

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ

DEPARTAMENTO DE DIREITO

O NOVO REGIME LEGAL DE PATENTES NA LEI Nº 9.279/96

FÁBIO CRISTIANO WOERNER GALLE

ORIENTANDO

REINALDO PEREIRA E SILVA

ORIENTADOR

FLORIANÓPOLIS

1997

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ
DEPARTAMENTO DE DIREITO

O NOVO REGIME LEGAL DE PATENTES NA LEI Nº 9.279/96

Monografia apresentada ao Curso de
Direito da Universidade Federal de
Santa Catarina como requisito para
a obtenção do título de Bacharel em
Direito.

FÁBIO CRISTIANO WOERNER GALLE - ORIENTANDO
REINALDO PEREIRA E SILVA - ORIENTADOR

FLORIANÓPOLIS, 1997

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I - A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES	4
1.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUAS ESPÉCIES.....	4
1.2 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	6
1.2.1 O invento e o modelo de utilidade.....	7
1.3 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS A RESPEITO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE.....	10
1.4 O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES.....	12
1.4.1 A Convenção de Paris.....	14
1.4.2 O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).....	16
1.4.3 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial.....	17
1.4.4 Notas sobre as regras da propriedade industrial no Mercosul.....	17
CAPÍTULO II - O SISTEMA LEGAL DE PATENTES NO BRASIL	19
2.1 O REGIME ANTERIOR À LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.....	19
2.2 PRESSÕES INTERNACIONAIS PARA A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 5.772/71.....	19
2.3 O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO.....	24
2.4 O ADVENTO DA LEI Nº 9.279/96 E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS NORMATIVOS.....	28

2.4.1 A criação patenteável	29
2.4.2 Hipóteses que não configuram invenções.....	34
2.4.3 A proteção conferida pela patente.....	36
2.4.4 As licenças voluntária e compulsória	38
2.4.5 O certificado de adição	41
2.4.6 A extinção das patentes	41
2.4.7 As invenções e o modelo de utilidade por empregado ou prestador de serviços.....	42
2.4.8 O segredo de negócio	43
2.4.9. O <i>pipeline</i>	46
CAPÍTULO III - INOVAÇÕES DA LEI Nº 9.279/96 NOS SETORES FARMACÊUTICO E BIOTECNOLÓGICO	50
3.1 PATENTEAMENTO NA ÁREA DE FÁRMACOS.....	50
3.1.1 Modos de proteção	52
3.1.2 A fabricação paralela.....	53
3.1.3 Observações críticas	54
3.2 PATENTEAMENTO NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA	56
3.2.1 As modalidades jurídicas de proteção da biotecnologia.....	57
3.2.2 A proteção dos microorganismos na nova Lei da Propriedade Industrial .	59
CONCLUSÕES	62
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	66

AGRADECIMENTOS

À minha amada e insubstituível família, que esteve comigo em todos os momentos. Enquanto contar com seu amor, não há o que me possa abalar;

Ao meu orientador, Reinaldo Pereira e Silva, figura humana ímpar, por ter mostrado que mesmo na adversidade há sempre uma solução para aquele que nela acredita;

Aos companheiros de jornada, que ofereceram sua serenidade ininterruptamente, auxiliando-me porque são verdadeiros amigos;

Em especial a Deus, que me permitiu chegar até aqui.

INTRODUÇÃO

A integração da nova Lei da Propriedade Industrial ao ordenamento jurídico pátrio suscitou e tem suscitado uma gama enorme de indagações, tamanha a dimensão dos efeitos que a sua aplicação pode propiciar. Não foram poucas nem insignificantes as alterações no regime até então vigente, para incluir na tutela da propriedade industrial setores de importância estratégica manifesta, como fármacos, química, biotecnologia e alimentos.

Toda a abrangência da questão envolve disciplinas inúmeras, porquanto a concessão de um instrumento de patente lança efeitos de ordens diversas sobre todo o tecido social. O direito de monopólio na exploração de um invento ou de um modelo de utilidade alcança dimensões que extrapolam a seara estritamente jurídica, para interessar a outros campos do conhecimento. Assim, se se trata de privilegiar alguém em detrimento de tantos, esse fato se deve dar de maneira a que o primeiro seja justamente recompensado pela sua genialidade, enquanto os segundos não se vejam privados do acesso ao avanço material.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pelo que se percebe, deveria servir para a equalização das forças que sob o seu texto subjazem. Em verdade, trata-se de um diploma legal que corporifica um intenso jogo de forças, inclusive de ordem internacional, sendo resultado de não poucas contendas, todas elas acirradas e relevantes.

Os interesses que circundam o tema da patenteabilidade puderam ser verificados durante a tramitação do Projeto de Lei 824/91, que redundou no atual

corpo da lei. Muitas pressões, interesses, opiniões e, por fim, discussões, emprestaram à aprovação da nova lei ares incertos, mormente pelo fato de o Executivo ter logrado empenho inabalável para a sua aprovação.

No entanto, o intento deste trabalho é modesto, nem de longe pretendendo avançar questões tão complexas e invulgares.

Seu objeto é a análise de pontos de relevância normativa, bem como as inovações introduzidas com o advento da Lei nº 9.279/96 na área de patentes. Importante frisar que as espécies de propriedade industrial ora em exame são apenas aquelas que conferem ao titular o instrumento de proteção patentária, a invenção e o modelo de utilidade, excluídas as temáticas do direito marcário, dos desenhos industriais, das indicações geográficas e da repressão à concorrência desleal, por demasiado extensas para que se pudessem abranger neste trabalho.

O objetivo imediato da elaboração do escrito é a aprovação na disciplina DPS-5802 (Monografia II), cursada no segundo semestre do ano de 1997. O objetivo mediato é o de proporcionar ao seu autor um contato dirigido com a matéria de patentes, tema que o cativa pela magnitude que assumirá numa sociedade que caminha para a supressão das fronteiras.

A importância do assunto é constatável de plano, haja vista a enormidade de questões trazidas à lume pela mídia noticiosa nos últimos tempos, o que indica, inquestionavelmente, os contornos abrangentes da matéria. Para o Direito, importância irrefutável tem a análise do regime de patentes, principalmente pelo fato de que o mesmo conta com grande repercussão na vida social, o que constitui, afinal, a razão de ser dessa ciência humana.

Para a abordagem do tema estruturou-se o trabalho em três capítulos. O primeiro deles cuida de introduzir algumas categorias básicas do regime da propriedade industrial e abordar, de forma breve, a progressão histórica que culminou na adoção de um sistema de proteção à criação industriável, além de situar a existência de entidades e tratados que respondem pela organização e manejo de um sistema internacionalizado de patentes. O segundo, o mais extenso dentre os três, põe em relevo aspectos normativos que constituem a essência do regime de patentes aclamado pela nova Lei da Propriedade Industrial, tangenciando questões de ordem primariamente legais, e, também, contribuindo, na medida do possível, para um entendimento sobre o processo que levou o país à revogação do regime anterior. Por fim, o último deles destaca as inovações substanciais trazidas ao ordenamento pela Lei nº 9.279/96, analisando a patenteabilidade dos produtos e processos farmacêuticos e biotecnológicos, não com a abrangência técnica que se pode esperar de um especialista, mas, pelo menos, com o ânimo de contribuir para a compreensão de quem se interessa pelo tema.

CAPÍTULO I - A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

1.1 A PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUAS ESPÉCIES

O bem imaterial, fruto do intelecto, constitui espécie cara ao homem, merecendo, portanto, salvaguarda jurídica, pois amplia o grau de interação entre os atores sociais. Quando um mestre da pintura confecciona outra de suas grandes obras, o bem material que ganhou forma não é mais do que a corporificação de um bem imaterial maior e naturalmente ligado à pessoa humana, qual seja, a inventividade, criatividade ou genialidade. É justamente para proteger esse atributo personalíssimo, força motora das sociedades, que o Direito esmerou-se na elaboração de cânones reguladores da titularidade da produção criativa do homem, concebendo o instituto da propriedade intelectual.

Sendo modalidade do instituto jurídico “propriedade”, constata-se que a propriedade intelectual, inobstante as especificidades próprias de seu regime particular, mantém-se fiel ao conceito de seu gênero, traduzindo-se, em linhas gerais, no direito que tem a pessoa sobre um bem intangível, restringido apenas pelas imposições de caráter público aclamadas no ordenamento jurídico. Assim, os bens incorpóreos, também eles, decidiu-se, podem ser objeto de uso, fruição e disposição, porquanto a imaterialidade não lhes retira a possibilidade de tutela, muito pelo contrário, já que, na busca de uma causalidade lógica, todos os bens

tangíveis encontram gênese em uma expressão de criatividade, que é atributo imaterial.

Voltada para o estudo das concepções inerentes aos bens incorpóreos, definindo as ligações do autor ou do criador com o bem imaterial, a propriedade intelectual abrange, de um modo geral, expressões artísticas, científicas e técnicas. Dentre as primeiras, temos as obras literárias, escritas ou orais, as obras musicais, cantadas ou instrumentadas, e as obras estéticas bidimensionais (desenhos, gravuras, pinturas, fotografias) ou tridimensionais (esculturas, obras arquitetônicas, maquetes). As criações científicas são, por essência, as descobertas levadas a efeito nos mais diversos ramos de especulação cognitiva, como, exemplificativamente, no campo da ciência matemática. Já o terceiro grupo de concepções do intelecto, dito grupo técnico, atine aos inventos que constituem objeto do presente escrito.

Os direitos de propriedade intelectual, dessa maneira, restam divididos em dois grandes ramos: os direitos de autor e a propriedade industrial. O primeiro deles engloba as criações do espírito exteriorizadas no domínio literário, artístico e científico, diferenciando-se do ramo da propriedade industrial, sinteticamente, pelo fato de que esta exige conteúdo utilitário indisfarçável do bem que pretenda ser tutelado. Em outras palavras, o que se quer dizer é que a espécie propriedade industrial, ao contrário dos direitos autorais, não tem compromisso com a cultura, tendo em vista a sua destinação essencialmente mercantilista, uma vez que a finalidade de sua atuação é a conquista de novas tecnologias para a obtenção de maiores mercados de consumo. O direito autoral, por seu turno, busca, também, as expressões de criatividade que não sejam passíveis de exploração industrial,

refletindo uma carga de subjetivismo de tal modo vultosa que a sua proteção interessará apenas ao seu titular.

Enquanto aos autores de obras intelectuais de predominância literária, artística e científica é enfatizado o aspecto privado desse direito pessoal e exclusivo, como um direito fundamental da pessoa humana garantido pela Carta das Nações Unidas, a proteção aos inventos e às marcas estará diretamente relacionada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Sem esquecer da diferença basilar acima referida, percebe-se que as duas espécies do gênero propriedade intelectual comungam semelhanças evidentes, por força de sua origem comum, tais como a disciplina jurídica de bens móveis; a residência constitucional; a garantia da utilização exclusiva da obra ou invento pelo autor/inventor; a temporariedade da proteção do direito de propriedade; a abrangência de duas ordens distintas de direitos (intelectuais), a pessoal ou de paternidade/nominação e a de propriedade ou de exploração e a fixação em ambos os campos de uma área de não proteção, atendendo os ditames do interesse público no resguardo à moral, aos bons costumes, à liberdade de consciência, a honra, imagem ou credo das pessoas.

1.2 A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Particularizada em sua abrangência, a propriedade industrial trata de temas ligados à aplicação dos bens imateriais para fins industriais, constituindo-se numa disciplina abrangente de conhecimento, por conta do envolvimento de regras

técnicas, econômicas e jurídicas na sua configuração. Evidente, pois, a sua importância, mormente pela dimensão globalizada que a sociedade atual tem experimentado. Conceituando-a, afirma João da Gama CERQUEIRA, em seu Tratado, que a propriedade industrial consiste no “conjunto de instituições jurídicas que têm por objeto garantir os direitos autorais sobre produções intelectuais no campo industrial, e garantir a lealdade na concorrência comercial e industrial”¹.

Mais restritamente, sua temática liga-se aos seguintes tópicos: invenções; modelos de utilidade; desenhos industriais; marcas de produto ou de serviço, de certificação e coletivas; repressão às falsas indicações geográficas e demais indicações e repressão à concorrência desleal. Dentre todos estes, dois apenas merecerão análise neste escrito, as invenções e os modelos de utilidade, porquanto apenas estes são privilegiáveis pelo instrumento de patente.

