram, entre outros, os professores Ronald Coase, Richard Posner e Guido Calabresi. Para um estudo mais aprofundado da questão, ver: POSNER, 2007 e POSNER e LANDES, 2003.

³³ Nesse sentido, o exemplo apresentado por Carl Dahlman e Cláudio Frischtak, em relação à Telebrás, é bastante ilustrativo. Em 1988, a Telebrás, à época uma empresa estatal de telefonia, empregava cerca de 400 profissionais diretamente na área de pesquisa e desenvolvimento, com orçamento de US\$60 milhões. Entretanto, a pauta de pesquisa era composta por aproximadamente 80 projetos que não recebiam, cada um, o montante de recursos necessários, dada a acentuada distribuição do orçamento total por uma quantidade excessiva de programas. Essa falta de foco, apontam os autores, ocasionava atrasos nas pesquisas e no lançamento de eventuais novas tecnologias no mercado, o que provocava elevados custos econômicos (DAHLMAN e FRISCHTAK, 1993, p. 436 e 437). Esse modelo, portanto, era ineficiente, apesar da grande quantidade de profissionais e recursos alocados.

³⁴ “O efeito da aplicação dos instrumentos da política de ciência e tecnologia visando a atingir plenamente os objetivos propostos dependerá do alcance dessa política e do papel decisório do Estado, ou Região, com respeito ao uso do dinheiro público. O alcance da política será genérico

Deve ficar claro que esse entendimento não implica em limitar a pauta tecnológica do país em um ou dois setores que já se apresentam mais competitivos que os demais. Do ponto de vista comercial, é estratégico possuir uma variedade mínima em relação às suas áreas de atuação. O que se deve ter em mente é a conjugação dos dois fatores – foco em setores mais promissores em detrimento de outros de menor viabilidade e variedade da pauta – de modo a buscar a maximização dos resultados globais.

Em que pese o exemplo dado, isso não quer dizer que o Estado não deva investir direta e indiretamente em pesquisa em montantes relevantes³⁵. Além da possibilidade de retorno futuro do investimento por meio do desenvolvimento gerado pela inovação criada, devemos ter em mente que certas áreas podem ser desinteressantes para o particular, mas, ainda assim, de interesse coletivo. Tal situação justifica a atuação estatal:

Se o empreendedor privado, sob concorrência ilimitada, entende que não é suficientemente lucrativo comprometer o montante de pesquisa e desenvolvimento industrial que a sociedade deseja que seja efetivado no interesse do progresso mais rápido, a sociedade tem algumas possibilidades: fazer subvenções para pesquisa para indústrias ou organizações privadas selecionadas; prometer prêmios ou bônus para invenções úteis feitas por indivíduos ou grupos privados; prometer monopólios por meio de patentes; ou manter agências governamentais de

quando apresentar facilidades ao conjunto do setor produtivo para buscar a geração e utilização das inovações tecnológicas, permitindo às empresas dos mais variados ramos de atividades a possibilidade de ter acesso aos programas; estratégico quando os programas concentram-se em determinados setores específicos como telecomunicações, energia, informática ou biotecnologia. O papel decisório do Estado, ou Região, com respeito ao uso dos recursos públicos, pode ser direto ou indireto. No primeiro modelo, cria centros para o desenvolvimento de inovações e agências públicas decidem que projetos apoiar. O outro, indireto, funciona através do financiamento, sendo beneficiadas as empresas que escolhessem os projetos a executar com os recursos disponíveis. A opção política reside na escolha da alternativa mais rentável, amparando os projetos genéricos ou estratégicos". (PIMENTEL, 1999, p. 90)

³⁵ "Os gastos governamentais e os investimentos em P&D, em educação e em infra-estrutura foram fundamentais na determinação de modelos de desenvolvimento tecnológico. Ao mesmo tempo, as políticas governamentais não foram os únicos determinantes desse processo de desenvolvimento. Tais políticas fazem parte de todo um sistema de produção e aplicação do conhecimento, que inclui a conjuntura internacional (guerras, comércio), os padrões tecnológicos, organizacionais e de competição vigentes nas firmas nacionais e estrangeiras e, ainda, as atividades de ensino, de pesquisa básica e aplicada das universidades e institutos de pesquisa". (SBICCA e PELAEZ, 2006, p.445 e 446)

pesquisa. Parece que os maiores países adotaram mais de uma dessas possibilidades. Os Estados Unidos, por exemplo, não só mantiveram um sistema de patentes muito forte, mas também recorreram a pesquisas subsidiadas e pesquisas governamentais. As últimas há muito são uma fonte importante de melhorias agrícolas e ultimamente assumiram grandes proporções em muitos campos ligados à defesa nacional. A maior parte do total de gastos nos Estados Unidos é hoje financiada pelo Governo. Em 1953, o Governo Federal contribuiu com U\$D 2.8 bilhões ou 52 por cento do total de fundos gastos com pesquisa e desenvolvimento³⁶. (MACHLUP, 1958, p. 17)

Cabe ao Estado, inclusive, promover a cultura da Propriedade Intelectual como um todo inclusive entre a iniciativa privada, além de fazê-lo junto às universidades e centros de pesquisa sob gestão pública³⁷. O Sistema aumentará suas chances de sucesso se o ente privado que o integra perceber como estratégico para sua atividade empresarial o investimento em pesquisa e desenvolvimento, tendo pleno conhecimento dos meios de proteção que podem ser aplicados à sua tecnologia. Com isso, pretende-se demonstrar à iniciativa privada a existência de ferramentas aptas a resguardar seus direitos em matéria de Propriedade Intelectual, dando-lhe maior segurança para decidir por optar em realizar gastos em pesquisa, na medida em que terá a expectativa de recuperar tais despesas através da exploração futura de uma patente, por exemplo.

³⁶ Tradução livre: "If private enterprise under unlimited competition finds it not sufficiently profitable to undertake the amount of industrial research and development that society wants to be carried on in the interest of faster progress, society has several choices: to make research grants or subsidies to selected industries or special private organizations; to promise prizes or bonuses for useful inventions made by private individuals or groups; to promise monopoly grants through patents; or to maintain governmental research agencies. It seems that the largest countries have adopted more than one of these possibilities. The United States, for example, has not only maintained a very strong patent system but has also resorted to subsidized research and to Government research. The latter has long been a chief source of agricultural improvements and has lately assumed large proportions in many fields connected with national defense. The greater part of the total expenditures in the United States is now financed by the Government. In 1953 the Federal Government contributed \$2.8 billion or 52 percent of the total funds spent on research and development."

³⁷ "Com honrosas exceções, a atividade de idéias, o registro de patentes e o avanço de conhecimento e de tecnologia não são uma cultura genericamente disseminada na indústria brasileira, embora haja uma tendência levemente positiva nesse sentido. Essa assimetria do sistema nacional de inovação é bem conhecida. E longe de ser motivo de júbilo nacionalista ou de repugnância frente ao desperdício de recursos que não se transformam em negócios, a realidade deveria ser ponto de reflexão de quais são nossas possibilidades nesse contexto." (CRUZ e PACHECO, 2004, p. 24)

A atuação do Estado nessa área, entretanto, não se resume apenas ao incentivo dado diretamente ao particular de diversas formas. Possui também a incumbência de se estruturar para fornecer o aparato público necessário ao funcionamento do Sistema. O investimento em educação é um exemplo que já abordamos neste trabalho. Como meio de fortalecer a atuação das universidades, temos ainda agências governamentais e fundações de amparo à pesquisa destinadas a fornecer apoio especialmente através da concessão de bolsas e financiamentos. Também sob essa forma podemos perceber a atuação do Estado, que ainda não se esgota nesses pontos³⁸.

Vale ressaltar que as próprias políticas públicas relativas ao Sistema de Inovação devem ser convergentes, uma vez que buscam objetivos comuns de desenvolvimento econômico e tecnológico³⁹.

2.4 Legislação

Por fim, para a compreensão da dinâmica de um Sistema de Inovação, é também necessária a análise da legislação pertinente a esse campo. É sobre este ponto que o presente trabalho focará com maior detalhe, uma vez que nosso objeto

³⁸ Ainda poderíamos apontar como exemplos de atuação estatal a serem citados: a obrigação de dar condições ao INPI para exercer suas atribuições de forma eficiente; o investimento em infra-estrutura visando permitir a atuação e expansão da indústria; a capacitação do Poder Judiciário no trato das questões específicas de Propriedade Intelectual, de modo a fortalecer a crença no sistema. Especificamente sobre este último ponto, interessante destacar inclusive a criação, nos Estados Unidos e na Europa, de tribunais especializados na matéria (SHERWOOD, 1992, p. 180). No Brasil, o artigo 241 da Lei 9.279/96 autorizou o Poder Judiciário a criar juízos especiais para análise de questões relativas à Propriedade Intelectual. Entretanto, salvo iniciativas pontuais (como a do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que possui turmas especializadas em Propriedade Industrial), não se percebe uma implementação maciça desse dispositivo da lei nacional.

³⁹ “A abordagem do SI chama a atenção para a necessidade de coerência política, já que a política de C&T não pode ser desenvolvida de maneira isolada de outras políticas que dão suporte ao processo de inovação, como as políticas econômicas, sociais e de educação. Como a aprendizagem não ocorre apenas na firma, um amplo sistema de suporte à aprendizagem é requerido. Nesse sentido, o instrumental analítico do SI torna-se útil para identificar os atores, as inter-relações, as políticas e as estruturas de suporte necessárias à implementação de um processo contínuo e sustentado de inovação tecnológica”. (SBICCA e PELAEZ, 2006, p. 447)

de estudo são justamente os instrumentos legais de repressão ao abuso praticado por meio de patentes e desenhos industriais.

Além das já citadas leis destinadas a incentivar a pesquisa, é indispensável que o ordenamento jurídico reconheça, em alguma medida, os direitos do titular da inovação⁴⁰. Não se propõe que toda inovação deve ser objeto de exclusividade, uma vez que já demonstramos a amplitude do conceito, mas certas situações demandam proteção legal, sob pena de desestimular o investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, dado seu custo de implementação.

Dessa forma, a existência de um arcabouço jurídico permite que investidores se sintam encorajados a alocar recursos no trabalho de pesquisa, na expectativa de que poderão lucrar futuramente com o produto desse estudo, uma vez que a legislação lhes garante esse direito⁴¹. Dessa forma, a tomada de decisão, por parte do agente, será definida tendo em vista inclusive a possibilidade de apropriação da tecnologia desenvolvida pela pesquisa:

As oportunidades tecnológicas serão aproveitadas pelas empresas, caso condições de apropriabilidade favoráveis garantam a realização de lucros temporários. A introdução de inovações é, assim, decorrente de dois elementos teóricos relacionados: a existência de oportunidades tecnológicas e de condições de apropriação das inovações. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 234)

Devemos, entretanto, lembrar que estamos aqui falando de um sistema.

Dessa forma, a interação entre seus elementos é indispensável para o seu adequado funcionamento. A mera existência da legislação, no campo da inovação,

⁴⁰ “Deve-se enfatizar que não pode ser desconsiderada a importância dos estatutos de proteção legal da propriedade intelectual. Ao contrário, considera-se que os mesmos são condição essencial para o funcionamento eficaz das economias contemporâneas, principalmente no estágio atual, no qual ativos intangíveis na forma do conhecimento científico e tecnológico são vistos como os propulsores do crescimento e desenvolvimento econômico e social”. (BUAINAIN e CARVALHO, 2000, p. 148)

⁴¹ “O desenvolvimento consegue-se com capitais e tecnologia conjugados com a disponibilidade de recursos materiais e humanos apropriados, mais uma boa infra-estrutura comercial. O que importa ter como fato dado é que a tecnologia ajuda o desenvolvimento. E que a proteção jurídica oferece segurança a investimentos e garante poder econômico das empresas”. (PIMENTEL, 1999, p. 104)

não trará grandes benefícios se não for acompanhada de políticas públicas efetivas por parte do Estado, conforme os numerosos exemplos que já apontamos. Contudo, sem a presença do conjunto adequado de leis, a implementação efetiva das políticas públicas pode ficar prejudicada, esvaziando, assim, seus efeitos⁴².

Assim discorreu o professor Luiz Otávio Pimentel, ao indicar que o regime jurídico tratar-se-ia, até mesmo, de um verdadeiro instrumento de política pública:

O regime jurídico de patentes é utilizado como um dos instrumentos de política econômica governamental, cujo objetivo é incentivar eficazmente a inovação tecnológica, que resulta imprescindível para o desenvolvimento empresarial de um país. Na economia de mercado, a produção ou criação de inovações torna-se muito cara e implica riscos econômicos muito altos, dado que os resultados da pesquisa são incertos e difíceis de calcular. Por isso, muitos autores consideram que os ordenamentos jurídicos tiveram que prever um mecanismo capaz de oferecer às empresas uma recompensa potencial que as incentivasse a confrontar os riscos que acompanham toda pesquisa tecnológica com as possibilidades de lucro. O melhor mecanismo para conseguir estes resultados, até o momento, foi o de estabelecer a propriedade industrial e conceder a patente como seu título. (PIMENTEL, 1999, p. 25)

O escopo legislativo é influenciado por tratados internacionais sobre a matéria, como a CUP e o Acordo TRIPS, pois tais normas visam promover a definição de parâmetros mínimos de proteção que devem ser seguidos por todos os países signatários. Nesse aspecto, a decisão pela adesão ou não a acordos dessa natureza deve ser precedida por uma análise criteriosa das obrigações eventualmente assumidas e das ferramentas que são colocadas à disposição da nação. Tal ponto é de suma importância especialmente para os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos⁴³. Especificamente sobre o TRIPS, assim entende a professora Maristela Basso:

⁴² Os direitos de Propriedade Intelectual também buscam alcançar objetivos de política pública ao tentar equilibrar os interesses dos criadores, dos usuários e do público em geral (DUTFIELD, 2003, p. 24)

⁴³ Para um estudo das barreiras que separam, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, os países desenvolvidos dos demais, ver: FURTADO, 1996.

A melhor alternativa para os países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo é explorar com habilidade as flexibilidades inerentes ao TRIPS e, com base nos padrões já existentes de propriedade intelectual, promover seus próprios sistemas de inovação, suas necessidades de investimento, assim como buscar novas formas de proteção desses direitos que possam estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico local com baixos custos sociais. (BASSO, 2005, p. 106)

Em relação à experiência brasileira, já tivemos oportunidade de analisar criticamente a postura do país em relação à assinatura do TRIPS e o fato do Brasil não ter adotado algumas prerrogativas que o acordo lhe permitia (MELO e FORTES, 2007). Especialmente a decisão brasileira de não utilizar plenamente os prazos que dispunha para implementação do aumento de proteção em vários aspectos da Propriedade Intelectual, inclusive escopo e tempo de duração, é muito questionável. Tal medida resulta, hoje, em uma necessidade de políticas públicas na área de pesquisa e desenvolvimento em caráter de urgência, de modo a possibilitar a criação de ativos intelectuais nacionais que possam gerar riqueza para o país.

A implementação dessas políticas poderia ter sido efetivada de forma gradual, com melhor planejamento e custos diferidos no tempo, caso tivessem sido adotados os prazos de reserva previstos no TRIPS. Uma vez que isso não foi feito, foi imediatamente imposto ao Brasil o pagamento de maiores montantes de *royalties* a nações estrangeiras, tendo em vista que essas são as principais detentoras dos direitos cujo prazo e escopo foram ampliados, ao passo que nosso Sistema de Inovação ainda se encontra em estado de imaturidade⁴⁴. Evidente que tal situação

⁴⁴ “Pode-se considerar que, no caso brasileiro, não houve ainda a formação de um sistema nacional de inovação. Como se viu, dos três elementos fundamentais do SNI, apenas universidades e institutos de pesquisa formaram relações promissoras com empresas estatais, se bem que elas acabaram sendo enfraquecidas posteriormente, em razão de alterações nas políticas macroeconômicas. O processo inflacionário presente ao longo da história brasileira aumentou a incerteza já inerente a todo processo de inovação e prejudicou a tomada de decisões sobre inovações tecnológicas e gerenciais. Não existiu, na realidade, uma política de C&T articulada com as políticas econômicas adotadas pelo Estado. Estas últimas tiveram como objetivo a redução da

resulta em um balanço desfavorável, quando se analisa os valores que o país paga e os que recebe em função de direitos de Propriedade Intelectual.

Quanto à legislação nacional sobre a matéria, temos que a CR/88 reconhece a proteção às criações industriais, conforme o já citado artigo 5º, XXIX. A Lei 9.279/96, por sua vez, regulamentou o dispositivo constitucional ao indicar concretamente em que medida é concedida a tutela jurídica às patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas, além da repressão à concorrência desleal. Esse aspecto é basilar no âmbito de um Sistema de Inovação, na medida em que são conferidos direitos ao titular de modo a oferecer-lhe condições de apropriabilidade da tecnologia que visam estimular a pesquisa.

Para fins deste estudo, optamos por estabelecer o foco nas figuras da patente e do desenho industrial, tendo em vista seu impacto econômico e seus efeitos restritivos mais marcantes sobre a concorrência e o consumidor. Conforme a situação, o titular desses tipos de ativos de Propriedade Intelectual poderá desfrutar de poder de mercado em função justamente dos privilégios que detém⁴⁵. Cabe ressaltar, nesse aspecto, a preocupação, calcada no interesse social, no sentido de que essas prerrogativas jurídicas sejam utilizadas de maneira adequada:

A restrição do uso do conhecimento pela patente é a principal característica do regime, o que supõe um custo social, pois o uso destes inventos é restringido uma vez patenteados. De certo modo, bloqueiam qualquer pesquisa futura na mesma matéria⁴⁶, ainda que publicados os seus

inflação e, ainda nos anos 1990, estavam voltadas para o alcance de estabilidade econômica. Inexistiu a articulação com o meio empresarial, necessária para a realização de programas de P&D e para estimular todo o sistema de inovação, de forma a proporcionar resultados em produtividade e competitividade das empresas nacionais e do país." (SBICCA e PELAEZ, 2006, p. 442 e 443)

⁴⁵ Ver item 3.4 deste trabalho.

⁴⁶ Com a devida vênia, discordamos do professor neste ponto. Deve ficar claro a própria Lei 9.279/96 indica, em seu artigo 43, II, que não configura ofensa aos direitos do titular a utilização da matéria patentada com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas. Quanto à exploração de eventual tecnologia, oriunda desse tipo de pesquisa e que configure substancial progresso técnico naquele objeto, há viabilidade por meio de licenciamento compulsório, nos termos do artigo 70 da Lei de Propriedade Industrial, ainda que o titular do conhecimento mais antigo não chegue a um acordo com o terceiro que utilizou em sua pesquisa e na

documentos. A administração do sistema supõe um custo econômico e a utilização de patentes pode levar ao abuso de práticas restritivas da concorrência. (PIMENTEL, 1999, p. 25 e 26)

Como a concessão legal de privilégios de patente e de desenho industrial não implica na permissão de exercício abusivo dessas prerrogativas pelo titular, a relação do abuso com o Sistema de Inovação reside justamente no fato de que os objetivos desenvolvimentistas perseguidos por este podem ser prejudicados pela conduta inadequada do titular. Este, ao praticar o abuso, se afasta dos fins que normalmente se espera da utilização dos privilégios de Propriedade Intelectual, em prejuízo de toda uma coletividade. Tal fato justifica a existência de ferramentas de prevenção e repressão.

Contextualizada a discussão e destacada a relação do abuso com o Sistema de Inovação (e os impactos negativos que primeiro pode gerar nos objetivos do segundo), passaremos ao estudo dos aspectos jurídicos das patentes e dos desenhos industriais, uma vez que nosso foco reside na conduta abusiva praticada por meio dessas figuras.

patente obtida a partir daí a matéria protegida (ver item 5.1 deste trabalho). Diante desses fatores, entendemos que não se pode afirmar que a patente bloqueia qualquer pesquisa futura na mesma matéria.

3 PATENTES

Antes de adentrarmos a análise propriamente dita das patentes, é importante contextualizá-las dentro do estudo do Direito. Doutrinariamente, as patentes são inseridas na Propriedade Industrial, que, por sua vez, trata-se de uma espécie pertencente ao gênero Propriedade Intelectual⁴⁷. Trata-se de ramo do Direito que congrega as normas destinadas a tutelar os produtos da criação do pensamento humano⁴⁸.

Existem várias teorias que buscam justificar a existência da legislação que concede direitos por meio de patentes⁴⁹. O estudo dessas correntes doutrinárias não será objeto de análise no presente trabalho, mas devemos destacar que, independente do argumento utilizado, é inegável que a figura do desenvolvimento tecnológico é fortemente presente em qualquer discussão referente à legislação patentária.

Dentro do debate iniciado no capítulo anterior, quando dissertamos a respeito do Sistema de Inovação, é importante ressaltar que a questão patentária possui grande relevância nesse contexto, tendo em vista que se trata de instrumento legal destinado a possibilitar a apropriação, pelos agentes econômicos, de criações

⁴⁷ “A Propriedade Industrial é o ramo da Propriedade Intelectual que trata das criações intelectuais voltadas para as atividades de indústria, comércio e prestação de serviços e engloba a proteção das invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, estendendo-se ainda à proteção das relações concorrenciais” (IDS, 2005, p.09).