1.2.1 O invento e o modelo de utilidade

A invenção deve ser entendida como um bem de ordem imaterial, compreendendo a disposição e o esforço do intelecto humano para a criação de algo ainda desconhecido no estado da técnica. Embora possa aludir a um produto, aparelho ou processo, ela não é a representação material desses objetos, consistindo antes num conjunto de procedimentos determinados por uma pessoa em particular - o inventor, os quais, utilizados elementos fornecidos pela ciência, redundam na obtenção de um bem material que venha a avançar a técnica pré-

¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v. I. p. 55.

existente. O avanço no estado da técnica constitui atributo essencial do invento, porquanto as práticas que conduziram o inventor ao resultado alcançado são fruto de sua própria genialidade, procedimentos estes antes incompreensíveis para os profissionais ligados à área. Estes, por sua vez, após o domínio da genialidade consubstanciada no invento, poderão da mesma aproveitar, caracterizando-se tal fato como um princípio básico das invenções, o “princípio da repetição”², o qual permite a reprodução em escala industrial do bem corpóreo produto da criação.

Além da definição do necessário avanço na técnica existente, sói que não sejam confundidas invenção e descoberta, conceitos essencialmente distintos. A despeito de sua enorme importância, a descoberta não é objeto de proteção proprietária, dado que a mesma não constitui criação de algo novo; trata-se de um evento natural, ignorado até então, tendo o descobridor o mérito de antecipar essa revelação a todos. As descobertas científicas permitem uma ampliação nos limites do conhecimento, enquanto as invenções traduzem uma expressão de genialidade inconfundível. A título ilustrativo, tome-se como exemplo a descoberta da onda eletromagnética por Hertz e a invenção do rádio por Marconi. O primeiro percebeu um fenômeno naturalmente existente na natureza até então incompreendido pela técnica; já o segundo, aproveitando o embasamento científico anterior, em um lampejo de genialidade, criou um aparelho que captava a energia sonora transportada pelo ar atmosférico através de ondas eletromagnéticas e a reproduzia.

² DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel, GARCIA, Mário Augusto Soerensen Garcia, MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 19.

O inventor é, por si mesmo, pessoa dotada de um predicado não encontrável nas pessoas comuns, a capacidade aguçada de criar o conhecimento. Para isso, não basta ser especialista ou entendido em um dado tema, com titulação e gabarito, pois não há escolas de formação de inventores; note-se, aliás, que até mesmo pessoas leigas tornaram-se inventoras - Thomas Edison, um dos maiores inventores conhecidos, por exemplo, não possuía escolaridade definida, como informam DI BLASI, GARCIA e MENDES³.

Esquemáticamente, divide-se a invenção em três espécies: a) as invenções de produtos, consistindo estes no resultado final, materializado e caracterizado, decorrente do emprego das regras formuladas pelo inventor - são as matérias, substâncias, misturas; b) as invenções de processos, que constituem as regras que estabelecem os meios para se conseguir o produto; e c) as invenções de aparelhos, que são as invenções relacionadas aos instrumentos responsáveis pelo processo de obtenção dos produtos.

O modelo de utilidade, outro objeto de atenção no presente trabalho, é compreendido como qualquer forma nova conferida a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, desde que proporcione um aumento de sua capacidade de utilização, e, além, necessário se faz o esforço intelectual inventivo para a criação, não sendo possível que para a consecução da mesma não tenha havido qualquer grau de inventividade. Sua destinação é notoriamente a de aumentar a capacidade de utilização de um objeto, proporcionando melhoria no desempenho da atividade a que o mesmo se destina, como ocorre nos casos do teclado telefônico, em substituição ao antigo sistema de discagem, da reentrância

³ Idem, p. 24.

da base do ferro elétrico, ou mesmo num alongamento dos braços de uma tesoura para corte de jardim.

1.3 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS A RESPEITO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE

Os caracteres enigmáticos constituíam, antigamente, o estratagema para impedir o plágio, porquanto não se conhecia qualquer proteção à atividade intelectual, pelo menos nos padrões imagináveis na atualidade. É apenas na Europa medieval que surgem as primeiras notícias de tutela ao intelecto, com as cartas de proteção outorgadas pelos suseranos, ao seu mais completo arbítrio. A Igreja também reconheceu a atividade criativa humana, quando “o Papa Leão X concedeu a Ariosto os direitos de autor para a obra *Orlando Furioso*”⁴. A máquina de calcular, de Blaise Pascal, também contou com privilégio de invenção, já em 1649.

O primeiro texto legal disciplinando de maneira objetiva um regime que até então dependia única e exclusivamente da vontade de um soberano tem origem inglesa, para, no ano de 1623, regular a outorga de patentes para novas invenções, era o chamado *Statute of Monopolies*, no qual se fixava o prazo de quatorze anos como o de duração do privilégio de patente. A Constituição norte-americana também continha disposição análoga, fixando o mesmo prazo de duração do monopólio, isso no século XVIII.

⁴ Ibidem, p. 4.

Desde a gênese do sistema de patentes, percebe-se, restou indelevelmente incorporada uma idéia nuclear, vigorante até nossos dias, de que o autor tinha, sobre sua invenção, o direito de exclusividade e a possibilidade de auferir lucros com a utilização ou exploração durante um certo período de tempo. Esta é, em verdade, a idéia originária de todo o sistema de propriedade industrial.

No Brasil, até a chegada da família real oriunda de Portugal, só havia uma única notícia relativa à outorga de privilégios, remontando ao ano de 1752. Tratava-se da concessão de monopólio para a exploração de uma máquina agrícola. No entanto, notorizou-se o Alvará de 28 de abril de 1809, assinado pelo Príncipe Regente D. João VI, como o primeiro ato oficial no campo da propriedade industrial, cujo texto, dada a sua importância histórica, merece transcrição:

O objetivo deste Alvará é de promover a felicidade pública dos meus vassallos e ficam estabelecidos com esse desígnio, princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil especialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga grandeza do mesmo Estado, e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma máquina nova e de invenção de artes gozem do privilégio, além do direito que possam ter ao favor pecuniário que seu serviço estabelece em favor da indústria e das artes. Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o seu novo invento à Real Junta do Comércio e que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo de 14 anos, ficando obrigados a publicá-lo para que no fim deste prazo toda a Nação goze do fruto desta invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada e revogando-se os que, por falsa alegação ou sem bem fundadas razões, obtiverem semelhantes concessões⁵

⁵ Alvará de 28 de Abril de 1809, citado por DI BLASI, GARCIA e MENDES, Ob.cit. p. 7.

A Constituição Imperial de 1824 manteve a proteção aos inventores, assim como aconteceu com as suas sucessoras. A legislação nacional a respeito da matéria variou no tempo de acordo com os interesses e conveniências vigentes, sendo introduzidas revisões principalmente em decorrência de tratados e convenções dos quais o Brasil se fez signatário.

1.4 O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES

O instrumento de patente consiste no direito⁶ outorgado por um Estado a uma pessoa, conferindo-lhe a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período de tempo e em todo o seu território. Em outras palavras, constitui verdadeiro título de propriedade que autoriza a exclusão de terceiros do embaraço ao direito do titular (monopólio de direito), cujo exercício monopolístico só virá a ser tangenciado por determinação do interesse público.

As principais razões que justificam a adoção de um sistema de patentes podem ser sinteticamente nominadas:

⁶ Interessante trazer à lume a opinião de Humberto THEODORO JÚNIOR sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual: "A opinião clássica a classifica como um direito de propriedade, embora incidindo sobre um bem incorpóreo. Modernamente, nova concepção doutrinária explica de maneira mais satisfatória os direitos do inventor. Realmente, não se podem equiparar os privilégios do inventor ao domínio que se exerce sobre as coisas corpóreas, já que sua principal característica não é a dominação sobre um objeto determinado, mas sim o seu aspecto negativo, que é o de uma interdição a que as demais pessoas concorram com o título da patente no seu emprego econômico. Daí a conceituação moderna do direito do titular da patente como um direito de monopólio, porquanto mesmo com a transferência do domínio do produto obtido por invento não há, na espécie, a perda pelo titular da patente do direito de exclusividade na produção e reprodução de tal bem. É direito *sui generis*, pois a característica principal é a monopolística, consistente no direito que titulariza o autor do invento de exigir abstenção geral de procedimentos que colidam com a situação jurídica que lhe é própria" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. *Revista Brasileira de Direito Processual*, n.º. 51, p. 53-72, jul./set. 1986. p.54).

a) o direito naturalmente reconhecido ao inventor de ser o proprietário do bem imaterial caracterizado na invenção, sendo possível inclusive falar-se em violação à essência dos direitos do homem se não se considerar o invento industrial como propriedade de seu criador;

b) a invenção proporciona um benefício à sociedade, sendo justo que o inventor lucre com o seu trabalho, pois que, não havendo a proteção patentária, os inventores manterão suas idéias em segredo e os empresários não investirão em uma criação sem expectativa de lucro;

c) a disseminação acelerada de tecnologia oferecida pela documentação envolvida no pedido do privilégio e sob a forma do documento oficial (carta-patente), já que o invento tem notícia pioneira através de sua patente, o que passa a ser um instrumento de incentivo ao processo de contínua renovação tecnológica;

d) razões de política desenvolvimentista aconselham a proteção dos inventos, pois nos raros países onde a mesma não é ofertada o nível de desenvolvimento deixa a desejar, até porque tais mercados afugentam investimentos externos.

O sistema de patentes, pelo que se viu, erige-se sobre dois pilares fundamentais. De uma parte, a patente outorga o direito de excluir terceiros da produção comercial de um invento durante um prazo determinado, e, de outro, determina a obrigatoriedade da publicização de todas as informações imprescindíveis para a repetição do mesmo. Essa natureza dúplice da patente pretende conciliar as duas antigas concepções que, em muitas vezes, assumem posicionamentos antagônicos: o direito exclusivamente privado na obtenção de

lucros com a exploração em face do interesse público de disseminação do conhecimento.

1.4.1 A Convenção de Paris

O desenvolvimento industrial experimentado na Europa, principalmente no século XIX, forçou a criação de um sistema internacional de propriedade industrial que estabelecesse regras unificadoras sobre o privilégio de invenção. Materializando esse pensamento, entrou em vigor no dia 7 de julho de 1883 a *Convention d'Union de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle* (Convenção de Paris), primeira tratativa internacional multilateral sobre a matéria, assinada pelos seguintes Estados: Bélgica, Brasil, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, Sérvia e Suíça.

Por muito tempo constituiu-se no principal instrumento internacional de harmonização das legislações sobre propriedade industrial, em todas as suas classes (desenhos industriais, marcas, inventos, indicações de procedência e denominações de origem), esclarecendo os princípios e as garantias mínimas no assunto, sem excluir a proteção mais favorável concedida pela legislação interna dos países signatários. A versão original, ao longo das décadas, sofreu sucessivas revisões, pelas Cartas de Bruxelas (1900), de Washington (1911), de Haia (1925), de Londres (1958) e a de Estocolmo (1967).

Incorporada ao ordenamento pátrio por intermédio do Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975, e vigorando, atualmente, por força do Decreto nº 635, de 21 de

agosto de 1992 (Revisão de Estocolmo), a Convenção Unionista alberga princípios que são determinações válidas até nossos dias. Cumpre destacá-los:

a) Tratamento Nacional - preceitua o dever do Estado de conceder aos inventores nacionais de outros Estados integrantes da União a mesma proteção que concede aos seus pátrios. *In verbis*: “Os nacionais de qualquer país da União, no que se refere à Proteção da Propriedade Industrial, desfrutarão em todos os demais países da União das vantagens que nesse momento, ou mais adiante, suas respectivas leis concedam a seus nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente estabelecidos por esta Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que os nacionais e os mesmos recursos legais contra qualquer violação dos seus direitos, supondo que tenham cumprido com as condições e as formalidades impostas aos nacionais (art. 2º do Dec. nº 75.572/75)”;

b) Direito de Prioridade Unionista - determina a prioridade de um cidadão de certo país membro, tendo ele formulado seu pedido de patente, para requerer o mesmo privilégio nos demais Estados signatários ou, em outras palavras, reza que o pedido de patente feito em um país membro desfruta de um direito de prioridade para efeito de depósito também nos demais países, durante um tempo previsto de 12 meses para invenções e modelos de utilidade. Assim, terá doze meses para fazer valer a sua condição de prioritário para o pedido de patente nos outros países;

c) Independência das patentes - o fato de uma patente de invenção sofrer qualquer alteração em um dos regimes internos de país unionista, não importa em que o mesmo aconteça nos demais, porquanto cada patente tem validade independente em seu território específico. Caindo no domínio público em certo

Estado, por exemplo, esse fato não gera qualquer repercussão em relação aos demais;

d) Licença Obrigatória - significa que cada país terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

1.4.2 O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

Além da Convenção Unionista, convém destacar outro tratado multilateral de relevância no âmbito do sistema mundial de patentes, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, conhecido pela sigla PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Através de suas disposições, facilitou-se ao inventor o trabalho de obter o privilégio monopolístico nos demais países, porquanto houve a criação da figura do “depósito internacional” . Até a celebração desse tratado, em 1970, os inventores viam-se compelidos a depositar o pedido de patente de invento em cada um dos países em que, porventura, pretendessem gozar do privilégio de exploração; no entanto, com a criação de um depósito unificado, um único ato de depósito, feito em país signatário, tem o condão de produzir as mesmas repercussões quanto aos demais. O depósito do pedido internacional produz o mesmo efeito que teria um depósito em cada um dos países. No Brasil, o Congresso Nacional ratificou o Tratado através do Decreto Legislativo nº 110, de 1º de dezembro de 1977.