⁴⁸ “As diversas produções da inteligência humana e alguns institutos afins são denominadas genericamente de propriedade imaterial ou intelectual, dividida em dois grandes grupos, no domínio das artes e das ciências: a propriedade literária, científica e artística, abrangendo os direitos relativos às produções intelectuais na literatura, ciência e artes; e no campo da indústria: a propriedade industrial, abrangendo os direitos que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo industrial” (PIMENTEL, 1999, p. 125 e 126).

⁴⁹ Para um estudo a respeito das correntes justificativas dos direitos de patente, ver: MACHLUP, 1958, BARBOSA, 2003 e PIMENTEL, 1999.

intelectuais no campo da tecnologia. Essa prerrogativa é de extrema relevância em um mercado onde se busque uma vantagem competitiva⁵⁰.

Dentro dessa ótica, é importante definir qual seria o conceito de patente.

Para tanto, utilizaremos a palavra do professor Denis Borges Barbosa:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade de exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária do direito (BARBOSA, 2003, p. 335)

Pela definição do professor, podemos perceber que há uma relação entre o titular do conhecimento a ser protegido pela patente e a sociedade. Esta, por meio de legislação promulgada por representantes eleitos⁵¹, concede ao criador um privilégio de exclusividade de exploração da sua produção intelectual, desde que atendidas certas condições, para que tal conhecimento seja revelado publicamente.

Além desse aspecto, deve-se destacar que a patente, uma vez integrante do arcabouço denominado Propriedade Intelectual, configura-se como um bem intangível⁵². Tendo em vista essa característica, na ausência de direitos patentários o conhecimento protegido por esse tipo de ferramenta poderia ser utilizado livremente por qualquer um. O caráter imaterial da tecnologia contribui de forma preponderante para essa situação, uma vez que, ao contrário da propriedade física,

⁵⁰ “No contexto da teoria econômica, a tecnologia como objeto de investigação ocupa destaque na análise dos fatores de produção, porque na economia aplicada, num mercado movido por inovações, as empresas acumulam tecnologia como fonte de poder para vencer a concorrência e ganhar o mercado”. (PIMENTEL, 1999, p. 18)

⁵¹ Obviamente, estamos aqui nos referindo à hipótese de um Estado democrático.

⁵² “Compreendem-se entre os bens intangíveis os serviços, certos direitos, a energia, o poder de controle sobre as sociedades empresariais e os bens relativos a direitos de clientela. É quando a esses que nosso estudo se desenvolve, eis que os direitos de propriedade intelectual é uma das sub-espécies dos direitos de clientela. [...] O caso particular da propriedade imaterial de que trata a Propriedade Intelectual é a de uma atividade econômica que consiste na exploração de uma criação estética, um investimento numa imagem ou então uma solução técnica, cujo valor de troca merece proteção pelo Direito” (BARBOSA, 2003, p. 31 e 34)

não seria possível para o criador a utilização de barreiras concretas, como muros e cercas, destinadas a impedir o acesso por terceiros a seu bem⁵³.

Assim, a possibilidade de impedir terceiros de utilizar um bem imaterial surge da lei, ao contrário dos bens materiais, que podem ser limitados até mesmo por uma situação de fato. Dessa forma, a patente permite o uso de barreiras que seriam inexistentes em sua ausência⁵⁴.

Quanto às espécies de patentes em relação ao seu objeto, destacamos que estas se destinam a proteger produtos ou processos, sendo que os últimos somente poderão ser protegidos em caso de invenção, tendo em vista que o modelo de utilidade não abarca essa hipótese⁵⁵.

Quanto às finalidades, o professor Denis Borges Barbosa aponta diversas possibilidades:

As patentes industriais podem ter diversas finalidades:

- Para proteger níveis diferentes de atividade inventiva, podem ser patentes de invenção, modelos de utilidade ou outras formas de reconhecimento de inovações maiores e menores.
- Para proteger graus diferentes de novidade, podem-se ter patentes de introdução ou importação – como a prevista no nosso primeiro Alvará de 1809, reconhecendo novidade apenas nacional.
- Para propiciar o fluxo contínuo de pesquisa, sem prejudicar a iniciativa de depositar imediatamente o pedido de patente, pode ser uma patente de aperfeiçoamento ou certificado de adição (BARBOSA, 2003, p. 398 e 399)

Os primeiros casos, de invenção e modelo de utilidade, serão abordados em itens próprios deste trabalho.

⁵³ “Desta forma, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra literária, ou sobre uma posição no mercado só pode se tornar propriedade através de uma restrição legal de direitos e liberdades. Isso se dá através de uma exclusividade jurídica de utilização de um bem imaterial, idéia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez” (BARBOSA, 2003, p. 22)

⁵⁴ As prerrogativas do titular nesse sentido serão exploradas com maior vagar no item 3.4 deste trabalho.

⁵⁵ Ver itens 3.1 e 3.2.

A figura das patentes de mera introdução ou importação não são contempladas em nosso ordenamento jurídico atual. O critério de novidade a ser adotado para a concessão da patente é absoluto e não é limitado ao território nacional. Dessa forma, é impossível conceder direitos patentários caso o postulante tenha apenas introduzido no Brasil tecnologia já existente no estrangeiro.

Quanto ao certificado de adição, é o mesmo previsto no artigo 76 da Lei 9.279/96⁵⁶. Trata-se de instrumento legal destinado a possibilitar a proteção de acréscimos a um pedido de patente de invenção. Tais aditivos devem ser constituídos de desenvolvimentos adicionais que compõem o mesmo conceito inventivo do pedido original e cujo conteúdo não configuraria atividade inventiva suficiente para dar origem a um processo autônomo de patente.

3.1 Invenções

O conceito de invenção está ligado à noção de técnica. Nas palavras do professor Denis Borges Barbosa:

Invento é uma solução técnica para um problema técnico. Essa a noção que deriva do texto constitucional. Invenção é a criação intelectual maior, objeto da patente de invenção, à qual, tradicionalmente, se concede prazo maior e mais amplitude de proteção. Assim, invento é termo genérico, do qual invenção é específico.

⁵⁶ Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

A proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução técnica para um problema técnico. Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais, as criações estéticas ou as criações abstratas (não técnicas), como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de computador. [...]

Assim, não é invento a criação que não é técnica – se for abstrata, ainda que economicamente relevante, ou se for artística não satisfará o requisito de ser invento. (BARBOSA, 2003, p. 337 e 346)

Dessa forma, uma patente de invenção terá como conteúdo uma solução técnica que, atendidos os requisitos legais⁵⁷, será objeto de direitos de exclusividade⁵⁸.

Ainda sobre o aspecto técnico necessariamente presente nas patentes de invenção:

Como é sabido, as patentes possuem como fundamento a idéia de impulsionar o progresso técnico-industrial, fomentando a realização e a divulgação de invenções. Essas, por sua vez, consistem em regras para a ação humana e são o resultado de um processo criador humano, pressupondo a apresentação de um problema e a determinação de meios para solucioná-lo. Mais concretamente, em toda invenção são formuladas uma ou várias regras que indicam os meios técnicos cujo uso permite alcançar um resultado também técnico. Desta maneira, a técnica e o método constituem componente essencial da invenção, sendo como esta, obtido um resultado ou finalidade técnica industrial através de meios técnicos, isto é, de meios que atuam sobre as forças da Natureza. (ASSAFIM, 2005, p. 19 e 20)

Uma contraposição clara à noção de invenção é a de descoberta⁵⁹. Esta não configura nenhuma criação destinada a gerar uma solução para um problema prático, uma vez que se trata de conhecimento oriundo da revelação de fato preexistente na natureza. Ainda que a descoberta permita uma evolução em algum

⁵⁷ Ver item 3.3.

⁵⁸ “A patente de invenção é, na verdade, o título conferido pelo Estado ao titular da invenção, ou a seus sucessores, através do órgão competente, após a verificação das condições legais de patenteabilidade” (LABRUNIE, 2005, p. 06).

⁵⁹ A respeito da comparação entre descoberta e invenção: “As descobertas decorrem sobre os fenômenos ou sobre as teorias, consistindo basicamente na revelação de alguma coisa já existente na natureza, não havendo uma criação. A invenção, entretanto, soluciona, um problema técnico; é o resultado de um ato criativo, surge algo até então inexistente; satisfaz fins determinados e necessidades de ordem prática”. (PIMENTEL, 1999, p. 23)

ramo do conhecimento, tal situação será indissociada do fato de que não houve, por parte do descobridor, uma atuação intelectual de criação inventiva.

A patente de invenção destina-se a proteger um produto ou processo. No caso de uma invenção que resulte em um produto e um processo destinado à sua fabricação, os dois fatores poderão ser objeto de proteção patentária⁶⁰.

A patente de produto destina-se a conferir exclusividade sobre um objeto físico⁶¹, enquanto a de processo protege os meios utilizados para a produção. Deve-se destacar, no caso dessa última que, caso o produto obtido por meio do processo não seja exclusivo de nenhum agente, é permitida a existência de outras formas de produção. Caso estas não configurem uma contrafação do processo patenteado, serão lícitas⁶². A mesma noção vale para produtos distintos que possuem finalidades técnicas semelhantes que não são objeto de exclusividade⁶³. Tal percepção será essencial para a adequada compreensão dos privilégios concedidos pela patente e o eventual poder econômico daí oriundo, tendo em vista que esses fatores são importantes para a definição das condições de concorrência dos mercados onde os titulares das tecnologias se farão presentes.

3.2 Modelos de Utilidade

O modelo de utilidade é conceituado pelo artigo 9º da Lei 9.279/96 como o objeto ou sua parte “suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma

⁶⁰ As condições para obtenção da patente serão analisadas no item 3.3.

⁶¹ “A tecnologia pode ser, de outro lado, relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, pólvora), um microorganismo, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada ‘patente de produto’” (BARBOSA, 2003, p. 389)

⁶² Podemos dar o exemplo de dois processos de fabricação distintos, ambos patenteados por diferentes titulares, mas que se destinam à produção de uma cadeira comum que não é objeto de proteção, pois a solução técnica que oferece e seu *design* já integram o domínio público.

⁶³ Neste caso, há o exemplo real das tecnologias de HDVD e Blu Ray, de titularidades distintas, mas que possuem finalidade idêntica, qual seja, a exibição doméstica de obras audiovisuais.

ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. A patente de modelo de utilidade somente se aplica a produtos, uma vez que a conceituação legal e a própria natureza do instituto não comporta a proteção aos processos.

Uma diferença primordial entre a patente de invenção de produto e o modelo de utilidade, portanto, é que aquele gera um objeto que se distingue de maneira mais acentuada dos já existentes, enquanto este necessariamente surge da aplicação de nova forma ou disposição a objeto já existente, de modo a promover uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação⁶⁴.

3.3 Requisitos Para Concessão

De acordo com o artigo 6º da Lei 9.279/96, a concessão de uma patente confere a seu titular um direito de propriedade⁶⁵. Trata-se de um bem imaterial, conforme já destacado anteriormente neste estudo. A respeito desse enquadramento jurídico para os direitos patentários e da Propriedade Intelectual como um todo:

Seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulação de política de longo prazo, aumentando a segurança dos investimentos e direcionando a evolução tecnológica para os objetivos que a comunidade elegeu como seus.

Vale também lembrar que, segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade, e especialmente resultante das patentes e dos demais direitos industriais, não é absoluta – ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Não há, desta forma, espaço para um sistema neutro ou completamente

⁶⁴ “Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores protegem a criatividade do operário, do engenheiro da linha de produção, do pequeno inventor ou do artesão. Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior eficácia ou comodidade de um aparato físico qualquer” (BARBOSA, 2003, p. 567).

⁶⁵ Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei (grifos nossos).

internacionalizado de propriedade industrial no Brasil (BARBOSA, 2003, p. 16).

A característica de propriedade, dada pelo legislador nacional às patentes, deve ser analisada com ressalvas. Em que pese identificarmos autores de relevo que a consideram como tal⁶⁶, outros, de igual vulto, questionam a natureza jurídica colocada dessa forma⁶⁷⁻⁶⁸.

Os direitos de Propriedade Intelectual são direitos absolutos⁶⁹, haja vista serem oponíveis *erga omnes*. Contudo, tal aspecto não seria suficiente para enquadrá-los como direitos reais de propriedade, pois estes seriam uma espécie de direito absoluto, não esgotando, contudo, todo o gênero (ASCENSÃO, 1997, p. 601). A Propriedade Intelectual confere ao titular uma exclusividade relativa à exploração da criação. Aproxima-se, portanto, de um monopólio⁷⁰ ou direitos de exclusivo⁷¹.

⁶⁶ CERQUEIRA, 1982; VAZ, 1992; CARVALHO DE MENDONÇA, 2003; BARBOSA, 2003.

⁶⁷ ASCENSÃO, 1997 e 2002; ASSAFIM, 2005.

⁶⁸ “A posição jurídica criada com a concessão de direitos de propriedade industrial tem sido assimilada por diversos ordenamentos (entre os quais o brasileiro) de direito de propriedade, por se considerar tal posição como a situação de máximo poder jurídico que uma pessoa pode ostentar com relação a um bem. Por conseguinte, o emprego da equiparação ou assimilação dos direitos de propriedade industrial com o direito de propriedade proporciona a qualificação daqueles como direitos reais de caráter absoluto. Porém, a doutrina científica tem questionado este ponto de vista. Nos sistemas jurídicos herdeiros do Direito romano, a posição do titular com relação ao bem imaterial protegido (invenção, marca distintiva, etc.) não pode identificar-se com o que confere o direito de propriedade. Existem discrepâncias entre essas duas situações, o que distancia os direitos de propriedade industrial do direito de propriedade. A doutrina qualifica de substanciais as diferenças entre a posição jurídica do titular com relação ao bem sobre o qual recai seu direito e a do titular sobre a invenção ou marca protegidas, estando a origem dessas discrepâncias ou diferenças substanciais na distinta natureza dos bens, quanto na diferente função econômica que cumprem. A adoção do termo ‘propriedade’ para designar diferentes espécies de direitos de uso exclusivo (aqueles que dispõem o titular sobre o bem imaterial protegido) se justifica, por ser a propriedade o instituto arquetipo do Direito ordinário empregado para designar um direito de domínio sem limitações temporais, perfeito e absoluto. [...] A referência ao direito de propriedade como arquetipo pode ser justificada pelo caráter absoluto que também se apresenta nos direitos de propriedade industrial. Mas, devido a isso, deve-se assinalar que se toda propriedade é um direito absoluto, nem todo direito absoluto se identifica com aquele de propriedade” (ASSAFIM, 2005, p. 49 e 50; grifos nossos). Deve-se destacar que, pela observação do professor, o enquadramento dado pela legislação nacional, no sentido de enquadrar a patente como propriedade, não é oriunda de uma análise doutrinária a respeito da natureza do instituto.

⁶⁹ “Absolutos” no sentido de afetarem todas as pessoas, que devem respeitar os direitos do titular. Não se trata de considerar que tais direitos podem ser exercidos sem limites (ASCENSÃO, 2002, p. 141).

⁷⁰ Os efeitos econômicos do monopólio conferido pela patente e o poder do seu titular variam conforme as condições de concorrência. Ver item 3.4.

Diferem do direito de propriedade quanto às prerrogativas que recaem sobre seu objeto⁷², ao mesmo tempo em que se diferenciam dos direitos obrigacionais pelo aspecto absoluto de oponibilidade.

No caso da propriedade, em seu sentido clássico, eventual terceiro que tome para si a coisa em questão impede o proprietário de usufruir dos seus direitos, dada a subtração física do bem. Não é exatamente o que ocorre com a Propriedade Intelectual. O terceiro, nesse caso, retiraria do titular tão somente a exclusividade de exploração sobre o bem abstrato, mas não impediria completamente o exercício dos direitos pelo prejudicado com seu ato. É claro que essa situação pode implicar em danos ao titular, especialmente redução potencial de seus lucros, mas não configuraria um obstáculo absoluto às suas prerrogativas legais oriundas da patente.

Segundo José de Oliveira Ascensão, a caracterização dos privilégios de Propriedade Intelectual como direitos de exclusivo não impedem que os mesmos estejam sujeitos à aplicação da função social da propriedade:

Um exclusivo, onde se admitir, não representa nunca um absoluto. Não há aliás direitos absolutos, pura e simplesmente. Todo o direito, exclusivo ou não, tem de admitir limites. É esta a consequência directa do princípio da função social. Porque tem uma função social, o direito exclusivo está sujeito a limites, que compatibilizam o exercício pelo titular com o interesse social. Fala a Constituição repetidamente, como vimos, em função social da propriedade. Já deixamos entender que em rigor os direitos exclusivos não são propriedade, são uma categoria diferente de direitos. Mas bastaria a

⁷¹ “Os direitos intelectuais são essencialmente direitos de exclusivo ou de monopólio. Reservam aos titulares a exclusividade na exploração, ao abrigo da concorrência. São frequentemente qualificados como direitos de propriedade, particularmente nas modalidades de propriedade literária, artística e propriedade industrial. Mas a qualificação nasceu no final do séc. XVIII e continua a existir com clara função ideológica, para cobrir a nudez crua do monopólio sob o manto venerável da propriedade” (ASCENSÃO, 2002, p. 126).

⁷² “O titular do bem material protegido (mediante ‘exclusiva’) ostenta a faculdade de uso, gozo e disponibilidade sobre sua ‘posição de monopólio’ (proporcionada por um direito absoluto) através de dois caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de exclusão de terceiros (vertente negativa). Ao manifestar a realidade jurídica, o bem imaterial juridicamente protegido (patente, marca, criações vegetais, etc.) se caracteriza por sua condição de ‘direito subjetivo de caráter patrimonial’. Este direito subjetivo atribui a seu titular domínio sobre o objeto, o que lhe faculta dispor do mesmo no fluxo econômico” (ASSAFIM, 2003, p. 46 e 47). Podemos notar, nesse exemplo, a ausência da prerrogativa de reaver do poder de quem injustamente possua ou detenha o bem objeto da propriedade, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

referência freqüente à propriedade intelectual para que os exclusivos estivessem abrangidos também nestas previsões. Há porém outra razão mais forte que nos impele neste sentido. É que propriedade, no sentido constitucional, não é apenas um direito real entre outros. Não é sequer o conjunto dos direitos reais. Quando se fala em propriedade na Constituição, abrangem-se todos os direitos patrimoniais privados. São estes que se justificam, que se asseguram, que se limitam. Os direitos intelectuais exclusivos são sem dúvida direitos patrimoniais privados. A eventual presença de faculdades pessoais não lhes retira essa característica. Aliás, vimos já que na Constituição o aspecto pessoal é praticamente omitido. Mesmo na lei ordinária as faculdades pessoais estão claramente deprimidas, em confronto com as patrimoniais. Os direitos exclusivos têm pois limites; e não podem deixar de os ter, por força do princípio constitucional da função social da propriedade. Os direitos exclusivos, que são criados tendo em vista um interesse social, não podem na sua existência ignorar a função social que os justifica. (ASCENSÃO, 2002, p. 141; grifos nossos)

Dessa forma, o exercício de direitos de Propriedade Intelectual é condicionado pelo cumprimento de sua função social, nos termos dos artigos 5º, XXIII⁷³ e 170, III⁷⁴ da Constituição. Esse fator é de extrema importância para o presente estudo, uma vez que determinados instrumentos jurídicos destinados a coibir o abuso dos direitos de patente (e de desenhos industriais) têm seu fundamento justamente no descumprimento da função social que se espera na utilização de prerrogativas dessa natureza⁷⁵.

Outro ponto que deve ser observado, para a adequada compreensão da questão das patentes, diz respeito aos seus aspectos econômicos. Tendo em vista a sua imaterialidade, a possibilidade de exploração econômica só é possível porque a concessão de direitos ao titular cria uma escassez artificial no que diz respeito à criação intelectual protegida.

Dado o caráter incorpóreo da criação intelectual, qualquer um poderia explorá-la sem impedimentos, uma vez que não haveria barreiras físicas e tampouco

⁷³ XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

⁷⁴ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

III - função social da propriedade;

⁷⁵ Ver capítulo 5.

quantidade limitada desse tipo de bem. A ausência de escassez retiraria qualquer valor econômico da tecnologia em questão⁷⁶.

O tratamento legal da patente altera completamente esse cenário. A escassez artificial possibilita a exclusão de terceiros – que não mais poderão acessar livremente a criação intelectual, pois esta deixa de ser de uso irrestrito e ilimitado - e cria valor econômico efetivo para aquele bem⁷⁷.

Assim, somente por meio da limitação do acesso, que é feito, por exemplo, através da concessão de patentes, é que os bens tutelados pela Propriedade Intelectual serão passíveis de exploração econômica e valoração nesse sentido⁷⁸.