1.4.3 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Prevista a criação de um serviço especial de propriedade industrial em cada um dos países unionistas, com a finalidade precípua de fixar as regras procedimentais no âmbito nacional para o controle das matérias ligadas ao tema, através da expedição de atos normativos, o Brasil criou o seu Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, órgão responsável pela concessão de patentes vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, através da Lei nº 5.648, de 11.12.1970, regulamentada pelo Decreto nº 68.104, de 22.01.1971.

1.4.4 Notas sobre as regras da propriedade industrial no Mercosul

No âmbito do Tratado de Assunção (MERCOSUL)⁷, os países signatários do mesmo - Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, quando da pactuação da avença, determinaram como diretriz de caráter urgente a harmonização das legislações internas no setor da propriedade industrial, para que o processo integracionista não encontrasse óbice justamente em um setor de importância capital para o livre tráfego comercial. Alerta para a importância questão Maurício C. de A. PRADO, afirmando que "a fraqueza ou a inadequação da proteção concedida pelos Estados Membros pode produzir efeitos negativos para o processo de integração pretendido"⁸.

⁷ Até o presente momento (segundo semestre/1997), inobstante já tenham acenado concretamente para a integração, Chile e Bolívia não firmaram o Tratado de Assunção.

⁸ PRADO, Maurício C. de A. A Formação do Mercosul e a Harmonização das Regras no Campo da Propriedade Industrial. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, nº 104, p. 100-108, out./dez. 1996. p. 106.

No entanto, percebe-se um verdadeiro descompasso das legislações dos membros do mercado comum, tendo em vista, principalmente, duas determinantes: a primeira consiste na inércia do Paraguai diante da necessária integração à Convenção da União de Paris; a segunda, na não modificação da legislação uruguaia de patentes.

A situação do Paraguai é a mais preocupante. Não integrando a já consagrada União de Paris, nem tão pouco modificando a sua legislação para adequar-se às determinações da OMC, aquele país contribui para o retardamento considerável na harmonização da legislação.

A situação do Uruguai, apesar de menos incômoda, acarreta também um certo atraso na integração. Membro da OMC e da União de Paris, o Uruguai ainda não alterou sua legislação interna para adequar-se ao *Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPS).

Problemas no âmbito da propriedade já ocorreram, principalmente no setor do direito marcário, com empresas brasileiras precisando comprar o direito de explorar a própria marca em território vizinho. A problemática pode ser destacada em dois singelos aspectos legais discrepantes: o prazo de validade das patentes de invenção no Brasil e na Argentina é de 20 anos, enquanto no Uruguai e no Paraguai é de 15 anos; e a caducidade pela não exploração industrial inexistente no Uruguai e no Paraguai, sendo presente nas legislações brasileira e argentina.

CAPÍTULO II - O SISTEMA LEGAL DE PATENTES NO BRASIL

2.1 O REGIME ANTERIOR À LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Esquemáticamente, estrutura-se uma cronologia da legislação patentária no Brasil, destacando os principais diplomas: - Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (Crimes em matéria de Propriedade Industrial); - Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código da Propriedade Industrial); - Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971; - Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975 (promulga a Convenção de Paris); - Decreto nº 76.472, de 17 de outubro de 1975 (promulga o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes); - Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 (promulga a Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris); - Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (promulga a Ata Final da Rodada Uruguai do GATT).

2.2 PRESSÕES INTERNACIONAIS PARA A ALTERAÇÃO DA LEI Nº 5.772/71

Até o advento do regime legal de patentes que ora é analisado, vigoravam, basicamente, as disposições normativas consubstanciadas na Lei nº 5.772/71, chamada de Código da Propriedade Industrial, e no Dec.-Lei nº 7.903/45, naquilo que se referia aos crimes contra a propriedade industrial. As modificações introduzidas na legislação brasileira, a partir de 1971, resultaram todas, insofismavelmente, das exigências que as relações de comércio mantidas pelo país

impunham. Em outros termos, a paternidade das alterações deve-se às pressões das grandes potências econômicas, feitas de maneira unilateral, retaliando produtos nacionais em seus mercados, ou pela via multilateral, agindo de forma coativa junto aos organismos internacionais de padronização das normas de propriedade industrial.

A origem da pressão estrangeira determinou-se, precipuamente, pela exclusão derradeira da proteção de patentes dos produtos e processos farmacêuticos no Código de 1971, que manteve as exclusões já feitas em 1945 (produtos) e em 1969 (processos). Com efeito, toda a movimentação retaliatória do governo norte-americano, a potência econômica que mais se empenhou na mudança da lei brasileira, deveu-se às pressões que ele próprio sofria das entidades representativas do *lobby* farmacêutico interno, postulando a necessidade de se acabar com o livre pirateamento (*counterfeiting*) no setor dos fármacos.

As leis reguladoras das relações de comércio daquele país previam a possibilidade de retaliações unilaterais contra países considerados *unfair partners*⁹ (parceiros desleais). A lei tarifária norte-americana autorizava a investigação e o sancionamento dos mesmos no comércio internacional, atendendo às diretrizes de seu regime de propriedade intelectual, setor este considerado como prioritário na sua política comercial. Marília Bernardes MARQUES constatava que “o presente crescimento observado no protecionismo tecnológico dos países desenvolvidos fica claramente expressado nas pressões que os mesmos estão exercendo para a elaboração de uma harmonização internacional de patentes através da Organização

⁹ MARQUES, Marília Bernardes. Patenting Life: foundations of the Brazil-United States controversy. *Health Policy Series*, Rio de Janeiro, 1993, nº 13. p. 69.

Mundial da Propriedade Intelectual e do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT¹⁰.

Durante a década de 80, o Brasil foi vitimado por inúmeras retaliações comerciais, sem que pudesse oferecer resposta à altura, restando-lhe a reclamação junto aos organismos internacionais. No ano de 1984, por exemplo, "o Brasil foi inserido na lista dos países em investigação, devido à Lei de Informática e, em 1985, pela não proteção ao *software*"¹¹.

Em 1988, o governo de Ronald Reagan, devido ao poderosíssimo *lobby* empreendido pela associação das indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos, infligiu aos produtos de exportação brasileiros sobretaxa alfandegária de 100% no ingresso em território norte-americano, principalmente nos setores de papel e celulose, químicos, eletroeletrônicos, minérios e suco de laranja.

A dependência comercial impediu a obstaculização das desarrazoadas medidas postas em prática pelos Estados Unidos, que, com urgência, pretendiam abocanhar o enorme mercado farmacêutico brasileiro, colocado entre os dez maiores do mundo. Interessante notar, conforme afirma Marcelo Dias VARELLA, que "... o Brasil serviu de exemplo para os demais países do mundo, em virtude das más relações que vinha mantendo com os Estados Unidos, não somente pela legislação de fármacos, como também às disputas diplomáticas que vinham ocorrendo no GATT..."¹².

¹⁰ Idem, p. 18. trad. pelo autor do trabalho.

¹¹ VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade Intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática* - de acordo com a lei nº 9.279, de 14-05-1996. São Paulo: Atlas, 1996. p. 41.

¹² Idem, p. 42.

Mesmo o pedido do governo brasileiro ao GATT para a abertura de um comitê de arbitragem, alegando que o não reconhecimento de patentes para produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios era uma opção que o Tratado da Convenção de Paris autorizava, não sensibilizou o governo norte-americano, que, valendo-se da absoluta dependência brasileira nas trocas comerciais entre os países, prosseguiu atendendo às pressões de sua indústria. Exemplo marcante da monstruosa força de pressão dos Estados Unidos pôde ser verificado na aprovação da lei mexicana de propriedade industrial, porquanto aquele país, em troca de sua entrada para o Mercado Comum da América do Norte, teve de acatar todas as instruções norte-americanas na área de patentes.

Somente com a eleição de Fernando Collor de Mello, no ano de 1989, houve sinalização mais efetiva para a real alteração do Código da Propriedade Industrial. Embora no governo de José Sarney já houvesse sido feita a promessa de revisão da lei, foi Fernando Collor de Mello, quando ainda candidato, quem acenou com a intenção de reapreciar todos os pontos da legislação patentária.

Novamente estreitadas as relações do Brasil com os Estados Unidos, o primeiro ato efetivo do governo Collor de Mello para a aproximação foi o anúncio, em junho de 1990, da nova Política Industrial e Comercial brasileira, em que declarava expressamente a resolução de gestionar para que a lei nacional de patentes fosse revista. No mês de maio de 1991, o Executivo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 824, transferindo-lhe a responsabilidade pela boa resolução da questão. Por isso mesmo, em junho de 1991, as sanções da Seção 301 do GATT foram suspensas, porquanto se julgou ter o país progredido no caminho da harmonização de sua legislação.

No entanto, em 1992, impacientes, os Estados Unidos da América incluíram novamente o Brasil na sua lista de observação (*priority countries*)¹³. No ano seguinte, o Brasil negociou sua saída da lista prioritária através de uma inteligente argumentação, solicitando que os Estados Unidos esperassem o resultado final da Rodada Uruguai do GATT iniciada em 1986, comprometendo-se, por seu turno, a observar as determinações tomadas no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Em junho de 1993 o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados.

Encerrada a Rodada Uruguai ainda no ano de 1993, pela qual ficou criada a Organização Mundial do Comércio (OMC), em substituição ao próprio GATT, elaborou-se um Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que apontava para a necessidade da adoção de um sistema padronizado de propriedade intelectual, incluídas nele as patentes de invento e de modelo de utilidade. Em 31 de dezembro de 1994, o Brasil promulgou o TRIPS, acenando com a intenção de harmonizar a sua legislação com as de outras nações.

O desejo de aprovar a nova lei, cedendo a interesses econômicos imediatos, tornou-se mais que perceptível desde o início da gestão Fernando Henrique Cardoso, afinal, sua plataforma liberal tinha que ser cumprida a qualquer preço, ainda que travestida sob a forma de “social-democracia”. É o teor da seguinte nota jornalística: “O Presidente FHC viaja aos EUA no próximo dia 17 e vai conversar com Bill Clinton sobre a tramitação do projeto”¹⁴.

¹³ DI BLASI *et alii*. Ob. cit., p. 10.

¹⁴ SENADO vota Lei de Patentes quarta-feira. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 13 abr. 1996, p. 9, 1º caderno.

Em 15 de abril de 96, finalmente, o Executivo venceu as resistências do Congresso e conseguiu aprovar a lei, sancionada sem vetos no dia 14 de maio do mesmo ano.

2.3 O ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO

O acordo *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*, mais conhecido como "TRIPS", materializa os resultados finais das negociações comerciais multilaterais empreendidas no âmbito do GATT/OMC, cuja assinatura da ata final se deu em 12 de abril de 1994, no Marrocos. A sua incorporação ao Direito pátrio ocorreu pelo Decreto nº 1.355/94, que aprovou a já referida ata final, fixando, na sua Parte II, padrões relativos à existência, abrangência e exercício dos direitos de propriedade intelectual, incluindo os seguintes temas: a) direitos do autor e direitos conexos; b) marcas; c) indicações geográficas; d) desenhos industriais; e) **patentes**; f) topografias de circuitos integrados; g) proteção de informação confidencial; h) controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença.

No que diz respeito à disciplina das patentes, as determinações de ordem material resultantes do acordo não constituíram novidade para o Brasil, afora os casos de proteção de plantas e de circuitos integrados. O tratamento das patentes materializou-se nos arts. 27 a 34 do acordo, nos quais, exemplificativamente, apontam-se duas indicações seguidas posteriormente pela nova Lei da Propriedade Industrial: - a não-patenteabilidade de plantas e animais, exceto microorganismos e

processos essencialmente biológicos para a produção de animais e plantas, excetuando-se processos não biológicos e microbiológicos (art. 27); - a vigência das patentes não inferior ao prazo de vinte anos, contados da data do depósito.

A conclusão de um acordo envolvendo a questão das patentes, bem como a discussão da propriedade intelectual em geral, no âmbito de uma organização de comércio, diga-se a verdade, só ocorreu por força da enorme pressão exercida pelos Estados Unidos, interessados em deslocar o centro nevrálgico das discussões para um foro onde o voto não fosse paritário, como ocorria na Organização Mundial da Propriedade Industrial. É essa a observação de Marcelo Dias VARELLA, quando afirma que “a inclusão da discussão sobre propriedade intelectual no âmbito da Rodada Uruguai do GATT ocorreu por pressões dos países do primeiro mundo, com destaque para os Estados Unidos, que tentavam vincular as obrigações dos países em desenvolvimento nessa matéria à possível liberação do comércio internacional de bens”¹⁵.

Nas palavras de Guido F. S. SOARES:

As normas sobre proteção da propriedade intelectual, seja na sua vertente dos direitos de autor e conexos, seja naquela dos direitos da propriedade industrial, ganharam, a partir da instituição da Organização Mundial do Comércio, em janeiro de 1995, uma valoração renovada, uma vez que passaram a contar com um poderoso instrumento de sanções internacionais, a nível de relações entre Estados. Na verdade, na situação anterior a 1995, os tratados e acordos internacionais sobre o tema da propriedade intelectual, elaborados pelos Estados, no que se refere à eficácia no interior dos respectivos territórios, não contavam com qualquer instrumento sancionador que eventualmente pudesse ser aplicado contra um Estado que se recusasse a editar uma legislação interna de

¹⁵ VARELLA, Marcelo Dias. Ob. cit., p. 37.

conformidade com as normas internacionais, ou que editasse norma interna em discordância com suas obrigações internacionais¹⁶.

Segundo a lógica de Guido F. S. SOARES, está institucionalizada a legitimidade para que as potências econômicas exerçam pressão indisfarçável contra países que não se adequarem ao regime pretendido e forçado no âmbito da OMC. É, a toda evidência, o mesmo que pensam DI BLASI, GARCIA e MENDES, quando afirmam:

O fato de a OMC, uma organização referente ao comércio internacional, supervisionar o cumprimento dos direitos da propriedade intelectual se explica pela seguinte situação: a crescente reprodução não autorizada de criações intelectuais, como as tecnologias protegidas, inclusive a patente. Isto gerou, a partir da década de 60, uma crescente pressão por parte de grupos econômicos e conseqüentes providências para a proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual em nações que não previam tal proteção¹⁷

Considerado como um importante meio para o rompimento de barreiras comerciais, auxiliando na globalização do mercado internacional, o TRIPS, para inconformismo daqueles que tanto o apreciam, inobstante já tenha sido declarado pelo Supremo Tribunal Federal como um documento com força de lei, só entrará em vigor na data de 31 de dezembro de 1999, conforme pensa doutrina dominante.

Em que pese o entendimento da corrente que argumenta a necessidade insubtraível de o Brasil ter manifestado o seu desejo de desfrutar do prazo do art. 65, § 4º de maneira expressa e quando da celebração do TRIPS, entende a melhor

¹⁶ SOARES, Guido F. S. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organização Mundial do Comércio: uma descrição geral do acordo "TRIPS". *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, São Paulo, vol. 74, p. 98-119, out./dez. 1995. p. 98.

¹⁷ DI BLASI *et alii*. Ob. cit. p. 136.

doutrina que a exigência de manifestação expressa para a titularização do prazo estendido se afigurava despicienda, porquanto automática a aplicação do Acordo para os países em desenvolvimento.

Neste ponto, é de se concordar com Guido F. S. SOARES, quando afirma que “assim sendo, no que se refere ao Brasil, as normas do acordo “TRIPS” não se encontram vigentes, enquanto não se escoarem os prazos previstos naquele ato internacional”¹⁸.

Parece ser claro o teor do art. 62, § 4º do Dec. nº 1.355/94: “Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no § 2º, ele poderá **adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos** (sem destaque no original)”. Ainda que não bastasse a clareza do referido dispositivo, a própria OMC, consultada, já se manifestou pela extensão automática do prazo de transição aos países em desenvolvimento, conforme informou Maria Margarida MITTELBACH, em recente palestra realizada na cidade de Florianópolis¹⁹.

De toda forma, fazendo-se uma análise serena dos dispositivos do TRIPS e das determinações contidas na nossa nova Lei da Propriedade Industrial, conclui-se

¹⁸ SOARES, Guido F. S. Ob. cit. p. 113.

¹⁹ Informação obtida junto a Maria Margarida MITTELBACH, Diretora de Patentes do INPI, quando de sua palestra no Seminário *A Competitividade Frente a Nova Lei da Propriedade Industrial*, realizado nos dias 09 e 10 de outubro de 1997, em Florianópolis (SC).

que o Brasil seguiu as determinações ali indicadas, à exceção da tutela dos circuitos integrados, que, por certo, será cobrada do país futuramente.

2.4 O ADVENTO DA LEI N° 9.279/96 E SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS NORMATIVOS

Considerada por muitos como um avanço inexorável do Brasil rumo ao nível tecnológico experimentado no Primeiro Mundo²⁰, e atacada contundentemente por tantos outros, a Lei nº 9.279, de 14.05.1996, tramitou por longos cinco anos nas Casas Legislativas Federais, sendo objeto de numerosas emendas, o que prova a complexidade da questão e a força das pressões internas e externas envolvidas no processo.

Sem embargo da evidente importância que o tema representa para um país como o Brasil, é forçoso acreditar que restaram inúmeras incertezas rondando a aprovação do texto final tal qual ele se apresenta. O grande elemento negativo em todo o processo, já se destacou em trecho anterior, foi o apressamento das discussões pela pressão econômica exercida pela potência norte-americana, atendendo principalmente à indústria “sem-bandeira” dos medicamentos.

É fato inconteste que os temas tratados na nova Lei da Propriedade Industrial poderiam e deveriam ter sido muito melhor discutidos, inobstante os 5 anos de tramitação do projeto. A pressão internacional aliada ao temor excessivo de algumas opiniões de peso no Legislativo e no Executivo foram fatores a contribuir

²⁰ DI BLASI *et alii*, em sua obra já citada, afirmam que “a aprovação da lei refletia a necessidade de o país adaptar-se à nova realidade econômico-tecnológica mundial, visando a diminuir o desnível tecnológico que o separa do norte” p. 13.

para as ásperas críticas dirigidas à lei, porque esta foi em muito apressada por forças estrangeiras.

A missão que se apresenta, daqui para adiante, é a de verificar, mediante a análise das questões mais candentes, bem como das inovações significativas que foram realizadas em nosso regime de patentes, se assiste razão a Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República, que, ao sancionar sem vetos a Lei nº 9.279/96, afirmou à imprensa escrita: "O que fazemos, ao assinar esta lei, é acabar com a mentalidade colonialista. Mentalidade daqueles que pensam que o Brasil não tem competência, dos que acham que lá fora sabem tudo e vão nos dominar"²¹.

2.4.1 A criação patenteável

Trata-se justamente do tema do presente trabalho de conclusão de curso: os inventos e os modelos de utilidade. O direito de obter patentes de exploração assegurado ao autor da invenção ou modelo de utilidade vem insculpido no art. 6º da nova lei, introduzida, aqui, já uma primeira distinção quanto ao regime legal anterior. Com efeito, o art. 5º, caput, da Lei nº 5.772/71, assegurava a concessão do privilégio de patente também ao modelo de invenção e ao desenho industrial. Atualmente, pelo comando do art. 2º, II, da Lei nº 9.279/96, houve a incorporação da figura do modelo de invenção à do desenho industrial, passo moderno da lei, sendo assegurado o privilégio do registro (e não mais uma carta-patente).

²¹ LEI de Patentes entra em vigor. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 15 de maio de 1996.[s. p.]

A patente, que poderá ser requerida pelo próprio inventor, ou por alguém ao qual o mesmo cedeu o direito de exploração (pessoa natural ou pessoa jurídica), só será concedida às invenções que apresentarem a satisfação dos requisitos do art. 6º, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já o modelo de utilidade, nos termos do art. 9º da LPI, será patenteável se constituir o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

A novidade

Uma invenção é considerada nova se, à data do depósito do pedido de patente, não se encontrar compreendida pelo estado da técnica. O estado da técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, seja em que lugar do mundo for, por divulgação oral ou escrita, capaz de apontar para a novidade ou não de um certo invento ou de um modelo de utilidade. O Brasil, assim, resolveu aclamar o critério da novidade absoluta (art. 11) para a definição da patenteabilidade, o que importa em uma busca no âmbito internacional para fins de definição do estado da técnica. Se houver notícia, mesmo que posterior à concessão da patente, de que o objeto do privilégio foi obtido mediante seqüência que não constituía algo incompreendido pela técnica, não há como se sustentar a pretensão ao privilégio.

Inovação da Lei nº 9.279/96 é a figura do “período de graça”, que consiste, sinteticamente, na salvaguarda do direito de obter a patente de um invento

divulgado pelo próprio inventor ou através de atos que decorram diretamente de sua vontade, antes de executado o devido depósito. Em outros termos, a mitigação do critério da novidade absoluta, através da divulgação do invento ao estado da técnica, não importará em perda do direito de monopólio para o inventor se o mesmo, no período de 12 meses, proceder ao respectivo depósito. Inconveniente sob qualquer aspecto, aconselha-se não cometer a imprudência de necessitar do socorro do período de graça, até porque, advertem DI BLASI, GARCIA e MENDES, "... o depositante deve ser alertado de que este instrumento não é previsto na maioria dos países, o que impossibilita a proteção de sua invenção nos mesmos, se esta foi beneficiada pelo referido instrumento"²².

O raro caso de invenção simultânea resolve-se, no Brasil, pela adoção do critério do primeiro depósito. De extrema objetividade, prova é que o protocolo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial é consignado inclusive em hora, minuto e segundo, o sistema atributivo brasileiro difere do critério adotado pelos Estados Unidos, que busca saber quem foi, efetiva e materialmente, o primeiro a inventar. Neste ponto, conforme destaca Marília Bernardes MARQUES, em sua obra já citada, página 19, a dificuldade para a padronização é criada pelos norte-americanos, quando afirma que "... outro grande problema é o fato de que os Estados Unidos usam o sistema de patentes *first-to-invent*, enquanto o resto do mundo usa o sistema *first-to-file*".

²² DI BLASI *et alii*. Ob. cit. p. 125.

A atividade inventiva

Considera-se atividade inventiva toda criação que não resulta óbvia para especialista que domine o estado da técnica. Não sendo privilegiáveis atividades que manifestem mera constatação de algo presente no mundo dos fatos, a prática que merecerá o predicado de inventiva deverá ser o fruto do mais puro exercício intelectual criativo do homem. Tratando-se de critério de caráter extremamente subjetivo, também presente no modelo de utilidade, que exige mais que uma mera modificação sem criatividade, a atividade inventiva será determinada no exame do caso concreto.

Utilização industrial ou aplicabilidade

Está-se, agora, diante do grande critério distintivo entre as duas espécies de propriedade intelectual. Invenções revolucionárias podem ser, muitas vezes, inviáveis de reprodução industrial, e a aplicabilidade é condição que constitui o grande propósito da patente. O “nó górdio” da questão reside, verdadeiramente, na possibilidade ou não da produção ou uso da invenção em escala industrial, ou ainda, em outros termos, será suscetível de utilização industrial o objeto da invenção que possa ser produzido para o consumo da sociedade em escala de produção serial. A análise da ponderação da industriabilidade, dessa maneira, leva em conta, primordialmente, o fator econômico envolvido, salientando-se, ainda, que o acordo TRIPS, confirmando as determinações anteriores da Convenção de Paris, atribui à atividade agrícola o caráter de industrial.

Critérios adicionais

A par dos requisitos de patenteabilidade tratados acima, pode-se cogitar da previsão legal de duas outras exigências para a concessão do privilégio da patente: a suficiência descritiva e a ausência de restrição legal.