Em relação à concessão dos privilégios legais, cabe ao INPI, na qualidade de autarquia federal, a tarefa de analisar o pedido de depósito de patente e expedir o título que comprova os privilégios que o titular passa a deter⁷⁹.

Os artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96 listam hipóteses que não estão sujeitas a serem objeto de proteção por meio de patentes⁸⁰.

⁷⁶ Na verdade, a escassez é questão basilar na Economia. Conforme o professor Fábio Nusdeo: “Pois bem, o conceito de Economia surge, exatamente, quando se conjugam essas duas observações cruciais, decorrentes, como já foi dito, da vivência quotidiana de cada um: a) as necessidades, além de serem em grande número, expandem-se indefinidamente; b) os recursos para o seu atendimento são, em maior ou menor grau, limitados, finitos, em uma palavra, escassos. Ora, se assim é, em qualquer sociedade estabelecem-se relações e instituições destinadas a lhe permitir enfrentar o problema da escassez, vale dizer, a criar um padrão decisório coerente a ser utilizado quando recursos escassos devam ser destinados a um fim qualquer. A atividade econômica é, pois, aquela aplicada na escolha de recursos para o atendimento das necessidades humanas. Em uma palavra: é a administração da escassez. E a Economia, o estudo científico dessa atividade, vale dizer: do comportamento humano e das relações e fenômenos dele decorrentes que se estabelecem em sociedade.” (NUSDEO, 2005, p. 30)

⁷⁷ “Tal se dá porque a possibilidade de reprodução irrestrita de bens físicos (ou serviços) a partir do bem incorpóreo *idéia da máquina* (o que Alois Tröller chama de regra de reprodução) retira de tais bens a escassez. [...] Para que se mantenha a produção intelectual como atividade racional de produção econômica, é preciso dotá-la de economicidade, através de uma escassez artificial. A transformação desta regra de aplicação ilimitada num bem econômico se dá pela atribuição de uma exclusividade de Direito” (BARBOSA, 2003, p. 21 e 71)

⁷⁸ Voltaremos a falar sobre essa questão quando debatermos sobre os direitos concedidos ao titular. Ver item 3.4.

⁷⁹ “A patente de invenção é, na verdade, o título conferido pelo Estado ao titular da invenção, ou a seus sucessores, através do órgão competente, após a verificação das condições legais de patenteabilidade”. (LABRUNIE, 2005, p. 06)

No primeiro caso, são listadas situações em que a ausência de caráter técnico impede a sua configuração como invenção ou modelo de utilidade. Vale lembrar que o que configura um comportamento inventivo é o trabalho intelectual destinado a buscar uma solução para um problema de ordem prática⁸¹. Dessa forma, o rol de hipóteses previstas no artigo 10 escapa a esse conceito dada sua configuração preponderantemente abstrata ou artística.

Já o artigo 18 enumera uma lista composta por casos em que seria factível, em tese, a presença do aspecto técnico ausente no artigo 10, além dos demais requisitos legais de patenteabilidade. Ainda assim, optou o legislador por excluir tais hipóteses da possibilidade de patenteamento. O fundamento para tanto parece residir em justificativas de interesse público, como a segurança e a saúde pública. A proibição expressa de proteção patentária para criações oriundas da

⁸⁰ Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - 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.

[...]

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, 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.

⁸¹ Ver item 3.1.

manipulação do núcleo atômico e quanto ao todo ou parte de seres vivos⁸², nos termos do artigo 18, II e III da Lei 9.279/96, são coerentes com essa percepção.

Interessante notar que o legislador brasileiro elegeu como vedadas algumas situações que são passíveis de proteção patentária em outros países ou o foram no Brasil sob a vigência de leis anteriores. A descoberta, por exemplo, foi objeto de proteção na Lei de 1830 e na Lei 3.129 de 1882. A Lei 9.279/96 não a considera sequer uma invenção ou modelo de utilidade, nos termos do seu artigo 10, I, dada a inexistência de caráter técnico.

Não estando a matéria que se deseja patentear compreendida nas hipóteses dos artigos 10 e 18, caberá a verificação se a mesma atende aos requisitos legais. A exigência de novidade é comum às invenções e aos modelos de utilidade⁸³.

Considera-se novo, para fins de patenteabilidade, todo o conhecimento que não foi tornado público e, portanto, não compõe o estado da técnica. A questão da publicidade é essencial para aferição da novidade. Para compor o estado da técnica, a matéria não pode ter seu teor, por exemplo, mantido em segredo por aquele que eventualmente já o explore.

Há ainda duas exceções, nas quais uma matéria tornada pública cumpre o requisito de novidade para fins de patenteabilidade: o período de graça e a prioridade.

⁸² Feita a ressalva aos microorganismos transgênicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade.

⁸³ Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

A primeira hipótese é prevista no artigo 12 da Lei 9.279/96⁸⁴ e consiste na possibilidade do titular depositar o pedido de patente em até doze meses após a divulgação da matéria. Para tanto, a divulgação deve ter sido feita pelo próprio inventor, pelo INPI (através de pedido de patente feito sem o consentimento do inventor e publicado pela autarquia) ou por terceiros que tenham obtido a informação do inventor ou em consequência de atos deste.

O período de graça, dessa forma, concede uma prerrogativa extraordinária ao inventor para que este não se veja prejudicado na questão da novidade pela eventual necessidade de publicar um artigo científico que contenha a matéria a ser protegida ou mesmo no caso da atuação de terceiros nesse âmbito à sua revelia.

A prioridade, segunda hipótese de exceção, consiste na possibilidade de pedido contendo matéria depositada anteriormente pelo titular no Brasil ou em país com o qual este mantenha acordo. Para o depósito realizado anteriormente no Brasil, o prazo é de um ano. No caso da prioridade em decorrência de acordo internacional, este documento definirá o prazo.

Especialmente no âmbito internacional essa disposição tem papel relevante. Uma vez que a patente confere proteção territorial limitada aos países onde foi depositada, a exploração do invento ou do modelo de utilidade em outras nações implica na necessidade de depósitos nesses territórios. Se a novidade fosse

⁸⁴ Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

prejudicada já pelo primeiro depósito, o titular ficaria impedido de obter proteção nos demais países, pois a matéria já estaria compreendida no estado da técnica.

Importante destacar que, se o depósito não foi feito dentro dos prazos previstos, não fará jus à prerrogativa da prioridade e sua matéria será considerada como integrante do estado da técnica. Conseqüentemente, o requisito da novidade não estará cumprido e o pedido de depósito será indeferido. A matéria, nessas condições, será de domínio público.

O legislador promoveu uma diferenciação quanto ao segundo requisito aplicável à invenção e ao modelo de utilidade. Estipulou a necessidade de “atividade inventiva” para a primeira e de “ato inventivo” para o segundo. A tentativa de definição desses conceitos está nos artigos 13 e 14 da Lei 9.279/96⁸⁵.

Entretanto, não foi claro o texto legal, pois a única diferença entre os institutos foi a utilização da expressão “evidente ou óbvia” para atividade inventiva, enquanto o ato inventivo foi definido com a noção de algo que não decorre do estado da técnica de maneira “comum ou vulgar”. Os termos utilizados são muito próximos, dificultando o trabalho do intérprete no sentido de conceituá-los adequadamente. O que nos parece comum nos dois casos é a necessidade de uma atuação intelectual de mínima relevância para a geração do conhecimento que dará suporte à invenção ou ao modelo de utilidade. Não pode a matéria decorrer como conseqüência natural do estado da técnica, ou seja, do conhecimento que é de acesso público.

Dada a própria natureza da invenção e do modelo de utilidade, especialmente no sentido de que a primeira exige um grau mais acentuado de

⁸⁵ Art. 13. 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. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

inovação para sua configuração, o ato inventivo seria uma manifestação em menor escala da própria atividade inventiva⁸⁶.

Em relação ao requisito da novidade, o professor Jacques Labrunie assim faz sua diferenciação em relação à atividade inventiva, ao analisar a postura do examinador:

Para ser patenteável, a invenção deve ultrapassar uma dupla barreira: primeiro, deve situar-se fora do já conhecido – novidade; e, ainda, do que é evidente – atividade inventiva. A questão não é simples e merece esclarecimento.

Na verificação do requisito da novidade, busca-se saber, no estado da técnica, se a invenção já está divulgada. Caso a resposta seja negativa, o examinador, apesar de estar diante de uma invenção nova, deve investigar se tal invenção compreende um real avanço técnico ou se, ao contrário, decorre de maneira lógica e evidente, para um homem do *métier*, do que já era conhecido (estado da técnica). Esta segunda investigação tem por objeto justamente a constatação da presença de atividade inventiva. (LABRUNIE, 2005, p. 69)

A aplicação industrial, a exemplo da novidade, também é comum à patente e ao modelo de utilidade, conforme artigo 15 da Lei 9.279/96⁸⁷.

Este conceito não parece oferecer maiores dificuldades à sua compreensão: a matéria protegida pela patente deve ser passível de aplicação em uma indústria, sendo possível dessa forma a reprodução do produto ou processo patenteado. Um exemplo de matéria que não atende ao requisito de aplicação industrial é a chamada “máquina de moto-contínuo”. Uma vez que a proposta de um invento dessa natureza, qual seja, criar energia mantendo um movimento perpétuo, é tida como inalcançável aos olhos dos conhecimentos atuais no campo da Física, seria impossível sua aplicação industrial.

⁸⁶ “Inspirada na legislação alemã, a definição segundo a qual para o modelo [de utilidade] se exige que a inovação não decorra *de maneira comum ou vulgar* do estado da técnica encerra a noção de que do modelo também se requer um certo grau de inventividade, entretanto em menor proporção do que aquele exigido para uma invenção. Em outras palavras, pode-se considerar o *ato inventivo* como um menor grau de *atividade inventiva*”. (IDS, 2005, p. 35 e 36; grifos no original)

⁸⁷ Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

Além dos requisitos intrínsecos para a patenteabilidade, o pedido de depósito deve ainda atender às exigências formais previstas em lei, como, por exemplo, apresentar relatório com suficiência descritiva e reivindicações em relação à matéria e comprovar o pagamento das retribuições e anuidades.

3.4 Privilégios Concedidos ao Titular

Atendidos os requisitos e concedida a patente, o titular fará jus a certos direitos. Há certo debate a respeito da natureza dos efeitos da concessão: declarativos, constitutivos ou mesmo mistos. A esse respeito:

Indagar-se-ia, então, se o registro patentário é declarativo ou atributivo de direitos. Considerando que o órgão estatal apenas reconhece o direito do inventor, a conclusão de Gama Cerqueira e Breuer Moreno é o registro ser declarativo. Nesse caso, o direito existe, sendo apenas reconhecido como registro, como se dá, por exemplo, com as criações protegidas pelo direito autoral (arts. 18 a 21 da Lei 9.610/98).

A posição que parece ser a mais correta é no sentido de que o registro patentário tem efeitos mistos, declarativos e constitutivos. É certo que o órgão reconhece o direito do titular da invenção e declara a sua patenteabilidade (efeito declarativo); porém, se o titular da invenção não requerer a patente, inexistente o direito de propriedade e de exploração exclusiva. Havendo, aí, o efeito atributivo do registro. (LABRUNIE, 2005, p. 07)

Em que pese as opiniões no sentido contrário, entendemos que a melhor classificação para a concessão da patente é configurá-la como um ato constitutivo de direitos. O posicionamento no sentido de que se trata de ato meramente declaratório não pode prosperar, mesmo porque a patente é um título que garante os direitos do titular, nos termos do artigo 6º da Lei 9.279/96. Ou seja: sem tal título, não há exclusividade. É um sistema distinto, por exemplo, do direito de autor, onde basta a realização da criação em si para a configuração da existência de direitos.

O entendimento misto também não nos parece tecnicamente o mais adequado. Isso porque qualquer ato constitutivo só pode ser realizado com base no reconhecimento de algum direito pré-existente. Caso contrário, não teria sequer lastro legal para ser efetivado. Considerar que isso configuraria uma classificação específica de efeitos mistos (declaratórios e constitutivos), em relação ao ato que concede a patente, seria, na verdade, negar existência ao instituto do ato constitutivo puro como um todo.

A concessão da patente importa na aquisição de certos privilégios pelo titular, previstos no artigo 42 da Lei 9.279/96⁸⁸.

Os direitos do titular são amplos, uma vez que, a princípio, abarcam a produção, uso, colocação à venda, venda e importação do objeto protegido pela patente. Tal proteção pode ser oposta, inclusive, a terceiros que desenvolveram posteriormente tecnologia idêntica à compreendida na patente⁸⁹:

Nessa linha de pensamento, o professor João Marcelo Assafim expõe que as faculdades concedidas ao titular são configuradas pelo uso direto e pela possibilidade de impedir a ação de terceiros:

⁸⁸ Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

⁸⁹ “O titular de direitos autorais sobre uma obra ou de segredos de fábrica, por exemplo, possui exclusividade no uso de sua obra, podendo mesmo excluir terceiros, porém não tem o direito de excluir terceiros de utilizarem a obra ou a tecnologia (no caso dos segredos de fábrica) que tenha sido, respectivamente, criada ou obtida de forma original e independente, após sua criação ou, no caso dos segredos de fábrica, seu uso. A patente, por outro lado, confere ao seu titular um direito muito mais amplo, que inclui o poder de excluir terceiros que pratiquem a invenção patenteada, mesmo que a tenham desenvolvido de forma independente, sem fazer uso dos ensinamentos contidos na patente”. (IDS, 2005, p. 82)

Assim sendo, o titular de um bem imaterial protegido (mediante “exclusiva”) ostenta a faculdade de uso, gozo e disponibilidade sobre sua “posição de monopólio” (proporcionada por um direito absoluto) através de dois caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de exclusão de terceiros (vertente negativa). Ao manifestar a realidade jurídica, o bem imaterial juridicamente protegido (patente, marca, criações vegetais, etc.) se caracteriza por sua condição de “direito subjetivo de caráter patrimonial”. Este direito subjetivo atribui a seu titular domínio sobre o objeto, o que lhe faculta dispor do mesmo no fluxo econômico. (ASSAFIM, 2005, p. 46 e 47)

Há, contudo, exceções legais aos direitos do titular. Inicialmente, podemos destacar os previstos no artigo 43 da Lei 9.279/96⁹⁰. Tais exceções, em geral, tratam de questões sem fundo comercial. O inciso IV trata de situação em que a finalidade lucrativa pode estar presente, mas a colocação do produto no mercado ou o uso do processo foi efetivado com o consentimento do titular.

Além dessas hipóteses, há ainda o dispositivo referente ao usuário anterior de boa fé, conforme artigo 45⁹¹. Vislumbramos duas possíveis aplicações para essa exceção. A primeira refere-se à exploração do objeto na forma de segredo

⁹⁰ Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou 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.

VII - 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, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40.

⁹¹ 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 condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

de indústria pelo usuário anterior. Dessa forma, o requisito da novidade não ficaria prejudicado em relação à patente frente a qual se postula o direito previsto no artigo 45.

A outra situação seria o uso dessa exceção exclusivamente em matéria de defesa para um objeto tornado público. Imaginemos que a um titular A é concedida uma patente e este ajuíza uma ação de reparação contra B, pois este explora o objeto protegido sem autorização. Trata-se de uma ação judicial cujo objeto se limita, portanto, à restituição dos danos alegadamente sofridos por A. Em sua contestação, B prova que era um usuário anterior, nos exatos termos do artigo 45, tendo, portanto, direito a continuar a exploração, na forma e condição anteriores, sem nada a dever a A por isso. O resultado da ação será o seu indeferimento, pois B faz jus à exceção legal aos direitos de A.

Em relação à necessária conclusão, decorrente do exposto, de que a patente de A não atende ao requisito da novidade (pois B explorava, publicamente e de boa-fé, o objeto antes do depósito), cabe ressaltar que, no exemplo dado, o objeto da ação era tão somente o pedido de reparação por danos. Ademais, por sua natureza, a sentença não produzirá efeitos *erga omnes*, vinculando somente as partes A e B.

A nulidade da patente deve ser proposta administrativamente ou judicialmente em procedimento próprio, observados os prazos e requisitos dos artigos 50 a 57 da Lei 9.279/96. No caso da nulidade judicial, importante destacar que a ação deve ser obrigatoriamente proposta perante a Justiça Federal, no foro do INPI⁹². Não pode, portanto, a ação judicial de A contra B resultar na nulidade da patente do primeiro. Entretanto, poderá motivar e embasar a propositura do

⁹² No caso, a seção judiciária do Rio de Janeiro – RJ, perante o TRF2.

procedimento administrativo ou da competente ação de nulidade, inclusive pelo próprio INPI.

Os privilégios regularmente concedidos não se tratam, contudo, de uma exclusividade eterna. A matéria protegida por uma patente necessariamente cairá em domínio público. Tal fato terá lugar no momento em que ocorrer uma das hipóteses de extinção, conforme artigo 78 da Lei 9.279/96⁹³.

A hipótese de expiração do prazo de vigência trata do transcurso temporal do período previsto em lei para duração dos privilégios. Passado o prazo, a patente estará extinta de pleno direito. Temos duas previsões legais, contadas da data do depósito do pedido: vinte anos para as patentes de invenção e quinze anos para as patentes de modelo de utilidade⁹⁴. Em ambos os casos, a lei prevê ainda um prazo mínimo de duração contado da concessão, salvo nas hipóteses de impedimento do INPI, por questão judicial ou força maior, para proceder ao exame de mérito. A intenção da lei é tentar reduzir eventual dano ao titular por morosidade na análise. É esta a disposição do artigo 40 da Lei 9.279/96:

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

⁹³ Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. (grifos nossos)

⁹⁴ A respeito da duração limitada da patente, dentro de uma ótica da relação entre inventor e sociedade: “O sistema patentário baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária sobre ela” (IDS, 2005, p. 27). No mesmo sentido: “O ordenamento jurídico pátrio, pela patente, confere a seu titular um direito de propriedade, permitindo a exploração exclusiva da invenção, por um determinado período de tempo, como recompensa pelo avanço tecnológico trazido pela invenção e por sua divulgação, que se dá pela descrição detalhada no momento de depósito do pedido de patente. O Estado confere tal proteção ao inventor, em contrapartida do aporte tecnológico que ele faz à coletividade. Há, portanto, como pressuposto, o avanço tecnológico, a necessidade da existência de invenção e, ademais, que seja nova” (LABRUNIE, 2005, p. 60).

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

A renúncia do titular pode ser efetivada por meio de sua manifestação de vontade nesse sentido, observados os direitos de terceiros. Nessas condições, portanto, a prerrogativa de disposição dos privilégios detidos pelo agente não pode ser exercida de forma absoluta, haja vista a condicionante imposta pela lei.

A caducidade está prevista no artigo 80 da Lei 9.279/96⁹⁵, consistindo na hipótese de abuso ou desuso não sanado após a implementação de licença compulsória. As ferramentas da licença compulsória e da caducidade serão estudadas com maior detalhe na seção referente aos instrumentos legais destinados a coibir eventuais abusos por parte do titular⁹⁶.

O inciso IV refere-se às anuidades que são devidas pelo titular ou postulante a partir do início do terceiro ano da data do depósito da patente. O inciso V, por fim, trata da obrigação, pela pessoa domiciliada no exterior, de manter um procurador no Brasil.

Em que pese o alegado progresso que a patente pode gerar à sociedade, esse reconhecimento à exclusividade temporária pode gerar efeitos relevantes e nem sempre positivos, especialmente em relação à ordem econômica e ao consumidor. É justamente esse fato que motivará o interesse no estudo dos abusos e as ferramentas legais para coibi-los.

⁹⁵ Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

⁹⁶ Ver capítulo 5.

3.5 Exercício Abusivo

3.5.1 Parâmetros Para Configuração do Abuso⁹⁷

A questão do exercício abusivo de direitos é um dos pontos principais deste trabalho. Deve-se ressaltar que trata-se de situação que, muitas vezes, é de difícil configuração. A etimologia da palavra, considerada sua origem no Latim, remete à noção de “desvio de uso”⁹⁸. Dessa forma, a princípio o abuso seria uma situação na qual o uso regular que se espera daquele direito é desviado pelo titular em outra direção⁹⁹.

⁹⁷ Especificamente quanto à questão da patente, a primeira notícia histórica do ponto de vista de um registro normativo foi identificada na revisão da Convenção da União de Paris em Haia: “Mais tarde, num segundo momento, por ocasião da revisão da Convenção, em Haia, no ano de 1925, era traçado o limite às legislações nacionais. Instituiu-se o conceito de abuso de patente, cuja prática, entretanto, somente pode ser punida com a caducidade, se a licença obrigatória se mostrar insuficiente para coibi-lo. Na prática, sendo a concessão da licença obrigatória muito rara, a Convenção impôs uma severa restrição à declaração de caducidade pelos países membros que garante o privilégio por todo o tempo da sua duração” (PIMENTEL, 1999, p. 144). Quanto à afirmação de que o abuso somente poderia ser punido com a caducidade, caso a licença compulsória se mostrasse ineficiente, devemos ressaltar que essa afirmação não se sustenta nos dias de hoje, tendo em vista a possibilidade de aplicação de outros tipos de sanções jurídicas. Na verdade, demonstrar a existência de instrumentos legais destinados a coibir os abusos em questão é o objetivo geral do presente trabalho.