A descritibilidade, também chamada suficiência descritiva, impôs-se como requisito para que fosse permitida a fiel reprodução do invento. Essa exigência estatal de uma especificação minuciosa por parte do criador tem uma dimensão amplíssima, na medida em que constitui instrumento disseminador da tecnologia gerada. Os concorrentes, instigados a superar a inovação, investem no desenvolvimento de novas pesquisas, o que gera um efeito em cascata para a economia e para o progresso nacionais.

A ausência de restrição legal à patente, cujas hipóteses encontram-se contidas nos incisos do art. 18 da nova LPI, também é decorrência direta de um interesse público maior, no caso, o de manter a legalidade instituída. Tudo aquilo que for considerado ilegal pelas leis brasileiras não será objeto de patenteamento. Especificamente, as hipóteses do referido dispositivo atinam às seguintes matérias: a) contrariedade à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e saúde públicas; b) transformações de núcleo atômico; c) seres vivos, exceção aos microorganismos transgênicos, definidos como os organismos, exceto o todo ou parte de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

2.4.2 Hipóteses que não configuram invenções

Resumidamente, destaca-se rápida passagem pelas hipóteses elencadas na nova lei acerca da não privilegiabilidade: a) as descobertas - são apenas a revelação de fenômeno pré-existente; b) as teorias científicas e os métodos matemáticos - por decorrerem de descobertas; c) as concepções puramente abstratas - por carecerem de maneira conhecida para que possam ser postas em prática; d) esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização - por constituírem conhecimento usual; e) as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, bem como qualquer criação estética - por dizerem respeito a aspectos puramente artísticos e científicos; f) as regras de jogo; g) a apresentação de informações - porquanto envolvem assuntos comuns, como no caso de banco de dados sobre o crédito, listagem de serviços, rol de fornecedores; h) técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal - práticas patenteáveis pela legislação americana.

Merece exame mais detido a hipótese do inc. V do art. 10. A questão da patenteabilidade dos programas de computador em si nunca foi pacífica, pois duas grandes correntes legislativas e jurisprudenciais enfrentam a questão: a primeira, liderada pelos Estados Unidos, considerando os programas suscetíveis de patente de invenção, e a segunda, capitaneada pelos franceses, excluindo expressamente da lei de patentes a proteção ao programa de computador.

Na legislação brasileira, a tutela do *software* principiou com a Lei nº 5.988, de 14.12.1973, que trata dos direitos autorais. Sobreveio, já no ano de 1984, a

chamada Lei de Informática (Lei nº 7.232, de 29.10.1984), para dispor sobre a política nacional de informática. Por fim, aprovada a Lei do Software - Lei nº 7.646, de 18.12.1987, a mesma estabeleceu que o regime de proteção à propriedade intelectual de programas de computador é o disposto na Lei de Direitos Autorais.

Prevalece, modernamente, a viabilidade da proteção como patente para invenções tecnológicas incorporando o software, ou seja, a combinação de um programa de computador com componentes físicos será perfeitamente patenteável. Em síntese, a questão da patenteabilidade de um programa de computador pode ser assim interpretada: a) os pedidos que se referem ao computador (*hardware*), podem reivindicar a estrutura e os aparelhos dos mesmos; b) o pedido *per se*, que diga respeito ao programa em cooperação com a estrutura física do computador, pode ser protegido; c) se a invenção for simples programa de computador e puder ser executada em todos os aparelhos computadores, não pode ser objeto de patente.

Assim sendo, diante da Lei nº 9.279/96, “a previsão legal pátria está em consonância com a tendência mundial, para excluir o programa de computador *per se* do regime protetivo da propriedade industrial, deixando às leis de direito autoral a incumbência de sua tutela jurídica”²³.

²³ SOARES, José Carlos Tinoco. Patentes de Programas de Computador. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 729, p. 52-62, jul. 1996. p. 59.

Dentre as medidas que tem a seu favor o titular do privilégio, uma delas, figura introduzida pela Lei nº 9.279/96, apresenta-se muito útil aos interesses do monopolista, sendo-lhe possível, através da mesma, evitar a prática da “importação paralela”. A prática que viola direito consubstanciado no art. 42 constitui também um crime contra patente de invenção, previsto no inc. II do art. 184 da mesma lei.

Conforme ensinam DI BLASI, GARCIA e MENDES:

Este processo começou quando os países exportadores de tecnologia acreditaram ser uma estratégia viabilizadora da conquista de novos mercados, o licenciamento de patentes para países tecnologicamente menos favorecidos. Em um segundo momento, a mão-de-obra mais barata, somada ao desequilíbrio cambial, provocou o retorno de produtos objetos destas licenças para seus países de origem, concorrendo naquele mercado. Na tentativa de impedir o que então passou a denominar-se importação paralela, já que paralelamente existia concorrência de duas fontes de um mesmo produto genuíno, os titulares originais defenderam o direito territorial das patentes. Em contraposição, os importadores paralelos alegavam, sobretudo, a exaustão dos direitos intelectuais, incluída no ato da venda das respectivas licenças²⁵.

Interessante situação pode ser figurada a partir da análise do direito do titular do monopólio de excluir terceiros do embaraço de seu privilégio, para caracterizar o alcance do art. 42 na nova LPI, supondo-se, por exemplo, uma determinada empresa manufaturando produto que sabe ser objeto de patente, fazendo-o, porém, na crença de que não será impedida, ou mesmo contando com o aceno direto do titular de que o mesmo, não tendo condições de explorar o invento, não criará óbices à industrialização.

²⁵ DI BLASI *et alii*. Ob. cit. 147.

Empreendidos todos os gastos com a linha de montagem do produto, além de despesas com a inserção do mesmo no mercado, reivindica o titular o respeito ao seu monopólio. Não resta alternativa alguma à empresa que, imprudentemente, investiu em invento de terceiro. O titular do direito de patente, além de ser indenizado pelo tempo em que foi levada a efeito a exploração indevida, receberá de presente um mercado cativo formado às expensas daquela empresa que não se assegurou convenientemente do procedimento que adotou.

O monopólio, contudo, não se estende a toda e qualquer hipótese, porquanto limitado pela própria Lei nº 9.279/96. O exercício do direito de exploração, argumenta-se, sofre limitações em nome de um interesse imperativo, maior que aquele simplesmente patrimonialista titularizado pelo monopolista. É nessa ordem de idéias que a Lei da Propriedade Industrial torna imunes à ação do privilégio, por exemplo, os atos praticados por terceiros não autorizados, que tenham caráter estritamente privado e que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular, os atos com finalidade meramente experimental (o que permite que a própria concorrência utilize o produto patenteado para a sua superação), a simples preparação de medicamento individual e a continuidade da exploração do objeto por usuário de boa-fé.

2.4.4 As licenças voluntária e compulsória

Trata-se de dispositivo inovador na legislação brasileira, que prevê a celebração de contrato de licença para a exploração da patente no caso de o seu titular não reunir condições para dar efetivo aproveitamento industrial ao invento. O

titular incapaz de atender à exigência legal de efetiva exploração poderá, conforme a necessidade, utilizar-se do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para a divulgação de sua oferta de patente, que fará as vezes de anunciante do negócio.

A finalidade precípua da concessão do direito exclusivo de exploração reside no interesse que tem o Estado em fomentar o desenvolvimento industrial dentro de suas fronteiras, por isso, não se concebe que um instrumento de disseminação de riquezas tão relevante fique engessado pela incapacidade econômica (ou de outra espécie) do seu titular. É devido a essa razão que a nova LPI previu a possibilidade de que se licenciasse o direito de exploração, fazendo com que o INPI, em grande parte dos casos, assumisse papel fundamental no acertamento do negócio.

Se, de um lado, a licença funciona como um instrumento de autoproteção para o titular, já que dela se socorre para não perder o direito sobre a criação que efetuou, por outro, impõe-se como um dever para ele, tendo em vista a severidade da legislação antitruste vigente, que prevê a repressão ao abuso do monopólio de direito. Com efeito, sói aceitar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômico - CADE - tem poderes para analisar o exercício e sancionar os titulares de patente que, através de suas práticas anticoncorrenciais, infringirem os ditames da ordem econômica.

O art. 15 da Lei nº 8.884, de 13.06.1994, prevê a aplicação de seus dispositivos “às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades de pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal”. Forçoso, diante da abrangência

do texto legal referido, concluir que os titulares de monopólio de invenção sujeitam-se à aplicação dos comandos da lei antitruste.

O monopolista que pretender **“açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial** (sem grifo no original) ou intelectual ou de tecnologia”, conforme a previsão do inc. XVI do art. 21 da Lei nº 8.884/94, agindo de modo a abusar de sua posição de exclusivo detentor do direito de exploração (art. 20, inc. IV, Lei Antitruste), sujeitar-se-á às penas dos arts. 23 e 24 da já mencionada lei.

Não lhe sendo possível explorar a contento o direito de exclusividade que titulariza, é obrigatória ao monopolista a contratação de licença, sob pena de, além de sofrer as conseqüências previstas na lei de proteção industrial, poder ser incurso como sujeito ativo de infração à ordem econômica. Os contratos de licença voluntária deverão sofrer a apreciação da Secretaria de Direito Econômico.

As licenças compulsórias, que são as medidas previstas para o caso de não exploração legal da patente, constituem elogiável instrumento a evitar práticas de abuso econômico no exercício do privilégio. Facultada a sua previsão legal pela Convenção de Paris, já era conhecida de nosso ordenamento pelo Código da Propriedade Industrial revogado. Na hipótese de ser verificada, a licença compulsória não permite ao titular qualquer oposição à sua destituição do privilégio, por conta do interesse público manifesto que envolve a imposição. Contudo, terá a possibilidade de argumentar alguma das situações elisivas previstas no art. 69 da LPI para livrar-se da medida, como, por exemplo, a justificação da falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

2.4.5 O certificado de adição

Inovação da Lei nº 9.279/96, permite ao depositante do pedido ou ao titular da patente requerer um aditamento para a proteção de aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. Se não contar com atividade inventiva, mesmo assim poderá haver o aditamento, autorizado pelo art. 76, *in fine* da LPI. Se contar, poderá optar pelo aditamento ou pelo pedido autônomo de patente ou mesmo de modelo de utilidade. Sua natureza acessória faz com que acompanhe a patente para todos os efeitos legais (art. 77).

2.4.6 A extinção das patentes

São cinco os determinantes que fazem com que seja extinto o monopólio de direito, caindo o invento, conseqüentemente, em domínio público: a) a expiração do prazo de vigência, nos novos prazos acatados pelo Brasil - 20 anos para a invenção, com o mínimo de 10 legal de anos, e 15 para o modelo de utilidade, com um mínimo legal de 7 anos; b) a renúncia da patente pelo próprio titular; c) a caducidade (arts. 80 a 83, LPI); d) a falta de pagamento da anuidade; e) a inobservância da determinação de que pessoas domiciliadas no exterior deverão constituir procurador no Brasil para fins de representação junto ao INPI.

2.4.7 As invenções e o modelo de utilidade por empregado ou prestador de serviços

Trata-se, na hipótese, da criação realizada na vigência de contrato de trabalho, quando a questão se apresenta, em muitos casos, de difícil delimitação, mormente se o ato inventivo contar com representatividade econômica acentuada. Já conhecida pela revogada Lei nº 5.772/71, a autoria do invento ou do modelo de utilidade, regula-se, sinteticamente, por três cânones:

a) a invenção que decorrer de contrato de trabalho ajustado exatamente para a pesquisa de novidades pertencerá exclusivamente ao empregador, cabendo ao empregado apenas e tão-somente a retribuição salarial ajustada, salvo negociação entre as partes para incluí-lo nos lucros (arts. 88 e 89, LPI);

b) a invenção que se der por exclusivo esforço do empregado, independentemente de seu contrato de trabalho, e sem a utilização de quaisquer espécies de recursos pertencentes ao empregador, só a ele pertencerá (art. 90, LPI);

c) a invenção que resultar da contribuição pessoal do empregado, associada à disponibilização de recursos de qualquer ordem pelo empregador, pertencerá a ambos (art. 91).

Os estagiários e trabalhadores autônomos, diga-se, receberão a mesma proteção dispensada aos empregados, para fins da aplicação das três regras supracitadas. É o teor do art. 93 da LPI, que também prevê a aplicação desses dispositivos às relações entre empresas contratadas e contratantes.