⁹⁸ “O verbo abusar deriva do latim *abutere*, cujo sentido é o de ‘gastar com o uso; usar até o fim’ e bem ainda o de ‘fazer mau uso de; desviar do uso que deveria fazer-se’. No idioma português, naquilo que concerne à matéria em estudo, o sentido do termo não diverge: abusar significa ‘usar mal de (alguma coisa); exorbitar’ e também ‘causar dano’” (BRUNA, 2001, p. 170 e 171)

⁹⁹ O professor Denis Borges Barbosa aponta que a prática dos direitos com excesso de poder também configuraria um abuso: “Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente” (BARBOSA, 2003, p. 507). Entretanto, tal posicionamento encontra objeções na doutrina, pois o exercício além dos limites do direito configuraria uma hipótese na qual o agente age *sem possuir direito algum* (LUNA, 1988, p. 114 a 118; MARTINS, 2002, p. 138). Inexistindo o direito, não há que se falar em seu abuso, pois não seria possível abusar de algo que não se tem. Tal conclusão não afasta, contudo, a configuração da atuação fora das margens de poder como ato ilícito. Nessa hipótese poderia ser enquadrado o *sham litigation*.

O artigo 187 do Código Civil apresenta algumas hipóteses de ato ilícito¹⁰⁰. A partir do texto legal, é possível definir alguns parâmetros, tendo em vista que o desafio, aqui, é justamente esclarecer qual seria o uso regular que o titular da patente deve observar, em termos de limitações ditadas pela finalidade do direito, pois essa noção servirá de referência para a configuração ou não do abuso.

Inicialmente, deve ficar claro que a limitação indicada pelo artigo 187 refere-se às finalidades do direito em questão, não a seu objeto. A atuação do agente fora dos limites de escopo não configura abuso, mas sim ato ilícito nos termos do artigo 186¹⁰¹, pois, nessa hipótese, não há direito a ser abusado¹⁰².

A partir dessa percepção, destacamos que o texto legal relaciona a finalidade do direito com o atendimento de um fim econômico ou social, da boa-fé ou dos bons costumes. Entendemos que a discussão do ponto de vista dos “bons costumes”, neste ponto, não será relevante e tampouco produtiva, haja vista o elevado grau de subjetividade do conceito que prejudica sua aplicação prática. Dessa forma, a discussão patentária deve ser focada no fim econômico ou social e na boa-fé como parâmetros de definição do exercício regular de direito.

O professor Luiz Otávio Pimentel assim se posiciona a respeito das hipóteses que fundamentam a configuração de abuso patentário:

¹⁰⁰ Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

¹⁰¹ Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

¹⁰² “No abuso de direito, tem-se o direito, embora viciado; no *défaut de droit*, não se tem o direito, simplesmente. Sucede o mesmo, em direito administrativo, com o desvio e o excesso de poder: no desvio de poder, tem-se o poder e se desvia ele dos fins que se propõe o direito; no excesso de poder, usa-se de um poder que a ordem jurídica não reconhece. Dentro dos limites de equidade dos direitos, situa-se o ato abusivo; fora desses limites, o *défaut de droit*. O abuso de direito é cometido no exercício de um direito; o *défaut de droit* comete-se na ocasião ou à margem do exercício de um direito; o primeiro ocorre no exercício de certos direitos definidos; o segundo verifica-se ao tempo em que se faz uso de direitos definidos ou indefinidos. Fora dos limites assentados, pode-se falar em abuso de direito, mas com manifesta impropriedade de expressão.” (LUNA, p. 116 e 117, 1988)

Entendemos que existem somente dois grandes supostos de abuso do monopólio de patentes, que decorrem ou do exercício anti-social do direito ou da superioridade de uma das partes no contrato. Pois a abstenção de exploração da patente é um problema social, na medida em que acaba não colocando no mercado um produto necessário ou frustra o desenvolvimento tecnológico. (PIMENTEL, 1999, p. 216)

Dentro da questão do exercício anti-social, é imprescindível trazer à baila a noção de função social da propriedade¹⁰³. Ao lado de outros princípios jurídicos, como a defesa da ordem econômica e do consumidor, trata-se de dispositivo legal que é fundamental para a tentativa de definição do que seria o uso adequado dos direitos patentários.

Como já apresentado neste trabalho, o exercício dos direitos de patente é condicionado pelo atendimento de sua função social, nos termos do artigo 5º, XXIII e 170, III da Constituição da República de 1988, bem como pelo já destacado artigo 5º, XXIX da Carta Magna.

No caso do exercício regular dos privilégios pelo titular, os custos sociais¹⁰⁴ oriundos da patente, notadamente a maior apropriação de riqueza pelo fornecedor às expensas da sociedade, as restrições na concorrência e o prejuízo no poder de escolha e de acesso ao produto pelo consumidor, motivado pelo monopólio e pela redução da produção, são justificáveis pelos objetivos macrojurídicos e macroeconômicos que se pretende alcançar, inclusive os fins econômicos e sociais previstos no artigo 187 do Código Civil. Um dos maiores fundamentos para a

¹⁰³ Assim discorre sobre a função social da propriedade o professor André Ramos Tavares: “A imposição do cumprimento da função social da propriedade introduziu uma nota na propriedade que pode não coincidir com o interesse de seu proprietário, mas que é dada pela própria ordem jurídica e, assim, deve ser obedecida. É que se trata de fundamento para o reconhecimento e garantia do Direito de propriedade em sua plenitude” (TAVARES, 2003, p. 161 e 162). Também é importante apresentar a palavra do professor Gilberto Bercovici: “A função social é mais que uma limitação. Trata-se de uma concepção que consubstancia-se no fundamento, razão e justificação da propriedade. A função social da propriedade não tem inspiração socialista, antes é um conceito próprio do regime capitalista, que legitima o lucro e a propriedade privada dos bens de produção, ao configurar a execução da atividade do produtor de riquezas, dentro de certos parâmetros constitucionais, como exercida dentro do interesse geral. A função social passou a integrar o conceito de propriedade, justificando-a e legitimando-a”. (BERCOVICI, 2005, p. 147)

¹⁰⁴ Para uma análise sobre custos sociais e o papel do Direito, ver: COASE, 1960.

existência de um sistema de patentes é o desenvolvimento tecnológico e econômico da nação, em função do conhecimento produzido, revelado à sociedade e, em algum momento, incorporado ao domínio público. Entretanto, isso não quer dizer que o titular está livre para agir a seu bel-prazer.

Ao cumprir a função social nesse sentido, com o uso adequado da patente de modo a possibilitar que os objetivos de desenvolvimento e os interesses da coletividade não sejam injustamente prejudicados, afasta-se o titular da posição abusiva do ponto de vista do atendimento aos fins econômicos e sociais previstos no artigo 187 do Código Civil, interpretados conjuntamente com a finalidade de atendimento ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País indicados no artigo 5º, XXIX da CR/88.

Sobre a esse respeito, recorremos à palavra do professor Denis Borges Barbosa:

O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. Como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso de exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

[...]

Assim, a Constituição faz incidir duas limitações básicas ao uso da patente: o privilégio, como uma restrição excepcional à liberdade de concorrência (o que também é uma regra constitucional) não pode ser abusado, e mais, ainda que utilizado de acordo com sua função social, estará sujeito aos imperativos do interesse público. (BARBOSA, 2003, p. 499 e 500)

Quanto à possibilidade de uso inadequado por meio de contratos¹⁰⁵, com a obtenção de uma vantagem oriunda de um prejuízo ilícito à outra parte

¹⁰⁵ “O abuso de posição dominante no contrato, mais além dos limites da exclusividade do direito, ocorre quando o titular aproveita-se para obrigar a quem deseja possuir uma licença de uso da patente as compensações adicionais, que o candidato a licenciário se vê forçado a aceitar. São exemplos mais comuns: a imposição de cláusulas que obriguem a compra de matérias-primas e maquinaria, imposição de preços mínimos de venda dos produtos obtidos segundo a patente, compromisso de abstenção de concorrência, obrigação de reconhecer a validade da patente; discriminação entre licenciários de setores territoriais diversos, pelo aproveitamento da menor capacidade de negociação e necessidades dos países mais pobres, para impor-lhes condições mais onerosas”. (PIMENTEL, 1999, p. 215 e 216)

contratante, devemos destacar que o princípio jurídico da boa-fé objetiva será essencial para a correta compreensão desse fato. Tal dispositivo, previsto no artigo 442 do Código Civil¹⁰⁶ e destacado no artigo 187¹⁰⁷ como um dos fatores a ser atendido no exercício de seus direitos, impõe aos contratantes um padrão de conduta que deve ser observado desde as tratativas iniciais até a celebração e execução do pacto.

A respeito do conceito, inclusive diferenciando a boa-fé objetiva da subjetiva, assim colocou a questão o professor Miguel Reale:

Em primeiro lugar, importa registrar que a boa-fé apresenta dupla faceta, a objetiva e a subjetiva. Esta última – vigorante, *v.g.*, em matéria de direitos reais e casamento putativo – corresponde, fundamentalmente, a uma atitude psicológica, isto é, uma decisão da vontade, denotando o convencimento individual da parte de obrar em conformidade com o direito. Já a boa-fé objetiva apresenta-se como uma *exigência de lealdade*, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial, devendo-se ter em conta, como lembra Judith Martins Costa, “a consideração para com os interesses do alter, visto como membro do conjunto social que é juridicamente tutelado”. Desse ponto de vista, podemos afirmar que a boa-fé objetiva se qualifica como *normativa de comportamento leal*. A conduta, segundo a boa-fé objetiva, é assim entendida como noção sinônima de “honestidade pública”. Concebida desse modo, a boa-fé exige que a conduta individual ou coletiva – quer em Juízo, quer fora dele – seja examinada no conjunto concreto das circunstâncias de cada caso. (REALE, 2003; grifos no original)

Dessa forma, a conduta abusiva, destinada à obtenção de vantagem ilícita às expensas da outra parte, certamente não atende ao aludido padrão de conduta e lealdade que deve ser observado no contrato, motivo pelo qual a noção de boa-fé objetiva é relevante nesse contexto.

Cabe destacar, contudo, que, se o ilícito contratual afetar a defesa da ordem econômica ou do consumidor, a discussão da questão deverá ter enfoque de

¹⁰⁶ Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

¹⁰⁷ “A boa-fé a que alude o texto do Código diz respeito àquela objetiva, que aumenta o grau de confiança e coíbe a frustração da legítima expectativa”. (FORGIONI, 2008, p. 428)

ordem coletiva. Como consequência, os instrumentos jurídicos passíveis de aplicação no caso igualmente transcenderão a mera esfera dos interesses individuais das partes¹⁰⁸.

Em suma, entendemos que, para a análise da conduta do titular, no sentido de configurá-la ou não como abusiva, será necessário o uso de princípios jurídicos destinados à compreensão adequada do fato e de seus efeitos, inclusive quanto às pessoas atingidas. Somente com a percepção balizada nos preceitos legais pertinentes é que será possível determinar qual seria a conduta adequada e, por consequência, identificar quais tipos de ação seriam incompatíveis com esses parâmetros, por desvio de finalidade, de modo que se possa apontar os abusos em espécie¹⁰⁹.

O professor Denis Borges Barbosa coaduna com esse entendimento baseado no fato de que os direitos de patente, que possuem fundamento constitucional, limitam outro dispositivo expressamente previsto também no texto da Constituição de 1988, qual seja, a livre concorrência. Dessa forma, justifica-se a coibição do abuso para que tal limitação seja efetivada estritamente com os objetivos que se espera dela:

A primeira faceta do abuso de direitos de patente é a natureza de retribuição do criador. A Carta não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma exceção ao princípio da liberdade de mercado, determinada pelo art. 173, §4º da Constituição e radicada nos arts. 1º, inciso IV e 170, IV. Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita. Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado

¹⁰⁸ A esse respeito, especialmente quanto às sanções por ilícito contra a ordem econômica e ajuizamento de ação civil pública em defesa do consumidor, ver capítulo 5.

¹⁰⁹ “A segurança e a previsibilidade do sistema reclamam certa objetividade na determinação do abuso. Logicamente, não temos aqui uma fórmula, pois a abordagem do problema deve ser feita caso a caso”. (FORGIONI, 2008, p. 430)

e razoável do inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção excede ao fim imediato da patente - é abuso. (BARBOSA, 2003, p. 508)

Diante do exposto, somos da opinião de que é relevante, no que diz respeito à questão das patentes, focar especial atenção no exercício abusivo dos direitos dessa espécie, inclusive de modo a identificar o desvio do atendimento ao interesse social. Vale ressaltar que toda essa discussão é fundamental para a verificação do adequado funcionamento do Sistema de Inovação, descrito no capítulo anterior, uma vez que a conduta abusiva pode prejudicar a consecução dos objetivos do primeiro.

Apesar da existência de posicionamento a respeito da necessidade do detentor do monopólio agir de forma ética (HAMMES, 2002, p. 298), entendemos que a questão vai além. A obrigação do uso dos privilégios de patente em consonância com os demais preceitos legais, especialmente a boa-fé objetiva, a livre concorrência, a defesa do consumidor¹¹⁰ e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, é verdadeiramente jurídica, não se limitando a uma questão moral.

Dessa forma, no intuito de definir os parâmetros gerais para configuração do abuso, *podemos concluir que haverá prática abusiva de direitos de patente caso a conduta não atenda às finalidades econômicas e sociais previstas no artigo 5º, XXIX e no artigo 170 da CR/88 ou não observe o cumprimento do princípio da boa-fé objetiva indicado no artigo 442 do Código Civil.*

¹¹⁰ O papel dos princípios jurídicos da livre concorrência e da defesa do consumidor serão analisados com maior profundidade no capítulo 5, por meio do estudo das sanções por infração à ordem econômica e da ação civil pública.

Definida a regra geral para configurar a existência do abuso, a correta definição das espécies de práticas abusivas será essencial para a aplicação eficiente das ferramentas jurídicas destinadas a coibir esse tipo de conduta.

3.5.2 Naturezas do Exercício Abusivo

Em relação às naturezas do abuso da patente, temos duas situações: o exercício abusivo dos direitos em si e o abuso de poder econômico. As duas possibilidades estão expressamente previstas no artigo 68 da Lei 9.279/96¹¹¹.

A diferenciação básica entre as duas condutas reside no poderio de ordem econômica que o titular efetivamente detém em função da patente. Na primeira hipótese, qual seja, o exercício dos direitos de forma abusiva sem a consideração do poder econômico, o desvio de finalidade é analisado sem necessidade de verificação dos efeitos potenciais ou concretos do mesmo sobre a ordem econômica.

A respeito da noção geral de abusos de direitos de patente:

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio de que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular. À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes – quando o titular excede os limites de seu direito – do abuso do monopólio de patentes – quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos os casos há abuso. 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

¹¹¹ Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso do poder econômico. (BARBOSA, 2003, p. 507; grifos nossos)

Quanto ao abuso de poder econômico, inicialmente devemos destacar que, dependendo do objeto protegido, pode ser concedido ao titular da patente relevante poder de mercado¹¹², de modo a permitir-lhe interferir na fixação dos preços e no fornecimento do bem.

Ao titular da patente são conferidos privilégios de exclusividade para produzir, usar, colocar à venda, vender e importar o objeto protegido¹¹³. Em dadas condições, podem tais privilégios configurar um monopólio concedido em função da Lei 9.279/96. Entretanto, para verificação de tal fato, deve-se atentar para a eventual ocorrência de situações como a do usuário anterior de boa-fé, pois tais fatos podem desconfigurar o monopólio no sentido econômico.

O poder conferido pela patente será tanto maior quanto menores forem os possíveis substitutos para aquele produto ou processo patenteados. Na hipótese de não serem identificados bens que poderiam substituir o objeto protegido, o titular estará em uma situação de monopólio econômico, e não apenas de monopólio instrumental. Caso isso não ocorra, como na hipótese de dois processos patenteados distintos que efetivamente geram uma mesma funcionalidade não protegida por nenhum direito de exclusivo, as duas patentes podem concorrer

¹¹² “Dessa forma, a patente, principal instrumento jurídico usado para proteger a tecnologia, enquanto invenção, proporciona ao seu titular um direito de propriedade exclusivo e temporário, um poder econômico que permite ao titular a vantagem na concorrência com outros agentes econômicos em troca da publicação dos documentos da invenção” (PIMENTEL, 1999, p. 19). Discordamos, entretanto, quanto à afirmativa categórica de que a patente confere uma vantagem em termos absolutos, de acordo com os argumentos desenvolvidos neste item do trabalho a respeito da substituíbilidade dos produtos e processos.

¹¹³ Ver item 3.4.

efetivamente entre si, o que reduz ou aniquila o poder econômico de seus titulares nesse campo¹¹⁴.

Dessa forma, mesmo que o titular seja de fato o único a explorar uma tecnologia específica, é importante ressaltar que o monopólio jurídico (ou instrumental) da patente não necessariamente coincide com um monopólio econômico. A análise de fatores como a substituibilidade e elasticidade da demanda, bem como as barreiras à entrada no mercado¹¹⁵, podem levar à conclusão de que o monopolista não detém o poder de majorar o preço de venda a patamares supra-competitivos sem perda de ganhos¹¹⁶.

A respeito desses conceitos referentes ao monopólio oriundo da patente, assim dissertou o professor Denis Borges Barbosa:

O titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio *strictu sensu* pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia etc.) e não – como no monopólio autêntico – uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”. (BARBOSA, 2003, p. 16)

¹¹⁴ “Os direitos de Propriedade Intelectual, ao tornar exclusiva uma oportunidade de explorar a atividade empresarial, se aproximam do monopólio. O monopólio é a situação fática ou jurídica em que só um agente econômico (ou uma aliança entre eles) possa explorar um certo mercado ou seguimento desse. [...] Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual – na patente, por exemplo – o monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado. Numa observação de Foyer e Vivant, há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico” (BARBOSA, 2003, p. 25 e 26).

¹¹⁵ “Barreiras à entrada. Características das condições econômicas ou tecnológicas de um mercado que elevam os custos e dificultam a entrada de novas firmas nesse mercado. Por exemplo, a diferenciação de produtos torna difícil a entrada de novas firmas, pois elas terão de realizar grandes investimentos em publicidade para ter sua marca reconhecida pelos consumidores. Da mesma forma, o papel das economias de escala e das dificuldades de acesso à tecnologia inviabilizam a entrada de novas empresas em determinados mercados.” (TIGRE, 2006, p. 259 e 260)

¹¹⁶ “O valor de uma determinada tecnologia geralmente depende das condições de apropriabilidade, ou seja, da possibilidade de o inventor ou inovador manter controle monopolista sobre a tecnologia em um determinado período de tempo.” (TIGRE, 2006, p. 112)

Sobre a exclusividade concedida ao titular em função de uma patente e sua relação com a figura do monopólio, assim discorre o professor Robert Sherwood:

A exclusividade está no cerne do direito. Como já foi mencionado, o direito não confere um monopólio, e sim a capacidade condicional de excluir outros do uso daquele produto especial da mente. (SHERWOOD, 1992, p. 38)

Em que pese a relevância dos ensinamentos do professor, discordamos da afirmação de que o direito de privilégio oriundo de uma patente não confere um monopólio. Esse posicionamento pode levar ao entendimento de que os direitos patentários e os efeitos monopolísticos nunca caminham juntos. O mais adequado, como já exposto, seria afirmar que a patente não confere *necessariamente* um monopólio em sentido econômico. Mas, conforme a matéria protegida e as características de seu mercado, a patente pode sim alçar seu titular a uma condição de monopolista econômico, além do mero monopólio jurídico ou instrumental. Essa conclusão dependerá da análise no caso concreto e variadas situações observadas nesse sentido certamente resultarão em conclusões igualmente distintas.

Diante desses fatores, para fins de configuração de abuso de poder econômico, entendemos que a análise da licitude da conduta do titular, ao fazer uso dos seus privilégios de patente, deve passar por duas indagações seqüenciais:

- O titular possui real poder econômico em função de sua patente ou um eventual aumento nos preços a patamares monopolistas, com a conseqüente redução da produção, estimulará a entrada de novos concorrentes e/ou levará os consumidores a buscar produtos substitutos?

- Caso de fato o titular detenha poder econômico em função da patente, suas prerrogativas são utilizadas de forma a configurar um exercício abusivo de

posição dominante prejudicial à ordem econômica e ao funcionamento do sistema de economia de mercado definido pelos artigos 170 e seguintes da Constituição de 1988?

Segundo o artigo 68 da Lei 9.279/96, o abuso de poder econômico efetivado por meio de patentes deve ser declarado em decisão administrativa ou judicial. No âmbito da Administração Pública, a entidade competente para tanto é o CADE, nos termos da Lei 8.884/94.

A correta análise no sentido de que a natureza do abuso seja adequadamente identificada, visando concluir se o mesmo é limitado à questão patentária ou ao abuso de poder econômico, não se trata de mera discussão acadêmica. O relevante caráter prático dessa matéria reside no fato de que os instrumentos jurídicos que podem ser utilizados contra o abuso serão determinados conforme a natureza deste último. Por exemplo: o exercício abusivo de patentes que não configure abuso de poder econômico não poderá ser objeto das sanções previstas na Lei 8.884/94¹¹⁷, em que pese poder ser alcançado por outros tipos de ferramentas.

É interessante notar, contudo, que o exercício abusivo de patentes, em sua forma pura, comumente implicará também em abuso de poder econômico. Isso porque o próprio instituto da patente possui forte aspecto econômico indissociável do ponto de vista da sua função, tendo em vista que objetiva criar uma escassez artificial inexistente na natureza, para que o titular possa explorar efetivamente a criação intelectual. É da natureza da patente a restrição da concorrência, decorrendo daí diversos efeitos econômicos possíveis. O fator que será fundamental para apurar

¹¹⁷ Ver item 5.3.

se o abuso é somente de patentes ou também de poder econômico será a questão da substituíbilidade no mercado do objeto protegido, como já dito.

De qualquer forma, entendemos que é de difícil configuração prática o exercício abusivo de patentes em sua forma pura, pois é comum que tal conduta tenha efeitos contra a ordem econômica. Assim, a grande maioria das hipóteses de abuso de patentes implicará, também, em abuso de poder econômico, estando sujeitas às sanções aplicáveis a esta última espécie.

4 DESENHOS INDUSTRIAIS

O desenho industrial é uma espécie do gênero Propriedade Industrial, distinta de patentes e marcas, estando prevista no Título II da Lei 9.279/96. Seu conceito encontra-se no artigo 95 daquela lei¹¹⁸. A definição referente a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” deixa claro que o desenho industrial busca tutelar um aspecto estético da criação.

Trata-se, portanto, de espécie autônoma destinada exclusivamente à proteção de *design* aplicado a um produto, não sendo contemplada, por esse registro, qualquer funcionalidade do objeto, matéria essa abarcada pelo depósito de patentes. É limitada, como destacado, à estética do objeto. Segundo Susana Serrão Guimarães:

Considera-se desenho industrial a configuração ornamental externa de um produto industrial ou um padrão gráfico aplicado a um produto. Os desenhos industriais protegem o *design* externo de um produto, independentemente de seu funcionamento, isto é: a forma externa é protegida pelo registro de desenho industrial, o funcionamento do objeto é protegido por patente. (GUIMARÃES, 2005, p. 25)

Em diversos campos, o *design* e o desenho industrial têm importante papel, pois buscam gerar e proteger, respectivamente, um diferencial competitivo buscado pelos agentes que concorrem no mercado, de modo a incrementar o desejo do consumidor por seus produtos:

Dentro do atual panorama de valores atribuídos aos objetos de consumo, no topo da hierarquia dos objetos que simbolizam poder e status, situam-se por

¹¹⁸ Art. 95. Considera-se desenho industrial a 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.

exemplo os automóveis, cujas linguagens de design neles aplicadas são constantemente mudadas, principalmente, para atender à avidez de sofisticação dos mercados a fim de sustentar os níveis de competitividade. (CUNHA, 2003, p. 150)

4.1 Requisitos Para Concessão

O requerente de um desenho industrial deve solicitar o seu registro perante o INPI, nos termos do artigo 101 e seguintes da Lei 9.279/96 e do Ato Normativo 161/2002 daquela autarquia. O prazo de proteção é de dez anos contados do depósito do pedido, prorrogáveis por mais três períodos sucessivos de cinco anos cada, conforme artigo 108 da Lei 9.279/96¹¹⁹.

Interessante notar, dessa forma, que um registro de desenho industrial poderá ter um prazo total de proteção de vinte e cinco anos, superior, inclusive, aos concedidos aos titulares de patentes de invenção – vinte anos – e de modelo de utilidade – quinze anos. Tendo em vista que a eficiência do desenho industrial em gerar uma vantagem concorrencial para seu titular está intimamente ligada à moda que permeia o produto, cabe ainda indagar se o prazo de proteção legal não seria muito extenso. É da própria natureza do *design* a evolução constante, com a conseqüente mudança acelerada no padrão que dita a moda. Assim, é perfeitamente possível que um registro de desenho industrial ainda vigente possa não mais gerar uma vantagem a seu titular, caso seu *design* tenha ficado ultrapassado e não seja mais objeto de desejo pelos consumidores.

¹¹⁹ Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Contudo, cabe destacar que o lançamento, pelo mesmo fabricante, de um novo produto com *design* distinto do anterior, não torna livre o acesso à cópia dos registros de desenho industriais antigos, caso o prazo de proteção destes ainda esteja vigente. Os privilégios se mantêm mesmo nessa hipótese, devendo eventuais terceiros não autorizados que desejem utilizar o *design* aguardar o decurso de tempo necessário para que aquele desenho entre em domínio público ou a ocorrência de alguma outra hipótese de extinção do registro. Não é possível alegar a mudança de modelo do produto visando a utilização, sem autorização dos titulares, dos desenhos industriais protegidos e anteriores.

Não é outra a conclusão quando analisamos o artigo 119 da Lei 9.279/96¹²⁰, que trata das hipóteses de extinção do registro de desenho industrial. A ocorrência de *design* superveniente, como demonstrado, não é causa de extinção do registro de desenho industrial, que será motivada por expiração do prazo de vigência, renúncia, falta de pagamento das retribuições legais¹²¹ ou ausência de procurador no país¹²². Interessante notar que inexistente, no caso, previsão de extinção do registro por caducidade motivada por abuso ou desuso da matéria protegida, ao contrário da patente.

¹²⁰ Art. 119. O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

¹²¹ Nos termos do já citado artigo 108 e:

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

¹²² Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Os requisitos para a concessão do registro de desenho industrial são novidade e originalidade¹²³, além da possibilidade de que o *design* em questão possa servir de tipo de fabricação industrial.

O conceito de novidade para os desenhos industriais é previsto no artigo 96 da Lei 9.279/96¹²⁴. Trata-se de noção similar à estudada em relação às patentes: o desenho é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Este, por sua vez, é composto por todo o conhecimento tornado público.

Também a exemplo das patentes, o registro do desenho industrial é passível de aplicação de um período de graça, nos termos do §3º do artigo 96. A única diferença entre as duas situações é que o pedido de desenho industrial goza de prazo menor, limitado a cento e oitenta dias.

A originalidade é definida no artigo 97¹²⁵. Apesar da semelhança dos termos, a originalidade não se confunde com a novidade. Vale lembrar, neste ponto, a regra de hermenêutica que indica não haver palavras inúteis na lei. Caso originalidade e novidade fossem sinônimos, seria exatamente isso que ocorreria.

O requisito da originalidade exige um aspecto distintivo mínimo, em relação ao estado da técnica, do *design* objeto do pedido. Isso quer dizer que não

¹²³ Interessante notar que o acordo TRIPS, em seu artigo 25.1, não trata os dois requisitos de forma cumulativa. O país signatário pode conferir proteção ao desenho que seja novo *ou* original. O legislador pátrio optou por exigir ambos.

¹²⁴ Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

¹²⁵ Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

basta que o desenho seja novo para atender os requisitos legais de registro. Deve também distanciar-se minimamente das criações já conhecidas publicamente para que seja considerado original. Para fins de compreensão desse requisito, é interessante notar que sua função assemelha-se à exigência, no caso das patentes, à atividade e o ato inventivo¹²⁶, pois estas igualmente exigem que a inovação não decorra naturalmente do estado da técnica. Também no desenho industrial, portanto, é necessária a atuação do pensamento humano para efetivar a criação de modo que seja perceptível o trabalho intelectual¹²⁷.

O desenho industrial deve ainda servir de tipo de fabricação industrial. Novamente comparando com as patentes, esse requisito é análogo à aplicação industrial. Deve o desenho ser passível de aplicação em um produto que, por sua vez, seja possa ser objeto de reprodução em algum tipo de indústria.

Nos termos do artigo 98 da Lei 9.279/96¹²⁸, a obra de caráter puramente artístico não é considerada um desenho industrial. Esse dispositivo suscita uma interessante discussão. Dada a natureza estética do *design* que se deseja proteger, nem sempre é fácil traçar a linha divisória entre o desenho industrial e a obra puramente artística.

A esse respeito, assim disserta o professor José Carlos Tinoco Soares, explicando as idéias de Stephen Ladas¹²⁹:

¹²⁶ Ver item 3.3.

¹²⁷ “À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção não seja só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade”. (BARBOSA, 2003, p. 579)

¹²⁸ Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

¹²⁹ Para a adequada compreensão da citação, é importante notar que o termo “modelo” refere-se à antiga figura do modelo industrial, não mais existente em nosso ordenamento jurídico. Não deve ser confundido com modelo de utilidade.

Após considerar os vários pontos conflitantes que dizem respeito às leis de direitos autorais e principalmente as de patentes, considera que existem quatro características:

a) O direito de autor persiste em muitos países pela vida do autor e por cinquenta anos depois de sua morte, enquanto a proteção do modelo é por um período de três, cinco, dez ou quinze anos.

b) O direito de autor em muitos países subsiste sem formalidades. O depósito ou o registro é desnecessário. Sob a lei do modelo perde-se a proteção, a não ser que o modelo seja depositado pelo titular antes da publicação ou qualquer uso público, naquele país, afinal, onde a proteção é reclamada.

c) Sob as leis de direitos autorais, a reprodução em qualquer que seja a forma material é a infração, enquanto sob a lei do modelo, geralmente, há infração somente na aplicação ou imitação do modelo para o mesmo ou análogo artigo.

d) Por outro lado, a proteção sob a lei do modelo é mais larga (ampla) do que na de direitos autorais, porque esta última somente impede a cópia, e uma obra independente não copiada da obra na qual o direito de autor subsiste não é infração, embora possa ser idêntica. A lei do modelo dá proteção como se fora um monopólio durante seu tempo contra a aplicação do modelo por qualquer pessoa embora o infrator atue independentemente e sem conhecimento de que o modelo está registrado (SOARES, 1998, p. 139 e 140)

Vale ressaltar que a Lei 9.610/98, em seu artigo 8º, VII¹³⁰, veda a proteção como direitos autorais do aproveitamento industrial das idéias contidas nas obras. Uma vez que o desenho industrial deve, obrigatoriamente, servir de tipo de fabricação industrial, parece-nos que a dupla proteção, pela Propriedade Industrial e pelos direitos autorais, seria incompatível, haja vista, ainda, o já citado artigo 98 da Lei 9.279/96.

Uma situação interessante para exemplificar tal dicotomia é o tratamento legal que deve ser dado às jóias. Sem dúvida, há um trabalho intelectual em sua criação, manifestado pelo processo de lapidação da rocha bruta. Contudo, qual deveria ser a proteção legal adequada: desenho industrial ou direito autoral?

É comum notar um discurso defendendo que a proteção deve ser dada por meio dos direitos de autor. As joalherias são defensoras recorrentes de tal pensamento. A jóia, nesse sentido, seria uma modalidade de escultura regulada pela

¹³⁰ Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei:

[...]

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras.

legislação dos direitos autorais¹³¹. Evidente que o maior prazo de proteção conferido pelo artigo 41 da Lei 9.610/98¹³², se comparados com o desenho industrial, é preponderante para tal posicionamento. Ademais, o registro no tratamento autoral é declaratório e não constitutivo de direitos.

Contudo, entendemos que a questão não pode ser tratada de forma absoluta. Somos da opinião de que o principal aspecto para a definição da norma jurídica aplicável, nesse caso, deve ser o da produção industrial. Caso a jóia seja uma peça única, talhada sem a configuração de manipulação industrial, de fato a proteção autoral parece ser a mais adequada. Porém, caso seja produto de uma reprodução em escala, típico aspecto da indústria, defendemos que a mesma seria objeto de registro de desenho industrial.

Importante notar que a opção indevida quanto à ferramenta de gestão jurídica desse tipo de inovação pode ter efeitos relevantes para o titular. Se entende este que a jóia de sua criação é protegida pelo direito de autor e a comercializa publicamente, mas, em questionamento judicial, for definido que o enquadramento correto seria de desenho industrial, não poderá registrá-la nessa última modalidade por falta de novidade. Nessa hipótese, o *design* da jóia integraria o estado da técnica e não haveria exclusividade de nenhuma espécie. Deve ser feita a ressalva da possibilidade de utilização do período de graça previsto no artigo 96, §3º da Lei 9.279/96, o que permitiria o registro se atendidas as exigências de prazo.

¹³¹ Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: [...]

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;

¹³² Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

Quanto ao registro de parte de um produto, o entendimento é no sentido de que é possível, desde que o escopo do pedido configure um objeto que possa ser fabricado e comercializado de forma autônoma¹³³:

É certo que existem partes de objetos que podem ser comercializadas separadamente, e tais partes podem ser aplicadas ou instaladas manualmente pelo consumidor, fora do processo industrial, como é o caso de cabos de talheres opcionais, que podem ser encaixados, ou certos tipos de solados, ou partes de móveis como cabeceiras de camas, que o consumidor compra e ele mesmo pode aplicar na outra parte do objeto receptor. Esse tipo de parte de objeto pode até ser considerado como um objeto em si, pois a sua forma encontra-se definida de maneira completa e acabada e, portanto, pode ser passível de proteção. Entretanto, às partes de objetos que não podem ser destacadas do corpo, pois são aplicadas na linha de montagem industrial somente durante o processo de fabricação dos mesmos, como é o caso de partes de peças sopradas, tais como fundos ou cabeçotes de contenedores ou bombonas, ou fundos e gargalos de frascos de plástico ou de vidro, não podendo inclusive ser vendidas separadamente, a Lei não prevê proteção, pois elas ficam perfeitamente caracterizadas como sendo realmente partes de objetos e não um objeto em si. (CUNHA, 2003, p. 129 a 130, grifos nossos)

Dessa forma, não fica afastada a possibilidade de proteção por meio de desenho industrial inclusive às autopeças destinadas à reposição, uma vez que estas possuem suficiente caráter autônomo de fabricação e comercialização em relação ao produto principal para fins de registro pela Lei 9.279/96¹³⁴.

O artigo 100¹³⁵ dessa norma indica certas situações nas quais o registro como desenho industrial é vedado. É especialmente relevante o inciso II, que proíbe a proteção para “a forma necessária comum ou vulgar do objeto”. O legislador se absteve de conceituar os elementos dessa expressão, o que contribui para a dificuldade de interpretação do dispositivo.

¹³³ Essa percepção é sumamente importante para a análise do caso indicado no item 5.4.3, que envolve o desenho industrial relativos a faróis, calotas e outras partes de automóveis.

¹³⁴ Ver item 5.4.3.

¹³⁵ Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

A conclusão que podemos chegar é que os elementos que integram a natureza básica da forma do objeto não podem ser objeto de proteção por meio de desenhos industriais. Se enquadra nessa hipótese a tentativa de registro de uma bola de futebol visando assegurar a exclusividade do aspecto arredondado do objeto¹³⁶.

Quanto à segunda parte do inciso, que exclui de proteção a forma “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”, poderíamos imaginar o exemplo do *design* de uma roda dentada utilizada em um mecanismo. Em que pese o desenho industrial não proteger o aspecto funcional do objeto, na hipótese apresentada a forma é condicionada pelo funcionamento que se espera da peça, o que afastaria a possibilidade do registro.

4.2 Privilégios Concedidos ao Titular

O registro possui natureza constitutiva, obtendo o requerente a titularidade com a concessão. Em relação às prerrogativas do titular, estas estão previstas nos artigos 109, 42 e 43 da Lei 9.279/96¹³⁷.

¹³⁶ Baseado em exemplo dado por: CUNHA, 2003, p. 59.

¹³⁷ Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido. Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

[...]

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

O titular do desenho industrial pode, portanto, impedir terceiros que, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos que utilizem aquela configuração de *design* protegida¹³⁸.

É importante notar que a concessão das prerrogativas ao titular não passa necessariamente por um exame de mérito. Isso se justifica pela velocidade de mudança da moda, o que poderia implicar no fato de que o desenho industrial muitas vezes estaria relegado à inutilidade caso aguardasse um profundo exame quanto à sua essência. A análise para concessão do registro, portanto, é efetivada com base em aspectos formais. Isso não impede, contudo, que o titular venha a requerer o exame de mérito, quanto à novidade e originalidade, nos termos do artigo 111 da Lei 9.279/96¹³⁹.

4.3 Exercício Abusivo

Guardadas as devidas proporções, a lógica dos dispositivos relativos à configuração do abuso, já estudada neste trabalho¹⁴⁰, parece ser aplicável também aos desenhos industriais.

Entretanto, devemos destacar que, durante muito tempo, parece-nos que a análise do desenho industrial foi negligenciada, porque não tratar-se-ia de espécie

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

[...]

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; (grifos nossos)

¹³⁸ É justamente com base nessas prerrogativas que as montadoras fundamentam ações judiciais contra os fabricantes independentes de autopeças, conforme será detalhado no item 5.4.3.

¹³⁹ Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

¹⁴⁰ Ver item 3.5.

da Propriedade Industrial cujo aspecto econômico e concorrencial seria relevante, tendo em vista que o seu objeto destina-se à tutela de fator essencialmente ornamental. Dessa forma, não interessava debater a questão a fundo, pois a própria mudança rápida da moda trataria de retirar a utilidade de diversos registros, tornando-os inócuos no mercado.

Contudo, entendemos que esse posicionamento deve ser revisto. Atualmente, há uma percepção cada vez mais clara que os desenhos industriais podem ser utilizados de forma abusiva, com relevantes impactos para a coletividade¹⁴¹. O debate restrito sobre a questão reflete na legislação e nas ferramentas disponíveis para a repressão do abuso. Exemplo disso é que a possibilidade de licenciamento compulsório não foi prevista para os desenhos industriais, ao contrário das patentes¹⁴². Não há uma justificativa concreta para tanto, especialmente porque o acordo TRIPS permitiria uma previsão legal dessa natureza.

Assim, especialmente quanto à questão do exercício abusivo de direitos, é necessário que a figura dos desenhos industriais seja analisada com especial atenção, de modo a evitar decisões administrativas e judiciais equivocadas.

¹⁴¹ Ver item 5.4.3.

¹⁴² Ver item 5.1.

5 INSTRUMENTOS LEGAIS PARA COIBIR OS ABUSOS

Neste capítulo, serão analisados alguns instrumentos legais que podem ser aplicados em casos de abusos praticados por meio de patentes e desenhos industriais. Nossa intenção, neste ponto, é destacar principalmente ferramentas de impacto coletivo. Dessa forma, não será focada a questão de contratos abusivos cujos efeitos não possuam uma repercussão abrangente. Para essa situação, onde parece-nos mais provável que apenas uma das partes contratantes seja prejudicada sob o aspecto microjurídico, entendemos que as regras gerais do Direito Civil, especialmente as normas sobre obrigações e responsabilidade civil, são suficientes para sanar esse tipo de abuso pontual. Nessa hipótese, o julgador deverá se balizar por noções como a boa-fé objetiva¹⁴³ e demais princípios contratuais, visando declarar a nulidade ou determinar a modificação de eventuais cláusulas abusivas. Contudo, os efeitos dessa decisão serão restritos às partes litigantes.

Caso o impacto da conduta não seja restrito, o enfoque deve ser outro. Os instrumentos que serão estudados a seguir, quais sejam, o licenciamento compulsório, a ação civil pública e as sanções por infração à ordem econômica, têm como característica comum a possibilidade de gerar efeitos que atingem a toda uma coletividade. Na verdade, a intenção maior deste trabalho é tentar demonstrar que, no caso específico dos abusos praticados por meio de ativos intelectuais, como patentes e desenhos industriais, há possibilidade de aplicação de outras normas além do licenciamento compulsório, ferramenta esta que, nos estudos sobre Propriedade Intelectual, tende a ser a única de fato considerada como meio para coibir condutas abusivas.

¹⁴³ Ver item 3.5.1.

5.1 Licenciamento Compulsório e Caducidade na Lei 9.279/96

A figura da licença ou licenciamento compulsório é assim conceituada pelo professor José Carlos Vaz e Dias:

Licença compulsória é entendida como a outorga de direitos de utilização de uma patente a um terceiro, por determinação governamental e sem autorização prévia do titular da patente, conforme o procedimento de concessão descrito pela lei de direito da propriedade industrial e direito antitruste (DIAS, 2001, p. 03).

A previsão legal para esse dispositivo encontra-se nos artigos 68, 70 e 71 da Lei 9.279/96¹⁴⁴. Importante destacar que o licenciamento compulsório não implica na extinção (ou “quebra”) da patente. Trata-se, na verdade, de permissão de exploração concedida a um terceiro, mediante pagamento de *royalties* arbitrados

¹⁴⁴ Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

[...]

Art. 70. 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.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

[...]

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

pelo INPI ao titular. Este, como o próprio nome do instituto deixa claro, não concorda com o licenciamento, mas sua vontade individual é relativizada pela legislação diante dos motivos que autorizam essa modalidade de licença.