Os servidores públicos que lograrem êxito na consecução de alguma invenção patenteável também farão jus à aplicação das regras da Lei da

Propriedade Industrial, merecendo destaque a previsão de incentivo ao pesquisador público, contida no art. 93, parágrafo único. Assim, se um pesquisador de entidade governamental, em qualquer dos três âmbitos da Federação, cuja dedicação dirige-se justamente à pesquisa tecnológica, realizar uma invenção, sem embargo da titularidade conferida à instituição, contará o mesmo participação nas rendas obtidas pela exploração da patente.

2.4.8 O segredo de negócio

A Lei nº 9.279/96 inovou na proteção do chamado segredo de indústria ou de negócio, equivalente ao *trade secret* americano. Adotou, em seu art. 195, XI, a seguinte conceituação do que seja o segredo tutelado: “conhecimentos, informações ou dados confidenciais utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços”. Por definição, tratam-se de informações detidas apenas por determinado ou determinados titulares, que não dão qualquer tipo de publicidade ao assunto, não se podendo confundir a figura do segredo de indústria com a do *know-how*. Este segundo, até pode constituir uma técnica ou procedimento protegido por segredo, mas também pode ser dominado por diversas empresas, caso em que o interessado em aprendê-lo poderá contratar com qualquer uma delas.

O fato de o *know-how* poder ser disponível por intermédio de diversas fontes não retira o seu valor econômico, pois, para quem não o possui, há apenas duas formas para obtê-lo: desenvolver autonomamente a técnica desejada (o que pode ser muito dispendioso ou caro), ou então contratá-lo com uma das fontes disponíveis. É claro, no entanto, que o segredo terá, normalmente, um valor mais

alto que o do *know-how* não protegido por segredo, pois a fonte única do conhecimento fará com a técnica alcance valor muito maior.

A importância do segredo de negócio para a presente análise recai sobre aquelas hipóteses que possam constituir uma invenção patenteável, ou seja, que satisfaçam os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, respeitado o entendimento daqueles que negam qualquer proteção ao segredo, pois, assim, o seu titular se veria obrigado a procurar a proteção patentária.

O desprezo à proteção do segredo de negócio, para essa linha de raciocínio, parte da premissa de que a informação deve ser livremente difundida, sem que ninguém possa auferir lucros com ela; assim sendo, o Estado poderia forçar o indivíduo a fazer o que ele não pretendia (tornar pública a sua invenção), visando a um pretenso bem comum.

Pelo que se vê, a negação do segredo de negócio é que força a aplicação do “remédio amargo” do monopólio de patente. Não se trata, portanto, de louvar o instrumento de patente como o mais adequado, já que ele, de certa forma, considerando todo o aspecto comercial que o circunscreve, restringe o livre conhecimento tecnológico.

No entanto, esse pensamento, segundo Gabriel F. LEONARDOS, cai por terra diante da constatação de que “a desnecessidade de todas essas salvaguardas pode ser demonstrada de imediato pela simples possibilidade de ser a patente *desapropriada* pelo Governo, assim como qualquer bem que seja objeto de direito de propriedade”²⁶.

²⁶ LEONARDOS, Gabriel F. Considerações sobre a proteção do segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, vol. 337, p. 67-80, jan./fev.1997. p. 68.

Se o segredo de fábrica for patenteável, a legislação brasileira²⁷ oferece duas opções para o seu titular: a primeira consiste na manutenção do sigilo através dos próprios meios disponíveis ao seu detentor, que, assim, assume todo o risco em caso de violação. Se, por acaso, vier a ocorrer a quebra do segredo que mantinha, não poderá impedir que a concorrência, tenha ou não participado do ato que redundou no seu rompimento, utilize-se da informação em proveito próprio. É notório o exemplo do segredo do xarope que compõe o refrigerante “Coca-Cola”, mantido em oculto através de uma poderosa estrutura econômica de retaguarda.

Com efeito, a necessidade de uma estrutura econômica forte é requisito quase que indispensável para a opção pelo sigilo através do segredo de negócio. Os titulares que não dispuserem dessa retaguarda farão a segunda opção, pelo patenteamento, para que explorem o invento de maneira exclusiva durante o prazo do monopólio, tornando pública a sua arma de mercado mas sem correr o risco de ver todo um trabalho arruinado pelo vazamento de informações.

Os casos de quebra de sigilo, aliás, têm ganhado notoriedade nos noticiários, daí a percepção da importância econômica representada pela tutela do segredo. Os titulares que pretenderem a via particular de manutenção de sua tecnologia deverão se resguardar através de contratos de proteção ao sigilo industrial, bem como, no caso de empregadores, através da figura da cláusula de não-concorrência no contrato de trabalho, “perfeitamente válida perante o direito brasileiro desde que seja razoável e que preveja a compensação financeira ao empregado pelo período

²⁷ Aplicáveis são as disposições de ordem penal contidas na Lei nº 9.279/96, o art. 2º, V, da própria Lei nº 9.279/96, o art. 10 da Convenção da União de Paris (Decreto nº 635, de 21.8.1992 - revisão de Estocolmo), e o art 4º, VI do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11.9.1990). A violação de segredo de fábrica constitui, também, justa causa para a demissão do empregado, conforme a previsão do art. 482, 'g', da Consolidação das Leis do Trabalho.

em que ele estiver impedido de trabalhar para o concorrente”²⁸, conforme entendimento formulado por Gabriel F. LEONARDOS.

2.4.9. O *pipeline*

O *pipeline* consiste numa forma híbrida de proteção através de patente, porque não se identifica nem com a invenção nem com o modelo de utilidade, não estando presente nem mesmo a novidade, requisito de patenteabilidade. Sua natureza transitória veio atender às fortíssimas pressões impostas pela indústria farmacêutica transnacional, que, com o advento da nova LPI, não conseguiria a proteção imediata de suas patentes. É que mesmo com a consagração na norma legal do direito de patentear-se processos e produtos farmacêuticos, a partir do ano de 1996, a tramitação do pedido junto ao INPI levaria ainda algum tempo, o que, a toda evidência, seria desinteressante para os monopolistas estrangeiros, que precisariam esperar para exercerem seu monopólio legal. O Brasil sucumbiu ao mesmo *lobby* que levou México e Coréia do Sul, por exemplo, a reconhecer proteção patentária ao *pipeline*.

Tendo durado exato 1 ano, do dia 15 de maio de 1996 ao dia 15 de maio de 1997, o prazo para requerimento do *pipeline* proporcionou a protocolização de 1.158 pedidos de patente, sendo mais de 90% deles oriundos da indústria farmacêutica, conforme informou Maria Margarida MITTELBAACH em recente seminário sobre a propriedade industrial, já referido anteriormente.

²⁸ LEONARDOS, Gabriel F. Ob. cit. p. 79.

As condições para a concessão da proteção via *pipeline* foram fixadas na nova lei, sendo elas: a exigência de que os produtos ou processos, objetos dos pedidos ou patentes em questão, não tivessem sido comercializados em nenhum mercado por iniciativa do titular ou por terceiros com o seu consentimento, e que não tivesse havido sérios e efetivos preparativos, por qualquer nacional, para a exploração.

Interessante acompanhar algumas declarações do Parecer do Deputado Ney Lopes, relatando o Projeto de Lei 824-D, na Câmara dos Deputados, citado por P. R. Tavares PAES:

Inexistirá prejuízo para a indústria nacional porque o *pipeline* não se aplicará aos produtos já existentes no mercado nacional, bem como na hipótese de terem sido realizados no País sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto de patente por terceiros. Não conceder o *pipeline* seria, pois, janela aberta à apropriação, por parte de terceiros, de produtos ou processos cuja aplicação esteja ainda em estudo, sendo, portanto, obstáculo aos investimentos dos detentores de patentes no exterior. Tal postura conflita com o esforço que estamos desenvolvendo ao elaborarmos esta lei, no sentido de combater a "pirataria tecnológica", de aperfeiçoar as relações industriais no País, de assegurar, em suma, a inserção do Brasil na economia global como atraente parceiro para os investimentos estrangeiros em tecnologia avançada²⁹.

A posição do parlamentar contava com o inteiro apoio das empresas estrangeiras, especialmente os laboratórios farmacêuticos, que estariam temerosos em investir no Brasil. A pressão dos laboratórios ocorria em medida diretamente proporcional à pujança do setor farmacêutico nacional, porquanto "estimativas já

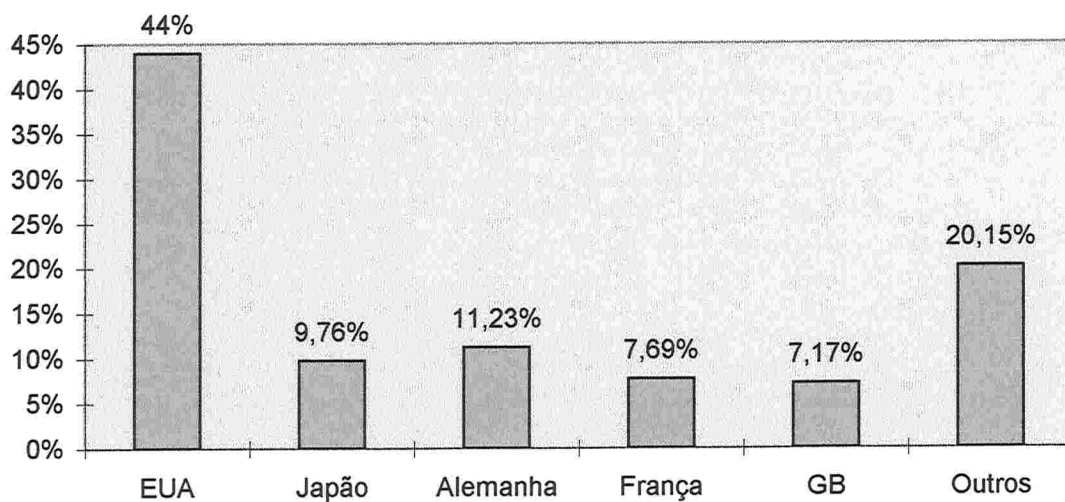
²⁹ PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, 14.05.96: anotações*. São Paulo: RT, 1996.

indicavam que até o fim do século o País seria o quinto mercado em nível mundial”³⁰

No entanto, diversos setores da sociedade recebiam a adoção da figura do *pipeline* pela Lei nº 9.279/96, temerosos, basicamente, quanto ao impacto a curtíssimo prazo da invasão do mercado nacional pelos produtos estrangeiros, o que poderia, além de provocar quebra de setores da indústria nacional, tornar os preços dos medicamentos mais caros.

A questão da retroatividade da cobrança de *royalties* também ganhou destaque durante a tramitação do projeto de lei nº 824-D. Se o monopolista estrangeiro iria obter o reconhecimento da patente para todos os efeitos legais, temia-se que aqueles que fizessem exploração anterior do invento tivessem que pagar pelo uso que empreenderam antes da lei, e desde o início do prazo de monopólio agora reconhecido no Brasil. No entanto, rechaçou-se a possibilidade da cobrança retroativa de *royalties*, determinada a exigência do pagamento pela exploração do invento só para o futuro. Assim, se a patente de medicamento estrangeiro reconhecida no Brasil através do *pipeline* já tivesse 10 anos, só valeria em nosso país pelo saldo restante, ou seja, outros 10 anos, sem que, no entanto, se pudesse alcançar o uso feito por brasileiros durante os 10 anos anteriores ao reconhecimento da patente no Brasil.

³⁰ DI BLASI *et alii*. Ob. cit. p. 12.

Figura 1: pedidos de pipeline

(Fonte: Palestra proferida por Maria Margarida Mittelbach no Seminário "A Competitividade Frente A Nova Lei da Propriedade Industrial" - Florianópolis, 09 e 10 de outubro de 1997)

CAPÍTULO III - INOVAÇÕES DA LEI Nº 9.279/96 NOS SETORES FARMACÊUTICO E BIOTECNOLÓGICO

3.1 PATENTEAMENTO NA ÁREA DE FÁRMACOS

A primeira determinação de patenteamento na área dos fármacos remonta ao texto da convenção unionista, em 1883. A partir de então, os signatários tiveram a liberdade de optar pela tutela dos medicamentos como objeto de proteção por patentes. A história do Brasil aponta para uma receptividade da medida até o ano de 1945, quando se deixou de reconhecer patentes para produtos na área farmacêutica, bem como nas áreas química e alimentícia. Em 1969, foi a vez de perderem a tutela legal os processos farmacêuticos e alimentícios. O Código da Propriedade Industrial de 1971, revogado pela Lei nº 9.279/96, confirmava expressamente a exclusão de produtos e processos farmacêuticos. Adveio a nova lei, estatuinto, em seu art. 229, a “patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação”.