A hipótese prevista no artigo 70 fundamenta-se na justificativa de viabilizar legalmente a criação de nova tecnologia que seja dependente de matéria protegida por patente de titularidade de terceiro. Caso este não aceite voluntariamente licenciar a sua patente para que o criador da tecnologia dependente possa gerar e explorar o novo conhecimento, é possível lançar mão do licenciamento compulsório. Com isso, a intenção da lei é evitar que a figura da patente, nessas condições, provoque obstáculos ao progresso tecnológico e econômico. Importante lembrar que esse posicionamento está em consonância com as já destacadas finalidades previstas no artigo 5º, XXIX da Constituição.

Para os fins deste estudo, interessar-nos-á sobremaneira o disposto no artigo 68, pois as suas hipóteses parecem configurar um conteúdo abusivo mais agudo. Isso não quer dizer que a já explanada hipótese do artigo 70 e o progresso tecnológico que busca fomentar não sejam relevantes, na medida em que vislumbra-se um benefício futuro a uma coletividade de consumidores pela oferta de um produto mais moderno e eficiente. O que se pretende ressaltar aqui é que, no caso do artigo 70, sua motivação não será preponderantemente uma conduta abusiva, ao contrário das situações previstas no artigo 68, mas sim um incentivo à existência de novas tecnologias.

O *caput* do artigo 68 fala no exercício abusivo dos direitos de patente e em sua utilização para a efetivação de abuso de poder econômico. Tratam-se, portanto, de hipóteses abertas, pois a lei não enumera expressamente as situações em que considera haver ilícito nesse âmbito. Agiu corretamente o legislador nesse

ponto. Uma vez que abusos dessa natureza serão efetivados no mercado, em um ambiente econômico, a análise deve ser feita no caso concreto. Qualquer tentativa de listar taxativamente as hipóteses de ilícito estaria inevitavelmente fadada a um descompasso com a realidade em um curto espaço de tempo. Isso porque o fato econômico é concreto e mutável, sendo impossível para a lei acompanhar de forma eficiente todas as modalidades de abuso existentes.

Dada a abertura que o significado dos termos “exercício abusivo” e “abuso de poder econômico” carregam, não é difícil imaginar hipóteses que se enquadrem nessas situações. O aumento exacerbado do preço do produto, de modo a impedir o acesso ao bem por toda uma coletividade de consumidores, poderia se encaixar nos cenários que a figura do licenciamento compulsório visa impedir e corrigir nesses casos. Vale ressaltar que a situação é agravada pelo fato de que as empresas concorrentes são impedidas de produzir o produto em função da patente. Quanto menor for o grau de substituíbilidade do bem patenteado e mais acentuada for sua necessidade ao consumidor, ainda mais gravosa será esse tipo de situação¹⁴⁵.

Deve-se destacar, a respeito da figura do monopólio, que o efeito natural desse tipo de situação é a redução da produção de modo a ensejar um aumento nos preços¹⁴⁶. Tanto o encarecimento do produto quanto a sua escassez podem implicar no impedimento do acesso a determinado consumidor ao bem monopolizado. Conforme o caso, o monopólio em si pode afetar também a capacidade de escolha. Ainda que o consumidor possa ter acesso ao produto, se este não possuir substitutos não haverá, na verdade, sequer opção de escolha.

¹⁴⁵ Ver item 3.4.

¹⁴⁶ Referimo-nos, aqui, ao monopólio econômico, não ao meramente jurídico ou instrumental.

Entretanto, é importante deixar claro, uma vez mais, que a legislação busca coibir o abuso, não o exercício regular do direito. É da própria natureza da patente que o seu titular possa gozar de certos privilégios que podem operar efeitos como o aumento de preços, restrição da concorrência e a redução da produção. Deve-se analisar, no caso concreto, se o agente não está promovendo um abuso, com o conseqüente desvio esperado da utilização de seus privilégios, que justifique a aplicação do licenciamento compulsório. A aplicação desta ferramenta nos termos do *caput* do artigo 68 objetiva, portanto, coibir eventual exercício abusivo dos direitos patentários.

Como dito, os ilícitos previstos no *caput* do artigo 68 podem se manifestar das mais variadas formas. Nesse sentido, é muito relevante a atuação do CADE, autarquia federal encarregada de julgar infrações contra a ordem econômica. Trata-se de entidade que, com o auxílio da SEAE e da SDE, é dotada de aparato técnico para analisar se determinada situação configura abuso de poder econômico, inclusive para fins de aplicação da licença compulsória.

Os incisos I e II do artigo 68 prevêm a possibilidade de licenciamento compulsório no caso de não fabricação ou comercialização insuficiente para as necessidades do mercado. Em ambos os casos, parece-nos que inclusive a figura do consumidor é objeto de proteção na medida em que a produção/comercialização insuficiente pode impedir o acesso do consumidor ao produto. A licença compulsória, nesses casos, visa normalizar o fornecimento do bem objeto da patente. Apesar da Lei 9.279/96 não indicar expressamente o caráter abusivo dessas situações, a conduta do agente econômico pode ser enquadrada como um ilícito anticoncorrencial nos termos da Lei 8.884/94. Essa possibilidade será examinada mais adiante, juntamente com a atuação do CADE.

Por fim, cabe ainda ressaltar que a Administração Pública Federal pode conceder licença compulsória de ofício, nos casos de emergência nacional ou interesse público, conforme artigo 71 da Lei 9.279/96.

O recente licenciamento compulsório de medicação destinada ao tratamento da AIDS foi efetivada com base nesse dispositivo legal¹⁴⁷. Dado o insucesso da negociação para redução dos preços de aquisição do remédio pelo governo federal a patamares praticados pelo fabricante em outros países, foi determinado o licenciamento compulsório de modo a permitir a importação do medicamento. Conforme a natureza do instituto, que não se trata de quebra ou extinção da patente, o laboratório fabricante recebeu do governo uma indenização pelo ato.

Como destacado, o licenciamento compulsório pode ser implementado por motivos diversos e com diferentes finalidades. Entretanto, o traço comum em todas as hipóteses é a necessidade de efetivar um ato sobre um direito individual tendo-se em vista um interesse coletivo. Essa medida implicará em efeitos sobre o fornecimento do bem e, conseqüentemente, em seu mercado¹⁴⁸.

Quanto à questão dos desenhos industriais, entretanto, deve-se destacar que não há previsão expressa para licenciamento compulsório para essa espécie de bem intelectual, haja vista que a Lei 9.279/96 apenas se referiu a patentes, sendo omissa quanto ao *design*. Não conseguimos vislumbrar motivo para tanto, especialmente porque o acordo TRIPS, documento internacional que faz parte dos atos constitutivos da OMC e que tem por objetivo definir padrões mínimos no campo da Propriedade Intelectual (gênero do qual o desenho industrial é espécie), prevê a

¹⁴⁷ Ver item 5.4.1.

¹⁴⁸ “Aliás, ressalta-se que o objetivo precípua da licença compulsória é exatamente utilizar uma patente de maneira adequada, seja para suprir a demanda de um produto ou para manter a concorrência no mercado”. (DIAS, 2001, p. 08)

possibilidade de inclusão na legislação nacional de ferramentas para coibir genericamente o abuso de direitos no âmbito da tutela dos ativos intelectuais:

Artigo 40

1. Os membros concordam que algumas práticas de licenciamento ou condições pertencentes aos direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem ter efeitos adversos no comércio e podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2. Nada neste Acordo pode impedir os Membros de especificar em suas legislações práticas de licenciamento ou condições que podem em casos particulares constituir um abuso de direitos de propriedade intelectual tendo um efeito adverso na concorrência no mercado relevante. Como fornecido acima, um Membro pode adotar, coerentemente com outras condições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, as quais podem incluir, por exemplo, condições exclusivas de devolução de privilégio, condições que evitem disputas referentes à validade e licenciamento compulsório, na luz das leis e regulamentos relevantes daquele Membro (tradução livre, grifos nossos)¹⁴⁹.

Parece-nos que a relevância econômica dos desenhos industriais, especialmente em seu aspecto de restrição concorrencial, vem sendo subestimada ao longo do tempo, o que explicaria a ausência do dispositivo expresso referente à licença compulsória nesse caso. Isso pode ser influenciado ainda pelo fato da figura do *design* não tratar de aspectos funcionais da matéria protegida. Entretanto, exemplos recentes demonstram que essa questão merece uma reflexão mais profunda¹⁵⁰.

Em suma, é lícita a previsão, na legislação, de ferramentas para combater o uso abusivo dos direitos de Propriedade Intelectual. Entretanto, como demonstrado, a lei brasileira é omissa no que diz respeito ao desenho industrial,

¹⁴⁹ Tradução livre: "Article 40 - 1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member."

¹⁵⁰ Ver item 5.4.3.

limitando a previsão de licenciamento compulsório à patente. Como não há dispositivo legal que possibilite implementar tal ferramenta, fica, aqui, a sugestão para alterações de ordem legislativa nesse campo.

No caso específico do licenciamento compulsório efetivado com base em abuso ou desuso, caso tal ferramenta não tenha sido suficiente para extinguir a situação que deu causa ao uso desse tipo de limitação aos direitos do titular, é possível decretar a caducidade da patente. Tal possibilidade está prevista no artigo 80 da Lei 9.279/96¹⁵¹, sendo exigido o transcurso de dois anos, contados da primeira licença compulsória, para que seja possível sua aplicação.

Ao contrário da licença compulsória, a caducidade possui efeito extintivo em relação à patente¹⁵². Trata-se, portanto, de dispositivo mais incisivo. Não temos notícia, entretanto, de nenhum caso de decretação de caducidade.

5.2 O Código de Defesa do Consumidor e Ação Civil Pública

A Defesa do Consumidor foi prevista na Constituição de 1988 como direito fundamental, no artigo 5º, XXXII¹⁵³, e princípio da ordem econômica, no artigo

¹⁵¹ Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

¹⁵² Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

¹⁵³ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

170, V¹⁵⁴. Isso significa que o Estado brasileiro reconheceu tal proteção não só como um direito individual de todas as pessoas como também considerou a figura do consumidor como peça indispensável para o adequado funcionamento do sistema de economia de mercado estipulado na Carta Magna. A fim de regulamentar tais disposições, o artigo 48 da ADCT¹⁵⁵ determinou a criação de um Código de Defesa do Consumidor. Tal medida foi efetivada com a promulgação da Lei 8.078/90.

Quanto à relação da defesa do consumidor com a questão patentária, cabe destacar alguns termos da Política Nacional das Relações de Consumo, indicada no artigo 4º do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

[...]

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (grifos nossos)

Em relação ao inciso III, parece-nos que o trecho “compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e

[...]

XXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

¹⁵⁴ Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

V - defesa do consumidor;

¹⁵⁵ Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.

tecnológico” possui uma clara relação com os objetivos buscados pela legislação ao reconhecer os direitos de Propriedade Industrial no artigo 5º, XXIX da Constituição. Há, inclusive, repetição do termo “desenvolvimento econômico e tecnológico”.

A interpretação que damos a esse dispositivo do CDC é o reconhecimento, pelo legislador, de que os direitos de Propriedade Industrial podem afetar os interesses do consumidor, especialmente no que diz respeito ao aumento de preços e redução da produção, efeitos econômicos do monopólio. Entretanto, os direitos de Propriedade Industrial são considerados instrumentos de incentivo ao desenvolvimento econômico e tecnológico na medida em que visam fomentar a produção de novos conhecimentos que geram riqueza e produtos mais avançados.

A compatibilização desejada no inciso III demonstra que não se pode extremar posicionamentos nesse âmbito: banir a proteção patentária sob a alegação de defender o consumidor desestimularia a inovação tecnológica; conceder direitos excessivos na esfera da Propriedade Industrial poderia provocar danos irreversíveis ao consumidor. É preciso encontrar um meio-termo adequado para tratar a questão. Importante destacar que o consumidor se beneficia também do desenvolvimento econômico e tecnológico, pois avanços dessa natureza podem implicar em um aumento no poder de compra (caso o desenvolvimento econômico esteja devidamente acompanhado de um fator distributivo) e no acesso a bens melhores do ponto de vista tecnológico.

O inciso VI do artigo 4º do CDC é mais explícito no que diz respeito à questão da Propriedade Industrial na esfera consumerista. Inicialmente, deve-se ressaltar que o termo “inventos e criações industriais” deve ser entendido de forma ampla, de modo a abarcar não só as invenções mas também os modelos de utilidade, desenhos industriais e demais figuras componentes da Propriedade

Industrial. No que diz respeito às práticas abusivas, é direito do consumidor a proteção contra esse tipo de conduta, sendo-lhe inclusive garantida a reparação por eventuais danos sofridos, conforme artigo 6º, IV e VI do CDC¹⁵⁶.

Vale ressaltar que o CDC também instituiu, em seu artigo 105¹⁵⁷, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, composto por entidades públicas e privadas destinadas à proteção consumerista. A coordenação do SNDC está a cargo da SDE, através de seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Esse fato ressalta ainda mais a relação entre a Defesa do Consumidor e a da Concorrência, uma vez que a mesma SDE possui atribuições junto ao CADE destinadas a proteger a ordem econômica.

Quanto às ferramentas destinadas a coibir e reprimir os abusos praticados contra o adquirente de bens e serviços, por meio de patentes e desenhos industriais, o CDC dispõe, de forma genérica, sobre a defesa em juízo dos interesses e direitos dos consumidores, nos termos do artigo 81¹⁵⁸.

Dada a natureza do exercício dos privilégios de patente e de desenho industrial e sua relação com os direitos do consumidor como um todo, neste trabalho

¹⁵⁶ Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

¹⁵⁷ Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

¹⁵⁸ Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

nos interessará as modalidades de defesa coletiva. Assim o professor Leonardo de Medeiros Garcia conceitua os dispositivos dos incisos do artigo 81:

Os direitos difusos são aqueles cujo objeto não pode ser dividido e cujos titulares não se podem determinar, já que não são ligados por nenhuma relação jurídica base, mas simplesmente por circunstâncias de fato. Exemplo desse caso seria o direito decorrente de uma publicidade enganosa veiculada na televisão, em que toda a coletividade é afetada.

Os direitos coletivos são aqueles cujo objeto também não pode ser dividido e, ao contrário dos direitos difusos, seus titulares são determináveis, já que possuem entre si ou com a parte contrária uma relação jurídica base anterior. Aliás, a determinabilidade dos titulares dos direitos coletivos é o aspecto que o diferencia dos direitos difusos. Exemplo desse caso é o direito contra o reajuste abusivo das mensalidades escolares, em que somente os alunos (e pais) são afetados.

Já os direitos individuais homogêneos são aqueles cujo objeto pode ser dividido e cujos titulares são perfeitamente identificáveis. Não importa se há uma relação jurídica anterior. O que caracteriza um direito individual como homogêneo é a sua origem comum. A relação que se formará com a parte contrária será somente em consequência da lesão sofrida. Trata-se de uma versão abramileirada da conhecida *class action* americana. Exemplo desse caso é o direito dos indivíduos que sofreram danos em decorrência da colocação de um produto estragado no mercado. (GARCIA, 2006, p. 165 e 166)

Para o enfoque adotado neste trabalho, parece-nos que a relação do exercício abusivo de privilégios intelectuais com a defesa coletiva do consumidor manifesta-se de maneira mais acentuada no caso dos direitos difusos e dos coletivos. Isso porque os institutos da patente e dos desenhos industriais são tratados neste trabalho como gênero, não sendo foco de estudo nenhum produto, mercado ou situação de dano em específico que permita a divisibilidade do objeto do direito, de modo a possibilitar seu enquadramento como individual homogêneo. Entretanto, devemos ressaltar que a delimitação desses conceitos não é sempre clara, podendo haver situações cinzentas em que sejam manifestadas dúvidas quanto à natureza de cada caso. Feita essa observação, tentaremos exemplificar situações que afetem direitos difusos e coletivos por meio de patentes e/ou desenhos industriais.

Na hipótese relativa aos direitos difusos, podemos imaginar o caso dos consumidores prejudicados como um todo em seu direito de escolha ou de acesso a determinado produto. Pode-se enquadrar em tal situação o exemplo dos clientes que têm seu acesso negado a determinado produto em função de fabricação em escala reduzida (efeito do monopólio econômico).

A ofensa a direito coletivo, por sua vez, pode ser apresentada na forma do aumento abusivo do preço de uma determinada peça de reposição, patenteada e sem substitutos no mercado, necessária à manutenção de outro produto. Os consumidores proprietários do bem que deve passar por manutenção, universo determinável de pessoas, seriam prejudicados pelo aumento injustificado na medida em que precisam da peça de reposição e deverão todos arcar com o preço sobretaxado¹⁵⁹.

Passemos agora à análise da ação civil pública, instrumento processual adequado para o exercício da defesa dos direitos aqui expostos. Uma vez que o CDC se limitou a regulamentar expressamente apenas as disposições para as ações coletivas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, a atuação na defesa dos direitos difusos e coletivos deve observar principalmente a Lei 7.347/85 e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil e o Título III da Lei 8.078/90 (Da Defesa do Consumidor em Juízo). Tal disposição está presente nos artigos 90 e 117 do CDC¹⁶⁰.

¹⁵⁹ É interesse coletivo desses consumidores que o valor cobrado seja reduzido, independente de eventual pedido pessoal de reparação por prejuízos, que poderia ser enquadrado como um direito individual homogêneo. (MAZZILLI apud GARCIA, 2006, p. 166)

¹⁶⁰ Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições

[...]

Art. 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes:

"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor"

A ação civil pública tem por objeto a responsabilização por danos morais e materiais causados ao consumidor, além dos praticados em função de outras matérias como meio ambiente e ordem econômica. A tutela pretendida pode ser efetivada por meio de condenação em dinheiro ou no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A legislação define um rol de legitimados para a propositura desse tipo de ação, como, entre outros, o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e associações de direito privado constituídas há pelo menos um ano. No caso específico da tutela consumerista, as associações devem ter entre seus objetivos estatutários a Defesa do Consumidor.

Para ilustrar a questão, podemos apontar alguns exemplos. A hipótese dos clientes que têm seu acesso negado a determinado produto em função de fabricação em escala reduzida poderia, em tese, ensejar um pedido configurado na obrigação de maior produção pelo fornecedor. A situação dos consumidores que seriam prejudicados pelo aumento abusivo de uma peça de manutenção sem substitutos poderia dar causa a um pedido para que o fabricante não promova incrementos dessa natureza no preço. Ambos os casos também poderiam motivar a condenação de indenização pecuniária, conforme as circunstâncias fáticas e o dano à coletividade já eventualmente apurado no momento do ajuizamento da ação civil pública e em seu transcorrer.

O dano ao consumidor e a viabilidade do pedido, nos exemplos apontados, teriam maior impacto de acordo com o grau de necessidade pela coletividade para o produto em questão. Os remédios patenteados poderiam configurar uma hipótese concreta nesse sentido. Há, inclusive, precedente de ação

civil pública ajuizada no Brasil com o intuito de obrigar o fabricante a licenciar compulsoriamente a sua patente¹⁶¹.

Esses são apenas alguns exemplos de pedidos e obrigações a serem cumpridas pelos réus em sede de ação civil pública. Outras hipóteses podem surgir, dada a riqueza de possibilidades do fato concreto.

Diante do exposto, caso o exercício abusivo dos direitos de patente e/ou desenhos industriais configure lesão aos consumidores de modo a atender aos requisitos das Leis 8.078/90 e 7.347/85 para fins de defesa a título coletivo, entendemos ser perfeitamente aplicável a propositura de ação civil pública por qualquer um dos legitimados, sem prejuízo dos demais instrumentos jurídicos já apontados. Também aqui, a justificativa para interferência nos privilégios do titular seria o desvio no uso adequado que se espera dos direitos de Propriedade Intelectual.

5.3 A Lei 8.884/94 e Sanção Por Infração à Ordem Econômica

Caso a conduta do agente no uso de patente ou desenho industrial de sua titularidade configure uma infração à ordem econômica, nos termos da Lei 8.884/94, poderá o mesmo sofrer sanções administrativas, independente da aplicação do licenciamento compulsório. Já tivemos a oportunidade de analisar o exercício de direitos de Propriedade Intelectual e sua relação com a defesa da ordem econômica¹⁶². O texto resultante desse trabalho anterior será de grande utilidade no estudo que se seguirá neste ponto.

¹⁶¹ Ver item 5.4.2.

¹⁶² Especificamente ao analisar a conduta de montadoras de automóveis em relação ao exercício de direitos de desenho industrial (MELO, 2008). Ver item 5.4.3.

O que será relevante, para o estudo da questão no âmbito da concorrência, será o uso que os titulares fazem de seus privilégios de patente e/ou desenho industrial, verificando se o mesmo é ou não adequado às disposições da Lei 8.884/94 no que diz respeito à Defesa da Concorrência. Destacamos o artigo 20 dessa norma¹⁶³, que indica as diretrizes para configuração da conduta como uma infração à ordem econômica.

É essencial que fique claro que não estamos falando, aqui, em restrições gerais à concorrência. Nosso foco são as condutas infrativas, nos termos dos artigos 20 e 21, não sendo objeto da presente análise questões estruturais referentes a atos de concentração como fusões e aquisições.

As infrações contra a ordem econômica serão configuradas tendo em vista os efeitos concretos ou potenciais que podem surgir da conduta, independente da intenção do agente. Esses efeitos devem se enquadrar em uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 20¹⁶⁴.

¹⁶³ Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

- I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
- II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
- III - aumentar arbitrariamente os lucros;
- IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia.

¹⁶⁴ "A definição do tipo de infração da ordem econômica leva em conta não a estrutura ou a característica do ato, mas o seu objetivo, o seu efeito concreto, independentemente da intenção do agente. O artigo 20 se refere às finalidades concretas, que são atingidas pelos atos praticados pelo agente econômico. São essas finalidades que identificam tais atos como infrações. Para caracterizar tais atos como infrações contra a ordem econômica, terá o julgador que verificar se eles são concretamente aptos a produzir qualquer dos efeitos, mesmo que estes, na vida econômica real, não sejam alcançados. E os efeitos são os seguintes:

1. lesão da livre concorrência e da livre iniciativa;
2. dominação de mercado relevante de bens ou serviços;
3. situação de lucros arbitrários;
4. exercício abusivo de posição dominante.

Deve-se destacar que o legislador nacional não adotou uma tipicidade estrita quanto à análise das condutas em espécie previstas no artigo 21 da Lei 8.884/94, uma vez que as mesmas devem configurar “hipótese prevista no art. 20 e seus incisos” para se enquadrarem como infração da ordem econômica. Dessa forma, fica claro que o CADE deve analisar o contexto e os mercados envolvidos para julgar se uma conduta é ilícita ou não, tendo em vista os efeitos previstos no artigo 20. Assim, não basta que uma conduta praticada pelo agente econômico esteja expressamente prevista no rol do artigo 21: deve a mesma se enquadrar ainda na hipótese do artigo 20 para ser considerada prejudicial à ordem econômica. Assim, importante verificarmos o disposto em cada inciso dessa norma.

O primeiro inciso refere-se a “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa”. Sobre esse ponto, assim dispõe a professora Paula Forgioni:

Assim, qualquer ato praticado por um agente econômico, individualmente, ainda que não seja detentor de posição dominante no mercado, poderá ser considerado ilícito se, de algum modo, prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa em prática dissociada de sua vantagem competitiva. (FORGIONI, 2005, p. 275)

A obtenção de uma patente ou de um desenho industrial é decorrente do trabalho de pesquisa e desenvolvimento praticado por seu titular. É este quem investe na criação de uma novidade, buscando justamente uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Nessa ótica, a utilização dos privilégios patentários ou de desenho industrial, inclusive em relação à proibição de fabricação

Tais efeitos devem ser vistos numa correlação lógica com os atos que são analisados. Comprovados os atos, deve-se indagar se, suposta a sua conclusão, poderiam eles alcançar qualquer dos efeitos previstos. Basta que sua concretização seja vista como potencialmente causadora de dano ao mercado, independentemente da investigação da intenção do agente”. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 168 a 169)

e comercialização por terceiros não autorizados, configura, a nosso ver, exercício regular de direito previsto na Lei 9.279/96 e uso de vantagem competitiva obtida licitamente. Não se enquadra, portanto, em ofensa ao artigo 20, I da Lei 8.884/94, pois se trata de ato decorrente da maior eficiência gerada pelo titular, que investiu em P&D e obteve vantagem lícita sobre os seus concorrentes.

Em relação ao inciso II, “dominar mercado relevante de bens ou serviços”, devemos destacar o conteúdo do §1º desse mesmo artigo. Qualquer ganho de mercado oriundo da utilização dos privilégios estará calcado em uma maior eficiência do agente, pois este, como já destacado na análise do inciso I, investiu em P&D para obter a patente ou o desenho industrial. Assim, a eventual conquista de mercado por parte do titular, nas condições narradas, não caracteriza o ilícito referente à dominação de mercado relevante de bens ou serviços, uma vez que se dá em função de processo natural fundado em sua atuação mais eficiente.

O inciso III do artigo 20 fala em “aumentar arbitrariamente os lucros”. Já o inciso IV indica “exercer de forma abusiva posição dominante”. O primeiro dispositivo apresenta um conteúdo marcadamente destinado ao consumidor, uma vez que este será aquele a ser imediatamente afetado por um aumento arbitrário de lucros por parte de uma empresa, mesmo que tal fato prejudique também outros concorrentes.

Cabe destacar, nesse ponto, que a Defesa da Concorrência se preocupa com a proteção do consumidor dentro do funcionamento de uma economia de mercado, uma vez que aquele é peça integrante e fundamental para o funcionamento desta. O artigo 170, V da Constituição inclusive elenca a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem econômica. Dessa forma, absolutamente pertinente com a Defesa da Concorrência e do Consumidor o dispositivo do artigo 20, III.

Em relação ao inciso IV, temos que a legislação nacional não proíbe a existência de posição dominante, mas sim seu abuso¹⁶⁵. Entretanto, a definição e configuração desse abuso no caso concreto não são tarefas necessariamente simples.

Visando clarear esses conceitos, mais uma vez recorreremos à professora Paula Forgioni:

Se, entre nós, a posição dominante não é vedada e, si, como coloca o §1º do art. 20, por óbvio, nem todo o ato praticado por uma empresa em posição dominante será considerado ilícito pela Lei Antitruste. Entretanto, a linha que separa o abuso de posição dominante de seu exercício normal é muito tênue, e não há notícias na lei de seu traço, podendo ser vivificada somente se considerados os efeitos anticoncorrenciais da prática analisada. O parâmetro que devemos colocar, então, toca ao ditame constitucional da proteção à livre iniciativa e à livre concorrência. Todo abuso de posição dominante implica restrição à livre iniciativa e à livre concorrência, salvo o caso de aumento arbitrário de lucros. Em resumo: só podemos dizer que um agente econômico abusou da posição dominante que detinha se prejudicou a livre concorrência ou a livre iniciativa ou aumentou arbitrariamente seus lucros. Caso contrário, trata-se de um ato que não há de ser sancionado pela Lei Antitruste. (FORGIONI, 2005, p. 276 a 277)

Dessa forma, para enquadramento do disposto no inciso IV, a professora entende que haverá um necessário desdobramento de efeitos da conduta em relação também ao inciso I (lesão à livre concorrência ou à livre iniciativa) ou ao inciso III (aumento arbitrário dos lucros). Uma vez que foi afastado, em relação ao exercício de privilégios oriundos de uma patente, a ocorrência do inciso I, tendo em vista que se trata de restrição decorrente de vantagem competitiva prevista em lei, resta-nos verificar se há a configuração do inciso III, o que necessariamente implicaria também na hipótese do inciso IV. Caso negativo, a conduta não será anticoncorrencial.

¹⁶⁵ “A Constituição Federal vigente estabelece a diretriz de que ‘a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. Vê-se, portanto, que o poder econômico é tido como um dado estrutural da própria ordem econômica, a qual incrimina somente o abuso, deixando espaço para o exercício de tal poder de forma regular, desde que observados os ditames dessa mesma ordem econômica”. (BRUNA, 2001, p. 129)

Não há, nesse sentido, proibição à percepção de lucros ou tentativa de tabelamento de preços. O que a norma define é o impedimento de uma fixação abusiva de preços que redunde em um aumento arbitrário de lucros e, conseqüentemente, em abuso de poder econômico.

A vedação ao aumento arbitrário de lucros encontra correspondente no artigo 39, X do CDC¹⁶⁶, inserido pela própria Lei 8.884/94, que considera prática abusiva elevar preços sem justa causa.

Caso a conduta seja de fato configurada como uma infração contra a ordem econômica, o CADE pode adotar uma série de sanções, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei 8.884/94¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

¹⁶⁷ Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis às seguintes penas:

I - no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento bruto no seu último exercício, excluídos os impostos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando quantificável;

II - no caso de administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida por empresa, multa de dez a cinquenta por cento do valor daquela aplicável à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador.

III - No caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como quaisquer associações de entidades ou pessoas constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, que não exerçam atividade empresarial, não sendo possível utilizar-se o critério do valor do faturamento bruto, a multa será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhões) de Unidades Fiscais de Referência (Ufir), ou padrão superveniente.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, as multas cominadas serão aplicadas em dobro.

Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:

I - a publicação, em meia página e às expensas do infrator, em jornal indicado na decisão, de extrato da decisão condenatória, por dois dias seguidos, de uma a três semanas consecutivas;

II - a proibição de contratar com instituições financeiras oficiais e participar de licitação tendo por objeto aquisições, alienações, realização de obras e serviços, concessão de serviços públicos, junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, bem como entidades da administração indireta, por prazo não inferior a cinco anos;

III - a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor;

IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;

b) não seja concedido ao infrator parcelamento de tributos federais por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos;

V - a cisão de sociedade, transferência de controle societário, venda de ativos, cessação parcial de atividade, ou qualquer outro ato ou providência necessários para a eliminação dos efeitos nocivos à ordem econômica. (grifos nossos)

Interessante notar que, além das multas pecuniárias, o CADE pode impor a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor e recomendar ao INPI a concessão de licença compulsória de patentes de titularidade do agente. São medidas que geram impactos ao mercado e ao consumidor, compondo sanções com conteúdo protetivo. É importante destacar que a mesma conduta por parte do titular da patente pode ensejar duas sanções distintas: a aplicação de multa administrativa pelo CADE e o licenciamento compulsório pelo INPI.

Vale destacar, neste ponto, que entendemos que o disposto no artigo 24, IV, “a” da Lei 8.884/94 não estabelece uma modalidade de licença compulsória específica do CADE e distinta da aplicada pelo INPI¹⁶⁸. Na verdade, interpretamos tal dispositivo como uma prerrogativa que o CADE detém para *recomendar ao INPI a aplicação do licenciamento compulsório*, e não aplicá-lo diretamente.

Importante notar que esse entendimento é coerente com o disposto no *caput* do artigo 68 da Lei 9.279/96, no que se refere à aplicação de licença compulsória motivada por abuso de poder econômico. Tal dispositivo legal determina que tal conduta abusiva deve ser comprovada nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. Uma vez que o CADE é a entidade integrante da Administração Pública com competência institucional para analisar as condutas dos agentes que atuam no mercado e verificar se as mesmas configuram abuso de poder econômico ou não, nos termos da Lei 8.884/94, o papel dessa autarquia, nesse caso, seria justamente fazer esse tipo de julgamento administrativo. Ao INPI caberia efetivar a licença compulsória, após o parecer do CADE que, na verdade, configura a decisão administrativa a qual o artigo 68 da Lei 9.279/96 se refere.

¹⁶⁸ Em sentido contrário: BARBOSA, 2003, p. 510.

Em suma, para fins de análise quanto à licitude de um ato em relação à ordem econômica, não basta o mero exercício de direito individual, mas sim a ausência de abuso para que a conduta não esteja sujeita às sanções previstas na Lei 8.884/94¹⁶⁹. Importante destacar os ensinamentos do professor Sérgio Varella Bruna:

O poder econômico é admitido como um dado estrutural, mas reclama a prudente atividade estatal de controle, mediante repressão aos abusos em seu exercício, já que 'todo o poder tende à concentração, seja qual for a sociedade em que se exerça'. Destarte, o exercício do poder econômico será legítimo quando não conflite com os valores maiores dessa ordem econômica e com os objetivos sociais por ela visados. Isso equivale a dizer que não se admite o exercício de poder econômico que represente entrave ao desenvolvimento social e à marcha dos fatores sociais com vistas à consecução dos ideais de justiça social. De acordo com o ensinamento já transcrito, em hipótese de conflito, os interesses coletivos devem prevalecer sobre os individuais. (BRUNA, 2001, p. 146 a 147)

Tais condições, como demonstrado, são aplicáveis ao exercício dos privilégios de patente e/ou desenho industrial. Cabe ressaltar que a figura do consumidor não é ignorada pelo sistema de Defesa da Concorrência. Sem o consumidor, não haveria sequer mercado para a comercialização de produtos e serviços. Dessa forma, defender a concorrência e o regular funcionamento do sistema econômico definido pela Constituição significa, de forma mediata, defender

¹⁶⁹ No caso Magill (61991J0241, Acórdão do Tribunal de 6 de Abril de 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) contra Comissão das Comunidades Europeias), o Tribunal da União Europeia reconheceu que o uso de direitos de Propriedade Intelectual deve ser compatível, no caso concreto, com o princípio da livre concorrência, sob pena de ser configurado como uma conduta abusiva: "O Tribunal considerou não obstante que, embora seja certo que o exercício do direito exclusivo de reprodução da obra protegida não apresenta, em si, carácter abusivo, já o mesmo não ocorre quando resulte das circunstâncias próprias de cada caso concreto que as condições e modalidades do exercício desse direito exclusivo de reprodução da obra protegida prosseguem, na realidade, uma finalidade manifestamente contrária aos objectivos do artigo 86. Em tal hipótese, prossegue o Tribunal de Primeira Instância, o exercício do direito de autor já não corresponde à função essencial desse direito, na acepção do artigo 36. do Tratado, que é a de assegurar a protecção moral da obra e a remuneração do esforço criativo, no respeito dos objectivos prosseguidos, em especial, pelo artigo 86. O Tribunal de Primeira Instância conclui daí que, nesse caso, o primado de que goza o direito comunitário, designadamente no que se refere a princípios tão fundamentais como os da livre circulação de mercadorias e da livre concorrência, prevalece sobre uma utilização, não conforme com esses princípios, de uma norma nacional adoptada em matéria de propriedade intelectual (acórdão ITP, n. 56)".

também o consumidor, pois este é destinatário dos atos das empresas que concorrem no mercado.

5.4 Aplicação dos Instrumentos em Casos Práticos

Passaremos a apresentar alguns casos de aplicação prática dos dispositivos até aqui analisados. O objetivo deste ponto é demonstrar que a discussão que este trabalho busca promover possui relevante impacto prático, sendo fundamental que as autoridades administrativas e judiciais envolvidas detenham a adequada compreensão dos fatos a serem julgados e dos instrumentos jurídicos a serem aplicados.

5.4.1 O Caso Efavirenz

O medicamento Efavirenz, protegido por patente no Brasil, é um remédio destinado ao tratamento de pessoas infectadas com o vírus HIV (medicamento anti-retroviral). Devido a essa característica, trata-se de material relevante na execução da política de saúde pública nessa área, especialmente porque é o medicamento importado mais utilizado nesse âmbito:

O Efavirenz é medicamento importado mais utilizado na terapia anti-retroviral. Atualmente 38% dos pacientes utilizam esse medicamento. Estima-se que até o final de 2007, 75 mil, das 200 mil pessoas em terapia anti-retroviral estarão usando esse fármaco. Além disso, a programação de compra para 2007, somente do Efavirenz 600mg, ao custo atual (US\$ 1,59/comprimido) equivale a US\$ 42.930.000, ou seja, cerca de US\$ 580 por paciente/ano. O laboratório detentor da patente Merck estabelece preços diferenciados para os diversos países com base no IDH e/ou com base na prevalência do HIV, fazendo com que os preços variem de US\$ 277,40 a US\$ 697,00 por paciente/ano. No Brasil os preços do Efavirenz encontram-se estacionários desde 2003, apesar do crescente número de pacientes que utilizam o medicamento. Importante notar ainda, que no

cálculo do preço praticado no país, a empresa desconsidera aspectos absolutamente relevantes como: o grau de acesso da população ao tratamento, o número absoluto de pacientes que utilizam a droga ou mesmo se é utilizado como terapia inicial, como é o caso do Brasil. Para exemplificar a diferença nos preços praticados nos diferentes mercados, verificou-se que o Brasil possui acesso universal ao tratamento, ou seja, cerca de 75.000 pessoas em uso do Efavirenz. Entretanto, o valor deste medicamento é 136% maior que o ofertado pelo mesmo laboratório para a Tailândia, que atualmente viabiliza acesso a cerca de 60% das pessoas com indicação do tratamento, algo em torno de 17.000 pessoas em uso daquele fármaco. O Ministério da Saúde, no entendimento de que tem cumprido seu compromisso de garantia de acesso universal a todas as pessoas com Aids em tratamento anti-retroviral, considerou insuficiente a proposta de redução de 2% (dois pontos percentuais) no preço do Efavirenz 600mg para a contratação da programação para 2007 em virtude das reduções noticiadas e dos preços que estão sendo praticados no mercado internacional pela própria MSD. Solicitou à MSD que os preços fossem compatíveis com o crescente consumo do medicamento no Brasil e com os preços que vêm sendo praticados internacionalmente, informando à empresa que aceitaria o mesmo preço ofertado para a Tailândia, ou seja, Efavirenz 600mg a US\$ 20,21 por frasco com 30 comprimidos, o que equivale a cerca de US\$ 245,88 por paciente/ e cerca de US\$ 0,65/comprimido. Entretanto, conforme já mencionado, a empresa se mostrou absolutamente intransigente com relação à possibilidade de maior redução do preço praticado no país. Ressalta-se, ainda, que o Brasil recebeu através do UNICEF e da OPAS propostas de fornecimento do Efavirenz 600 mg por laboratórios pré-qualificados pela OMS com preços variando entre US\$ 12.076.203,60 (US\$ 163,22 por paciente/ ano, ou US\$ 0,4472/comprimido) a US\$ 12.676.842,00 (US\$ 166,36 por paciente por ano ou US\$ 0,4558/comprimido). Estes preços configuram uma redução de gastos somente com o Efavirenz 600mg de cerca de US\$ 30.000.000,00 por ano no contrato de 2007, e uma estimativa de economia até 2012, data da expiração da patente, no valor de US\$ 236.852.000,00 , mantidos os preços ofertados pela MSD ao Brasil em 2007 comparados aos oferecidos pelos laboratórios indianos pré-qualificados pela OMS, e estimando-se o nº de pacientes em uso do Efavirenz. Percebe-se assim, que para assegurar e garantir o acesso universal a um número cada vez maior de pacientes ao medicamento Efavirenz, é fundamental a redução significativa do preço sem infringir direitos, buscando a viabilidade do Programa Nacional de DST/Aids¹⁷⁰.

Segundo o Ministério da Saúde, com base nos dados apresentados acima, o governo brasileiro estaria adquirindo o medicamento Efavirenz por preços superiores aos praticados pelo laboratório titular da patente com outros países. No site do Ministério, há o relato de tentativas de negociação que se mostraram infrutíferas:

¹⁷⁰ Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/aplicações/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.

Antes de declarado o interesse público, o Governo Brasileiro buscou negociar com a empresa Merck Sharp & Dohme, a redução do preço para o contrato de 2007 em inúmeras reuniões. No entanto, a empresa não demonstrou empenho em atender ao interesse público nacional, resultando, no fracasso da negociação. Observando discrepâncias de preço e o impacto orçamentário que implicavam a viabilidade econômica do Programa Nacional de DST/Aids, o Governo Brasileiro iniciou negociação de preços que transcorreu desde novembro de 2006 até abril de 2007. Durante as tratativas, a Merck Sharp & Dohme (MSD) propôs acordo de cooperação em que se previa a transferência de tecnologia para Farmanguinhos até 2011, próximo a data de expiração da patente do medicamento, estimando-se uma redução de 12% em seu preço. Ocorre, no entanto, que a redução representa tão-somente o valor da isenção tributária da importação dos insumos que seria realizada por Farmanguinhos e não mais pela Merck Sharp & Dohme, não caracterizando assim, uma diminuição real do preço. O Acordo previa ainda que os insumos deveriam ser adquiridos por Farmanguinhos da própria MSD. Ressalta-se que a transferência de tecnologia somente se completaria após 2010, sendo que antes disso Farmanguinhos somente faria a embalagem primária e secundária do produto e sua respectiva rotulagem. Entendeu-se que todos os aspectos do Acordo de Cooperação proposto pela MSD não atendiam o interesse nacional, e desta forma, foi recusado. A MSD propôs uma redução de apenas 2% no preço do medicamento sendo que o Ministério da Saúde considerou insuficiente, tendo em vista as reduções anunciadas pela própria MSD sobre as melhoras no seu processo de produção, os preços praticados no mercado internacional, bem como a incompatibilidade com o crescente consumo do Efavirenz no Brasil. O Governo Brasileiro solicitou à MSD a redução do preço do medicamento ao mesmo nível do ofertado para a Tailândia, ou seja, Efavirenz 600mg a US\$ 20,21 por frasco com 30 comprimidos, para apresentação em 200mg solicitou que fosse mantida a proporcionalidade por preço por frasco referido acima (US\$ 24,41). No que tange à solução oral, aceitaria os preços praticados para os países de primeira categoria, ou seja, US\$ 16,92 por frasco de 30mg/ml suspensão oral com 180ml. Tal proposta não foi aceita pela Merck Sharp & Dohme. A empresa foi irredutível em relação ao preço. Assim, devido às dificuldades de negociação e a necessidade de aquisição de mais medicamentos, as tratativas foram encerradas sem que se chegasse a um acordo satisfatório para o Governo Federal¹⁷¹.