A aprovação do projeto de lei nº 824-D, que tramitou por um período de cinco anos no Congresso Nacional, resultou em um avanço objetivo na proteção da propriedade industrial, porque, queiram ou não, colocou o Brasil em situação privilegiada no contexto legislativo internacional. Esse avanço objetivo aqui referido,

contudo, não significa dizer que o mérito das inovações é completamente benéfico aos interesses nacionais. O que se quis dizer, sim, é que, doravante, o Brasil poderá, ao menos, colocar-se à discussão em uma posição mais respeitada.

Singelo seria acreditar que a gama enorme de pressões exercidas pela indústria farmacêutica transnacional deu-se por puro desprendimento e vontade de auxiliar o progresso nacional. O único e objetivo determinante do empenho das indústrias farmacêuticas na aprovação da nova lei deveu-se ao enorme mercado de consumo representado pelo universo populacional brasileiro, que já vinha sendo dominado pelas mesmas e deveria prosseguir assim, só que, a partir de então, com a garantia do monopólio legal. Com efeito, o Brasil é um país de população considerável, dentre as maiores do mundo e, o que é ainda mais atrativo, possui deficiências estruturais no setor da saúde pública, convivendo com doenças primárias e de ampla incidência, o que o torna um campo de atuação vastíssimo para a indústria dos fármacos.

A repercussão do patenteamento de produtos farmacêuticos dirigidos às camadas mais baixas pode acabar sendo nociva ao país, por isso, é inolvidável a lição de Antonio Herman V. BENJAMIN, quando afirma que "as patentes não podem, a pretexto de estimular e compensar os esforços daqueles que criam e moldam o aperfeiçoamento de bens, especialmente os de consumo, **agredir o direito de acesso ao consumo de que é titular todo e qualquer consumidor, rico ou pobre, analfabeto ou educado** (sem grifo no original)"³¹.

³¹ BENJAMIN, Antonio Herman V. Proteção do Consumidor e Patentes: o caso dos medicamentos. *Revista Direito do Consumidor*, vol. 10, p. 21-26, Abr./Jun. 1994. p. 26.

A amplitude de uma patente concedida para medicamento básico deve ser muito bem controlada pelo Estado, até porque o instrumento de patente também integra uma política social maior, através da qual se revelam interesses públicos irrefutáveis. A possibilidade de uma massa ter efetivo acesso ao consumo de medicamento integra o espírito do Código de Defesa do Consumidor, que, faltando instrumento para frear eventual abuso no exercício de monopólio sobre medicamentos, será invocável.

3.1.1 Modos de proteção

Dois são os meios de proteção patentária dos fármacos, conforme informa Marcelo Dias VARELLA, “um pela patente de processos químicos e outro pela proteção de produtos farmacêuticos em si”³².

Os processos envolvem a patente de como se chega a um produto final, o que, na indústria química, pode ser realizado de inúmeras formas. Um só produto pode ser obtido através de mais de um processo.

Na patente do produto farmacêutico em si, o resultado final do processo é que merece a proteção, havendo a desconsideração de como se chegou até ele. A injustiça deste sistema reside no fato de que o detentor da patente cobrará *royalties* de qualquer outra pessoa que consiga chegar até o produto através de um processo distinto.

³² VARELLA, Marcelo Dias. Ob. cit., p. 146.

A bem da verdade, a possibilidade que a lei brasileira ofereceu ao patenteamento dos fármacos *per se* neutralizou em muito a modalidade de patente do processo farmacêutico. Sem embargo de poder patentear o processo inventado, o pesquisador que chegou a um produto final já patentado ficará na dependência do pagamento de *royalties* para que possa explorar o seu próprio invento.

Notório é o exemplo do medicamento AZT, patentado pela indústria Welcome. No Brasil, o Laboratório Microbiológico, de Minas Gerais, conseguiu chegar ao mesmo produto através de processo distinto, que barateava consideravelmente o preço do medicamento. No entanto, a patente da gigante farmacêutica garante-lhe a cobrança de *royalties* para que o laboratório brasileiro possa oferecer ao mercado um produto igual, obtido através de processo próprio, isso se é que obterá a autorização junto a Welcome.

3.1.2 A fabricação paralela

O art. 68 da Lei nº 9.279/96 reza: "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 da patente no território brasileiro, por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto".

Medida de importância decisiva no contexto econômico nacional, a exigência da fabricação local dos fármacos evita a fuga de capitais do país, que ocorreria através do fechamento das indústrias transnacionais mantidas no Brasil. Por certo,

uma vez obtida a patente, a indústria farmacêutica alienígena tenderia a daqui debandar, se conseguisse produzir o fármaco por um custo menor em outro local. As perdas de empregos e decréscimo do parque fabril nacional seriam inevitáveis.

Liga-se à exigência de fabricação local a vedação da importação paralela, que consiste na proibição de que o titular estrangeiro de monopólio no Brasil venha a importar o produto patenteado, deixando de produzi-lo no país. Na observação de Marcelo Dias VARELLA: “ Se for possível importar-se o produto patenteado, não haveria sentido exigir que o produto fosse fabricado no Brasil, uma vez que com ele concorreria diretamente os fabricados no estrangeiro, inviabilizando o desenvolvimento da indústria concessionária nacional ³³ .

3.1.3 Observações críticas

No universo do mercado farmacêutico nacional, as empresas de capital exclusivamente pátrio foram desaparecendo com a internacionalização da concorrência. Se é verdade que a indústria nacional não aproveitou o livre acesso a fórmulas, que plagiava indiscriminadamente ao tempo do Código revogado, também se faz necessária a observação de que o governo brasileiro tratou com certo descaso todo o potencial que envolvia o setor.

³³ Idem, p. 154.

O mercado brasileiro sempre foi promissor, e, no entanto, preferiu-se a comodidade de copiar as fórmulas pesquisadas no exterior, trabalhando com o sistema de bonificados. Esse atraso tecnológico hoje conspira em desfavor do país, que, mais uma vez, sofrerá os efeitos de sua própria inação.

A oligopolizada indústria farmacêutica internacional trabalha sem sentimentos, e não terá qualquer pudor em impor as regras que lhe convier. As indicações claras de que isto ocorrerá encontram fundamento no voraz processo de pressão exercido pelas transnacionais durante a tramitação do projeto da atual lei de patentes. Não lhes bastava dominar “80% do mercado interno”³⁴, precisavam também da proteção patentária, porque vislumbram a imensidão do mercado terceiro mundista num futuro muito próximo.

A ganância dos cartéis internacionais é indisfarçável, na medida em que repartem mercados e absorvem indústrias nacionais por intermédio de investimentos vultosos em *marketing*. É de se esperar que não se confirmem as sombrias previsões feitas por cientistas nacionais, que apontam algumas conseqüências maléficas do patenteamento de fármacos: a) o aumento de preços, com conseqüente poder de consumo pelos mercados do Terceiro Mundo; b) a fuga de divisas para financiar a pesquisa nos países do Norte; c) a formação agora oficializada de reservas de mercado para os grandes grupos farmacêuticos; d) o poder decisório dos grandes laboratórios sobre que tipos de investimento fazer em cada país, o que significa, de certo modo, um esvaziamento de nossas próprias e soberanas decisões sobre as questões de saúde.

³⁴ Idem, p. 161.

3.2 PATENTEAMENTO NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA

Segundo conceituação formulada pela Associação Brasileira de Empresas de Biotecnologia (ABRABI), a biotecnologia pode ser definida como qualquer “tecnologia que utiliza seres vivos (ou suas partes funcionantes) na produção industrial de bens ou serviços”³⁵.

Seu campo de atuação refere-se ao uso na indústria, agricultura e no campo médico, de técnicas baseadas nas fermentações, culturas de células e enzimas, biocatalização, biologia molecular e outras espécies de processos de produção biológica, para o aproveitamento de estruturas vivas que, manipuladas, possibilitarão uma seleção artificial de capacidades biológicas aplicáveis à finalidade industrial, nas formas autorizadas pela lei.

Conforme Marília Bernardes MARQUES:

A evolução histórica da biotecnologia tem sido comumente estruturada em três fases ou estágios: a primeira geração biotecnológica, incluindo o secular uso da fermentação para produzir bebidas, alimentos e combustíveis; a segunda geração, estimulada no período do pós-guerra, com o desenvolvimento de processos de fermentação para a produção de antibióticos; finalmente, a terceira geração biotecnológica, também definida como nova ou moderna biotecnologia, criada para o desenvolvimento de técnicas de engenharia genética durante a década de 70, incluindo DNA recombinante, síntese do gene, seqüência dos genes, técnicas de cultura celular, técnicas de fermentação, enzimologia³⁶.

³⁵ Conceito citado por VARELLA, Marcelo Dias, Ob. cit., p. 53.

³⁶ MARQUES, Maria Bernardes. Ob. cit. p. 44.

Modernamente, é o campo da Engenharia Genética aquele que mais se desenvolve dentre as áreas de estudo compreendidas no âmbito da Biotecnologia³⁷. Sua amplitude refere-se, genericamente, a dois grupos de técnicas: as recombinações do DNA e as técnicas de fusão celular (hibridomas). Antes de sua emergência, os processos para produção biológica só podiam ser manipulados por meio de mutações aleatórias dos microorganismos, obtidas através da seleção natural.

A utilização da Biotecnologia reflete-se, principalmente, no combate a doenças, no desenvolvimento de técnicas que permitam enfrentar as pragas das lavouras e no desenvolvimento de variedades de plantas mais resistentes, adaptando-as a qualquer espécie de solo. A partir de uma espécie vegetal, ou de um microorganismo celular (animal), são feitas modificações e cruzamentos dos seus genes, separando-se as melhores combinações genéticas, para realizar uma seleção artificial de suas melhores potencialidades bióticas, empregáveis no bojo de algum processo industrial.

3.2.1 As modalidades jurídicas de proteção da biotecnologia

São em número de três: a patente de seqüências de DNA, a patente de cultivares e os direitos de melhorista ou proteção de cultivares³⁸.

³⁷ Os outros campos são, segundo Marcelo Dias VARELLA, a Microbiologia, a Biologia Molecular, a Bioquímica, a Engenharia Bioquímica, dentre outras (VARELLA, Marcelo Dias. Ob. cit. p. 54).

³⁸ VARELLA, Marcelo Dias. Ob. cit. p. 60.

A patente de seqüências de DNA nasceu em 1980, por criação da Suprema Corte Americana, quando se concedeu patente a uma bactéria digestora de fósseis (petróleo). Aplica-se a plantas e a microorganismos *per se* para que seqüências de seu genótipo, definidoras de suas características, sejam isoladamente objeto de patente. No Brasil, não se conhece essa espécie de proteção patentária, porquanto excluída pela nova Lei da Propriedade Industrial. Conhecem-na os Estados Unidos.

O sistema de patente de cultivares difere do anterior por um só detalhe, é que a patente, neste caso, é conferida não a características isoladas do cultivar, mas à espécie vegetal como um todo. A matéria constava do Projeto de Lei de Propriedade Industrial, segundo informa Marcelo Dias VARELLA³⁹, mas foi retirada em atenção a inúmeras pressões exercidas por grupos de centro-esquerda. Assim, remeteu-se a questão a uma lei própria, "onde as questões éticas e científicas, metodológicas e econômicas poderiam ser convenientemente tratadas"⁴⁰.

A proteção de cultivares, também chamada de direitos de melhorista, constitui o sistema protetivo mais utilizado no mundo inteiro, dada a sua ligação amalgamada ao específico setor de cultivares. É adotado no Brasil através da Lei nº 9.456, de 25.04.1997, que fixa os requisitos para a tutela dos cultivares. Por escapar ao tema do presente trabalho, esta interessante matéria fica remetida ao interesse dos estudiosos, merecedora que é, ela própria, de uma monografia.

Haja vista a exclusão da patenteabilidade de plantas, seqüências de DNA e microorganismos *per se*, é de ser aplaudida a Lei nº 9.279/96, que, neste particular, não cedeu às pressões internacionais. Os temores suscitados principalmente pela

³⁹ Idem, p. 66.

⁴⁰ CANDOTTI, Ênio. *Discurso de Ênio Candotti ao Congresso Nacional*. Brasília: SBPC, 16-3-1993. 10 p.

Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência foram considerados, porquanto havia fundado receio de que negativo seria o impacto do patenteamento na pesquisa e desenvolvimento de novas drogas para a prevenção, diagnose e tratamento de doenças como a malária e o mal-de-chagas, além do risco de apropriação pelo capital externo das potencialidades das florestas tropicais.

3.2.2 A proteção dos microorganismos na nova Lei da Propriedade Industrial

A indicação do art. 27, 3, 'b' do acordo sobre o TRIPS é absolutamente clara acerca da obrigatoriedade do patenteamento de microorganismos, quando estatui que "Os membros também podem considerar como não patenteáveis: (b) plantas e animais, exceto microorganismos, e processos essencialmente biológicos para produção de plantas e animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos".

Dentre todos os temas ligados à biotecnologia, foi o único que remanesceu à tramitação do Projeto 824/91, além do tratamento que a lei dispensou aos fármacos.

A definição do que sejam os microorganismos tutelados pela nova lei veio contida em seu art. 18, parágrafo único, que reza: "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".

A exclusão da possibilidade, muito discutida no Congresso Nacional, de que pudessem vir a ser patenteados animais superiores, tal como ocorre nos Estados

Unidos, foi comemorada como um grande triunfo, principalmente pela Igreja, que sempre afirmou a inapropriabilidade da obra divina pelo homem. As exigências de necessária intervenção humana na cadeia cromossômica do microorganismo, da impossibilidade de apropriação dos organismos originariamente encontrados na natureza, e de vinculação da proteção patentária à associação do microorganismo a processo industrial foram vitória justa do povo brasileiro, sem dúvida alguma.

A exigência de que seja transgênico afasta o temor de que os microrganismos encontrados no meio natural pudessem ser objeto de apropriação, pois isso, efetivamente, é fazer-se o homem tal como o Criador. A exigência de que o microorganismo patenteável precise estar vinculado a uma aplicação prática, perfeitamente demonstrável quando do requerimento do privilégio, livra a sociedade da completa dominação, pois qualquer utilidade descoberta posteriormente de um microorganismo ficaria dependendo da autorização de um monopolista para que pudesse ser empregada.

A declaração de Ney Suassuna, um dos relatores do Projeto de Lei 824, ao jornal Folha de São Paulo, ainda em 1995, tranquilizava a todos: “a lei reflete o não interesse do Brasil em patentear seres vivos, permitindo o patenteamento apenas de microrganismos transformados em laboratório...procurei ver as legislações da França e da Alemanha e percebi que todos estão fazendo o que fizemos”⁴¹. Se o Brasil tivesse seguido o exemplo mexicano, estaria tomando atitude extremamente precipitada, porque, segundo consta, nem a Europa Unificada decidiu a questão.

⁴¹ CIENTISTAS criticam alteração na legislação para seres vivos. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 13 ago. 1995, [s. p.].

Assim, restringida a hipótese em que é possível a patente de microorganismo, cumpre destacar que se faz necessário o depósito do material para a aceitação do pedido, não bastando a descrição por escrito. Este depósito, ao melhor entendimento, parece que deva ser feito junto a instituição autorizada no Tratado de Budapeste, do qual o Brasil é signatário, por força do art. 24, parágrafo único da LPI.

CONCLUSÕES

1. As novas feições do instituto “patente” - a idéia natural de que a patente é um instrumento de justiça para premiar a genialidade humana tem, em sua concepção idealística, inteira procedência, porquanto todo mérito faz jus ao reconhecimento. No entanto, não se pode viver mais aquela utopia engendrada na origem do instituto, porque o mundo atual apresenta contornos mercantilistas indisfarçáveis. Nem em sonho imaginam os grandes inventores enfrentar em igualdade de condições as poderosas indústrias existentes e levar a mercado, por si próprios, os frutos de sua inventividade. São estas gigantes da pesquisa que mantêm laboratórios sofisticados e que, comprando os direitos de exploração das invenções, mantêm um corpo qualificado de pensadores.

Diante do quadro de exploração econômica globalizada e abrangente, porque se tende a buscar setores antes insondados para fins de exploração comercial, o instrumento de patente adquiriu conotações bem mais amplas que aquelas concebidas em sua gênese. Nas mãos de grandes transnacionais, o monopólio pode servir como instrumento de dominação, restringindo o acesso das populações aos produtos que antes lhes eram disponibilizados sem ônus.

Hoje em dia, a patente só pode ser pensada sob um viés que lhe minore as graves repercussões que origina, pois em sua função se criam grandes reservas de mercado, e é aí que se pode cogitar da verdadeira função que a mesma deve ter. Com efeito, entendo que a retribuição ao inventor deva ser a mais ampla possível, tanto quanto for socialmente aproveitável a sua invenção.

2. A verdadeira necessidade da patente - não há quem falte a criticar a proteção patentária, porque o argumento de que as grandes empresas só investem em pesquisas se amparadas pela proteção industrial não condiz integralmente com a verdade. A pesquisa tecnológica, atualmente, é necessidade imperiosa para as grandes empresas, sendo realizada antes para a manutenção da posição de mercado do que propriamente em função de uma proteção legal. A superação das tecnologias em curtíssimo tempo serve para forçar as pesquisas em massa, sob pena de a grande empresa perder poder de mercado. A questão deve ser refletida.

3. A nova Lei da Propriedade Industrial e as pressões que a originaram - as alterações do regime da propriedade industrial no Brasil não são, de forma alguma, fato descontextualizado. A análise de todo o processamento da Rodada Uruguai do GATT mostra que as alterações constituíram apenas mais um dos "nortes" apontados pelas grandes potências econômicas, assim como as pressões privatizantes, as exigências de fim de reservas de mercado, a aglomeração de países em blocos econômicos, sob os auspícios de um grande tutor e a desregulamentação da economia. Somos taxados de xenófobos ao tentar oferecer resistência à invasão de produtos estrangeiros, mas o que dizer dos Estados Unidos, que constituem uma das economias mais reservadas? A globalização é para os países periféricos.

4. Os temores quanto à dominação tecnológica - são fundadas as suspeitas de que os *royalties* pagos nos países tecnologicamente explorados servirão como o novo financiamento das pesquisas de ponta nos países líderes. A imposição de legislações que protegem basicamente a indústria dos países desenvolvidos é uma nova face da dominação econômica.

5. As saídas para o Brasil - o modelo do plagiador não é mais tolerado na economia globalizada. O Brasil, nem enquanto pode, esmerou-se em apreender a verdadeira tecnologia que se continha nos produtos copiados. O regime militar, com certo paternalismo à indústria nacional, criou uma reserva cativa que fez mal ao país, na medida em que deu causa à obsolescência de partes da indústria. O que se pode fazer, a partir de agora, é tentar a formação de uma cultura de pesquisa, já conhecida por muitas instituições nacionais, mas que, a bem da verdade, constituem uma minoria heróica, que sobrevive mesmo diante da escassez de recursos. O investimento no binômio "Pesquisa & Desenvolvimento" precisa ser aprendido também pelos governantes, não para oferecer subsídios a indústrias que nada pesquisam, mas para instituições realmente sérias.

6. A inclusão da proteção aos fármacos na Lei nº 9.279/96 - a tutela legal dos **produtos** farmacêuticos não pode ser aplaudida; apenas os **processos** farmacêuticos deveriam ter merecido a proteção legal. Com efeito, proteger-se o produto é tornar inviável a sua obtenção mesmo que por processo mais acessível.

As previsões de patenteabilidade em um setor que afeta de modo tão importante toda uma população, principalmente aquela que, por ser socialmente desfavorecida, passa a penúria das doenças que se originam pela má infraestrutura sanitária, deve ser relativizada em seu alcance, pois a Saúde é garantia que a Constituição Federal lhes afiança. Com isso se quer dizer que a parcela do povo brasileiro menos afortunada não pode ser alijada da possibilidade de acesso aos medicamentos, justamente ela que mais precisa. O aumento nos preços dos remédios e a monopolização de sua produção não podem retirar-lhes a dignidade.

7. A patente e a sua aplicação a tecidos vivos - um absurdo! Está-se diante de uma hipótese em que descabe por completo o privilégio do monopólio. Casos narrados de cultura de tecidos humanos com a coleta de sangue de indígenas brasileiros são um exemplo de que o problema é vivido bem próximo a nós e que a apropriação da biodiversidade humana não está tão distante sim.

8. A biodiversidade brasileira e a pretensão do seu patenteamento - inobstante a nova LPI ter agido bem e afastado as plantas do regime de patentes, existe um grande comércio do patrimônio biogenético brasileiro na Amazônia, conhecido de todos, mas solenemente ignorado pelas autoridades nacionais. A “biopirataria” ocorre já desde a década passada, em função do reconhecimento em outros países da possibilidade de patente na área biotecnológica. Os conhecimentos de nossos índios estão sendo livremente apropriados por grandes laboratórios do Primeiro Mundo, desconsiderando todo um aprimoramento milenar e cultural dos nativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRÃO, Eliane Y. Direito Autoral e Propriedade Industrial como Espécies do Gênero Propriedade Intelectual: Suas Relações com os Demais Direitos Intelectuais. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, nº 739, maio 1997, p. 86-95.
- ALMEIDA, Paulo Roberto de. A Nova Ordem Mundial de Patentes. *Revista Ciência Hoje*, Rio de Janeiro, 1993, p. 12-16.
- BASTOS, Aurélio Wander. *Propriedade Industrial: política, jurisprudência, doutrina*. Rio de Janeiro: Líber Juris, 1991.
- BENJAMIN, Antonio Herman V. Proteção do Consumidor e Patentes: o caso dos medicamentos. *Revista Direito do Consumidor*, São Paulo, vol. 10, Abr./Jun. 1994, p. 21-26.
- CABOCLO, Liberato. *Elogio da Loucura*. Brasília: Câmara dos Deputados, 1993.
- CANDOTTI, Ênio. *Discurso de Enio Candotti ao Congresso Nacional*. Brasília: SBPC, 16-3-1996. 10 p.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
- CIENTISTAS criticam alteração na legislação para seres vivos. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 13 ago. 1995, [s. p.].
- DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel, GARCIA, Mário Augusto Soerensen Garcia, MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- DIREITO, Carlos Alberto. A Disciplina Constitucional da Propriedade Industrial. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, vol. 185, jul./set. 1991, p. 19-25.
- DOMINGUES, Gabriel Douglas. A Propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, vol. 304, out./dez. 1986, p. 69-76.
- ESCOSTEGUY, A. *Reflexões sobre o patenteamento de seres vivos*. Brasília: Inesc, 1992, nº 24. 4 p.
- FONSECA, João Bosco Leopoldino da. *Lei de Proteção da Concorrência: comentários à lei antitruste*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

- FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema da Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*. DF: Brasília Jurídica, 1996.
- LEI de Patentes entra em vigor. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 15 maio 1996.[s. p.].
- LEI de Patentes exclui clonagem. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 16 abr. 1997 [s. p.].
- LEONARDOS, Gabriel F. Considerações sobre a proteção do segredo de fábrica e de negócio no Brasil. *Revista Forense*, vol. 337, jan./fev. 1997, p. 67-80.
- MARQUES, Marília Bernardes. Patenting Life: foundations of the Brazil-United States controversy. *Health Policy Series*, Rio de Janeiro, n° 13, 1993.
- MUJALLI, Walter Brasil. *A Propriedade Industrial: nova lei de patentes - lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. São Paulo: Editora de Direito Ltda., 1997.
- PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, 14.05.96: anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.
- PASSOS, José Meirelles. Os Caçadores dos Mistérios da Vida. *O Globo*, Rio de Janeiro, out. 1994, p. 34.
- PRADO, Maurício C. de A. A Formação do Mercosul e a Harmonização das Regras no Campo da Propriedade Industrial. *Revista de Direito Mercantil*, São Paulo, n° 104, out./dez. 1996, p. 100-108.
- ROSSETO, Carlos Jorge. Por que somos pobres. *Ciência e Tecnologia*, São Paulo, n° 5, jul. 1993.
- SENADO vota Lei de Patentes quarta-feira. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 13 abr. 1996, p. 9, 1° caderno.
- SILVEIRA, Newton. *Curso de Propriedade Industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.
- SOARES, Guido F. S. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organização Mundial do Comércio: uma descrição geral do acordo "TRIPS". *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*, São Paulo, vol. 74, out./dez. 1995, p. 98/119.
- SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: lei 9.279 - 14/05/96*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
- _____. Patentes de Programas de Computador. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, v. 729, jul. 1996, p. 52-62.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial.
Revista Brasileira de Direito Processual, nº 51, jul./set. 1986, p. 53-72.

VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade Intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática - de acordo com a lei nº 9.279, de 14-05-1996*. SP: Atlas, 1996.