Não tendo sido obtido um acordo com o laboratório, o governo federal tomou a decisão de efetivar o licenciamento compulsório do Efavirenz com base no artigo 71 da Lei 9.279/96. O medicamento foi declarado de interesse público por ato do Ministro da Saúde, sendo efetivada a licença compulsória pelo Presidente da República logo em seguida:

No caso do Efavirenz, como se demonstrou anteriormente, todos os aspectos levam à caracterização do interesse público. Diferentemente das

¹⁷¹ Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.

demais circunstâncias que ensejam o licenciamento compulsório, o interesse público (bem como a emergência nacional) deve ser concedida de ofício, sem prejuízo da remuneração cabível ao titular da patente. Esta forma de licenciamento compulsório segue um procedimento diferenciado, no qual, inicialmente, o interesse público deve ser declarado pelo Poder Executivo Federal. O Decreto nº 3.201/1999 delega ao Ministro de Estado da pasta de interesse a competência para praticar tal ato, concretizado por meio da Portaria 886, de 24 de maio de 2007. De acordo com o artigo 31 de TRIPS, foi concedido à empresa o prazo de sete dias para apresentação de proposta que atendesse ao interesse público. Nesse período, o Laboratório apresentou nova proposta, entretanto, sem atender ao interesse nacional. O Presidente da República, então, optou por conceder o licenciamento compulsório para fins de uso público não-comercial das patentes do Efavirenz. Evidentemente, para não ferir os direitos do detentor da patente, em consonância com o artigo 31, b, de TRIPS, bem como com a LPI, o licenciamento compulsório fundado no interesse público deve ser concedido para uso não comercial, exploração não exclusiva, e de forma temporária, ou seja, deve ter o prazo de vigência determinado, podendo, entretanto, ser prorrogado, perdurando enquanto existir o interesse público. Ressalta-se que, de qualquer forma, resta assegurada a remuneração devida ao detentor da patente. Desta forma, em absoluta conformidade com os preceitos internacionalmente exigidos, bem como com a legislação nacional vigente, o licenciamento compulsório por interesse público caracterizou-se como medida legítima e necessária para a garantia do acesso ao Efavirenz a todos os pacientes que fazem uso do medicamento por intermédio do Programa Nacional de DST/Aids¹⁷².

Ainda que, no caso específico do Efavirenz, não tenha sido declarada expressamente uma situação de abuso por parte do titular, nos termos do artigo 68 da Lei 9.279/96, é pertinente indagar se a recusa em promover uma negociação efetiva¹⁷³ não caracterizaria implicitamente uma conduta abusiva. Uma vez que, no caso ora analisado, o governo poderia promover o licenciamento compulsório de ofício com a declaração de interesse público, não houve necessidade de que fosse prolatada uma decisão administrativa ou judicial configurando o abuso. Entretanto, esse fato não afasta a possibilidade de que a conduta do laboratório seja eventualmente analisada e questionada nesses termos.

¹⁷² Disponível em http://portal.saude.gov.br/portal/aplicações/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=29719. Acesso em 25/07/08.

¹⁷³ Tendo em vista que as reduções propostas pelo laboratório, antes do licenciamento, referiam-se meramente a ganhos oriundos diretamente de incentivo fiscal e/ou não eram compatíveis com os valores que o fabricante anunciava economizar na época, dada a melhoria em sua produção. Esses fatos devem ainda ser aliados ao consumo crescente do Efavirenz, o que o permitiria propor preços menores do que os efetivamente oferecidos.

Importante destacar, ainda, que a efetivação do precedente apontado deve ser vista, pelo Estado, como uma medida que deve ser tomada em conjunto com esforços de estruturação da indústria nacional da área, de modo a permitir a produção de novos bens que atendem às necessidades do mercado consumidor em questão. Caso isso não seja observado, as prerrogativas que podem ser executadas por meio da licença compulsória – tais como importação – podem ser eficazes apenas na solução do problema naquele momento. A adequada estruturação da indústria nacional pode ser fundamental para assegurar que o fator que motivou o licenciamento nessas condições não mais torne a ocorrer.

5.4.2 O Caso Kaletra

Trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC e uma série de ONGs focadas na área de direitos humanos e de combate à AIDS visando o licenciamento compulsório do remédio Kaletra¹⁷⁴. Figuram como réus o laboratório titular da patente e a União, uma vez que esta não promoveu o licenciamento compulsório em âmbito administrativo, nos termos do artigo 71 da Lei 9.279/96. Quanto aos fundamentos desta ação, segundo o Ministério Público Federal:

Em 10 de outubro de 2005, o governo brasileiro assinou um acordo com o laboratório fixando o preço de aquisição do medicamento em US\$0,63 até 2011. Além disso, o termo prevê a obrigatoriedade de respeito, por parte do Ministério da Saúde, dos direitos de propriedade intelectual do laboratório. Segundo a ação, este acordo fere uma resolução anterior do Conselho Nacional de Saúde e até uma portaria do Ministério da Saúde, que declarou a combinação de substâncias lopinavir e ritonavir, princípios ativos do Kaletra, de interesse público, determinando a quebra de patente¹⁷⁵. A

¹⁷⁴ ACP nº 2005.34.00.035604-3 ajuizada em 01/12/2005 perante a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

¹⁷⁵ Na verdade, licenciamento compulsório.

Resolução nº352, de 11/08/2005, do CNS determinou a licença compulsória, mas o Ministério da Saúde não homologou o texto¹⁷⁶.

A justificativa para o ajuizamento da ação civil pública, portanto, seria o dano gerado ao consumidor pelo acordo assinado entre o laboratório e o governo brasileiro. Se este já havia declarado a combinação dos princípios ativos do medicamento Kaletra como material de interesse público, poderia efetivar o licenciamento compulsório desse remédio destinado ao tratamento dos infectados pelo vírus HIV, com base no artigo 71 da Lei 9.279/96 e no Decreto 3.201/99¹⁷⁷. Ao optar pelo acordo com o laboratório, ao invés da aplicação da licença nessas condições, questiona-se se o governo não deixou de utilizar uma ferramenta que possibilitaria o maior acesso ao medicamento por preços menores.

Não há, até o momento, decisão transitada em julgado para essa ação, que se encontra em fase de julgamento na 1ª instância.

5.4.3 O Caso das Autopeças

¹⁷⁶ Disponível em http://www.prf.mpf.gov.br/imprensa/noticias/news_item.2005-12-02.6718761226. Acesso em 17/01/2008.

¹⁷⁷ Art. 1º A concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-á na forma deste Decreto.

Art. 2º Poderá ser concedida, de ofício, 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 por intermédio de licenciado, não atende a essas necessidades.

[...]

§ 2º Consideram-se de 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.

Art. 3º 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.

Art. 4º Constatada a impossibilidade de o titular da patente ou o seu licenciado atender a situação de emergência nacional ou interesse público, o Poder Público concederá, de ofício, a licença compulsória, de caráter não-exclusivo, devendo o ato ser imediatamente publicado no Diário Oficial da União.

O caso ora analisado consiste na discussão, no mercado brasileiro de peças de reposição para veículos, entre montadoras de automóveis (como a Ford, a Fiat e a Volkswagen) e fabricantes independentes de autopeças. As primeiras passaram a pleitear o registro de desenho industrial, junto ao INPI, de partes dos veículos que fabricam, como faróis, lanternas e calotas, tendo obtido êxito em vários casos.

Com base nesses registros de desenho industrial, foram ajuizadas ações visando impedir a fabricação e a venda dessas peças por terceiros não autorizados pelas montadoras, sob a alegação de ofensa a direitos de Propriedade Industrial, previstos na Lei 9.279/96. Foram, inclusive, intentadas ações de busca e apreensão com o objetivo de recolher material produzido por diversos fabricantes independentes de autopeças, como os já citados faróis, lanternas e calotas, sob a argumentação de que a cópia do *design* protegido por meio de registros de desenho industrial não poderia ser realizada sem a anuência das montadoras, titulares desses privilégios junto ao INPI.

Tais ações ainda tramitam perante a Justiça, não tendo sido produzido entendimento definitivo, por parte do Poder Judiciário, quanto à questão.

Os fabricantes independentes de autopeças, por sua vez, alegam, através da Anfape – Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças, que a conduta das montadoras seria lesiva à concorrência e, portanto, ilícita. Aponta fenômenos semelhantes nos Estados Unidos, União Européia e Austrália, bem como movimentos no sentido de permitir a conduta dos fabricantes independentes.

Entre os argumentos da Anfape, é alegada “uma diferença muito alta nos preços oferecidos nas peças de reposição vendidas em concessionárias

credenciadas pelas montadoras e em oficinas independentes¹⁷⁸.” Com base em parecer proferido pelo professor José Tavares de Araújo Júnior, é também apresentada uma tese que defende a limitação das prerrogativas oriundas do desenho industrial ao mercado primário das montadoras, qual seja, a comercialização de veículos. O mercado secundário, composto pelo fornecimento de peças de reposição, não estaria abarcado pelos privilégios de Propriedade Industrial relativos ao caso, segundo o parecerista:

O lançamento de novos modelos inaugura diversos nichos no mercado de reparação, que serão disputados pelos (FIAPs (Fabricantes Independentes de Autopeças) através de engenharia reversa, visando oferecer peças mais baratas e eventualmente mais duradouras. Na ausência dessa pressão competitiva, cada montadora se tornaria um monopolista no mercado de reparação, com o poder de controlar tanto os custos de manutenção quanto a vida útil do veículo. O terceiro ponto refere-se ao alcance dos direitos de propriedade intelectual sobre autopeças originais, cuja legitimidade se restringe ao mercado primário. Neste mercado, aqueles direitos constituem um instrumento de competição importante, que estimula a inovação tecnológica ao proteger os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizados pelas montadoras, assegurando assim, ainda que transitoriamente, a exclusividade de determinados atributos de um veículo recém lançado. Entretanto, a tentativa de estender a validade das patentes (sic) de autopeças originais ao mercado de reparação de veículos poderia ser caracterizada como uma restrição vertical imposta pelas montadoras a fim de excluir os FIAPs do mercado. (ARAÚJO JÚNIOR, 2006, p. 01, grifos nossos)

A Anfape submeteu à SDE representação contra a conduta das montadoras. Contudo, a SDE entendeu que a situação não configura conduta ilícita nos termos da Lei 8.884/94, recomendando o arquivamento da denúncia. Pelos dispositivos da legislação de proteção à ordem econômica, a SDE encaminhou de ofício os autos ao CADE¹⁷⁹, para que este aprecie a decisão da Secretaria. A autarquia, caso entenda que há indícios de infração, poderá determinar o

¹⁷⁸ Trecho da representação submetida pela Anfape à SDE.

¹⁷⁹ Art. 14. Compete à SDE:

[...]

VII - recorrer de ofício ao Cade, quando decidir pelo arquivamento das averiguações preliminares ou do processo administrativo;

seguimento das investigações para posterior julgamento. Não há, até o momento, decisão administrativa definitiva sobre a questão¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Para um estudo detalhado sobre o caso, ver: MELO, 2008.

6 CONCLUSÃO

A justificativa para a realização deste trabalho reside, sobretudo, no relevante impacto que o exercício abusivo de patentes e desenhos industriais pode gerar e na importância da identificação adequada das ferramentas para seu combate. A inovação tecnológica que se busca incentivar, por meio desses institutos de Propriedade Intelectual, pode trazer consigo progresso econômico e social. Entretanto, deve-se analisar a questão tendo em vista também os potenciais efeitos danosos à concorrência e ao consumidor, bem como as medidas necessárias para coibi-los.

O regime de economia de mercado estabelecido pela atual Constituição da República tem por fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. As benesses concedidas aos titulares de patentes e desenhos industriais decorrem justamente desses aspectos, pois o ímpeto e o esforço de sua atividade criativa são recompensados¹⁸¹. Entretanto, essa liberdade individual não é tomada de forma absoluta, pois o abuso por parte de seu titular deve ser coibido pela legislação.

Cabe ressaltar que o licenciamento compulsório, a ação civil pública e a sanção por infração à ordem econômica, ao coibir os abusos nos termos apresentados neste trabalho, buscam, de certa forma, assegurar que as prerrogativas oriundas da concessão de patentes e desenhos industriais sejam exercidas de modo compatível com os objetivos perseguidos pelo Sistema Nacional

¹⁸¹ Os direitos de Propriedade Intelectual podem, inclusive, permitir ao agente a obtenção de lucros destinados a ressarcir os investimentos iniciais em pesquisa: “É importante reconhecer uma característica econômica muito importante, sem a qual as indústrias de alta tecnologia e o investimento tecnológico seriam penalizadas por si. Economicamente, esse tipo de setor é caracterizado pela existência de altos custos fixos iniciais, necessários para pesquisa e desenvolvimento de nova tecnologia, após o quê, em geral, a produção é comparativamente barata.” (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 185 e 186)

de Inovação e pela CR/88, tendo em vista, ainda, a concorrência e o consumidor. Nesse contexto, destacam-se a busca pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do país, bem como a defesa do interesse social.

Tais objetivos poderiam ser prejudicados pelo exercício abusivo dos privilégios de patente ou de desenho industrial. Devemos perceber que a legislação nacional, de maneira coerente inclusive com o TRIPS, assegura ao agente as suas prerrogativas nesse campo, ao mesmo tempo em que protege a concorrência, os consumidores e a sociedade em geral de eventuais abusos.

Para efetivar tal proteção de maneira eficiente, devem as autoridades ter ciência dos instrumentos jurídicos que têm à disposição para tanto, bem como ser aptas a identificar em quais hipóteses os mesmos se aplicam. Muitas vezes, o abuso de direitos de Propriedade Intelectual é tratado somente sob a perspectiva do licenciamento compulsório. Porém, a questão é mais complexa e sujeita a possibilidades mais amplas, haja vista a sua demonstrada relação com a defesa da ordem econômica e do consumidor.

Atualmente, há um claro esforço para que se promova a divulgação da cultura da Propriedade Intelectual, no sentido de dar ampla publicidade a seus institutos e a sua importância econômica para a nação. A conscientização do uso adequado das prerrogativas oriundas da concessão de patentes e desenhos industriais e a vedação do abuso devem, necessariamente, compor esse debate.

A nosso ver, tentar apresentar possibilidades que hoje não são utilizadas em sua plenitude no combate ao abuso de direitos de PI e seus malefícios, apesar de cabíveis em determinadas situações¹⁸², é pertinente com esse contexto e possui

¹⁸² Como as sanções por infração à ordem econômica e a ação civil pública.

relevância. Caberá ao CADE¹⁸³ e às entidades de defesa do consumidor, inclusive o Ministério Público, exercer de forma plena suas competências nesse âmbito, sob pena de estarem se omitindo no exercício dos papéis que lhes são definidos pelo Direito.

¹⁸³ É importante, inclusive, a interação dessas entidades com as instituições relacionadas com a questão da Propriedade Intelectual. A ABPI, por exemplo, promulgou, por meio de sua Resolução nº 68, diretrizes para exame de contratos de transferência de tecnologia e licenciamento de direitos da propriedade intelectual sob uma perspectiva do Direito Antitruste. Tal Resolução era especialmente endereçada ao CADE e à SDE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e. A Apropriabilidade dos Frutos do Progresso Técnico. in PELAEZ, Victor e SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). *Economia da Inovação Tecnológica*. São Paulo: Hucitec, 2006.

ARAÚJO JÚNIOR, José Tavares. *Restrições Verticais no Mercado Brasileiro de Autopeças: Impactos Anticompetitivos* (parecer). Rio de Janeiro, 2006.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

_____. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. *Revista da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região*. n. 03. Recife: ESMAFE, 2002.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BASSO, Maristela. *Propriedade Intelectual na Era Pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

BERCOVICI, Gilberto. *Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma Leitura a Partir da Constituição de 1988*. São Paulo: Malheiros Editores, 2005.

BRUNA, Sérgio Varella. *O Poder Econômico e a Conceituação do Abuso em Seu Exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

BUAINAIN, Antônio Márcio e CARVALHO, Sérgio de. Propriedade Intelectual em um Mundo Globalizado. *Revista Parcerias Estratégicas*, v. 09. Brasília: CGEE, 2000.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. v. 03. Campinas: Russel, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 01, 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982.

COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics*. Chicago: The University Chicago Press, 1960.

CRUZ, Carlos H. de Brito. *A Universidade, a Empresa e a Pesquisa*. 2004. Disponível em <http://www.ifi.unicamp.br/~brito/artigos/univ-empr-pesq-rev102003b.pdf>. Acesso em 03/12/2006.

_____ e PACHECO, Carlos Américo. *Conhecimento e Inovação: Desafios do Brasil no Século XXI*. Campinas: Mimeo, 2004.

CUNHA, Frederico Carlos da. *A Proteção Legal do Design: Propriedade Industrial*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

DAHLMAN, Carl J. e FRISCHTAK, Cláudio R. National Systems Supporting Technical Advance in Industry: The Brazilian Experience. in NELSON, Richard R. (org.) *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.

DIAS, José Carlos Vaz e. Licença Compulsória de Patentes e o Direito Antitruste. *Revista da ABPI*. n. 54. São Paulo: ABPI, 2001.

DUTFIELD, Graham. *Intellectual Property Rights and Development*. Genebra: UNCTAD/ICTSD, 2003.

FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

_____. *Contrato de Distribuição*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

FURTADO, Celso. *O Mito do Desenvolvimento Econômico*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. *Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência*. 2ª ed. Niterói: Impetus, 2006.

GUIMARÃES, Susana Serrão. *Proteção Legal do Design*. São Paulo: Limiar, 2005.

HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual*. 3ª ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002.

IDS (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual). *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jaques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri: Manole, 2005.

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. *Direito Econômico*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

_____. *Lei de Proteção da Concorrência: Comentários à Legislação Antitruste*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

LUNA, Everardo da Cunha. *Abuso de Direito*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.

MACHLUP, Fritz. *An Economic Review of the Patent System. Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary*. n. 15. Washington: U.S. Senate, 1958.

MARTINS, Pedro Baptista. *O Abuso de Direito e o Ato Ilícito*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

MELO, Renato Dolabella. *Defesa da Concorrência: O Exercício dos Direitos de Desenho Industrial Sob a Ótica da Lei 8.884/94 (O Caso das Autopeças)*. *Revista do IBRAC*. v. 15. n.º 1. São Paulo: IBRAC, 2008.

_____ e FORTES, Flávia Teixeira. *O Prazo Para Aplicação do TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) nos Países em Desenvolvimento: o Caso Brasileiro*. *Estudos de Direito Internacional: Anais do 5º Congresso Brasileiro de Direito Internacional*. v. XI. Curitiba: Juruá, 2007.

NELSON, Richard R. e ROSENBERG, Nathan. Technical Innovation and National Systems. in NELSON, Richard R. (org.) *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993.

NUSDEO, Fábio. *Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico*. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito Industrial: As Funções do Direito das Patentes*. Porto Alegre: Editora Síntese, 1999.

POSNER, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 7ª ed. Boston: Little, Brown and Company, 2007.

_____ e LANDES, William M. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

REALE, Miguel. *A Boa-Fé no Código Civil*. São Paulo: 2003. Disponível em <http://www.miguelreale.com.br/artigos/boafe.htm>. Acesso em 23/07/2008.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: As Condutas*. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.

_____. *Direito Concorrencial: As Estruturas*. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002.

SBICCA, Adriana e PELAEZ, Victor. Sistemas de Inovação. in PELAEZ, Victor e SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). *Economia da Inovação Tecnológica*. São Paulo: Hucitec, 2006.

SCHUMPETER, Joseph Alois. *Teoria do Desenvolvimento Econômico: Uma Investigação Sobre Lucros, Capital, Crédito, Juro e o Ciclo Econômico*. Tradução Maria Sílvia Possas. 3ª ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

_____. The Theory of the Business Cycle. *Keizaigaku-Ronshu (The Journal of Economics)*. n. 04. Tóquio: Imperial University of Tokyo, 1931. Disponível em www.schumpeter.info/text2~1.htm. Acesso em 03/12/2006.

SHERWOOD, Robert M. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico*. Tradução Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

SZMRECSÁNYI, Tamás. A Herança Schumpeteriana. *in* PELAEZ, Victor e SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). *Economia da Inovação Tecnológica*. São Paulo: Hucitec, 2006.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial: Patentes e Seus Sucedâneos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

TAVARES, André Ramos. *Direito Constitucional Econômico*. 2ª ed. São Paulo: Editora Método, 2006.

TEREPINS, Sandra. Sham Litigation – Uma exceção à doutrina noerr-pennington e a experiência vivida pelo CADE. *Revista do IBRAC*. v. 15. nº 1. São Paulo: IBRAC, 2008.

TIGRE, Paulo Bastos. *Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia no Brasil*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

VAZ, Isabel. *Direito Econômico das Propriedades*. Rio de Janeiro: Forense, 1992.

WIPO (World Intellectual Property Organization). *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*. Londres: WIPO, 2002.