

NOVEMBRO 2019
Revista Semestral

nº 12

Propriedades intelectuais

ENTREVISTA

• Entrevista Juiz Desembargador
Eurico Reis
Miguel Carreira

• O pensamento por detrás do caso
Cofemel: entrevista ao Dr. João
Miranda, advogado, membro do
Comité Editorial desta revista
Dogo Andona

DOCTRINA

• Fair use como "uso transformador":
a sua evolução e o seu futuro nos EUA
Marshall Leaffer

• A caminho de uma lei europeia
sobre contratos de propriedade literária
e artística?
Vincent Vont

CRÓNICAS DE JURISPRUDÊNCIA

• Direito de Autor

• I. A. E., LP, contra P. E., S.A., R. E.,
Lda. e I. E., S.A. –
Proc. n.º 284/18.8YFHSB – Acção
de Processo Comum – 369840
– CONCLUSÃO – 18-06-2019 –
Tribunal da Propriedade Intelectual

• Nota
Vitor Palma Fidalgo

CARTAS DA LUSOFONIA

• Carta do Brasil
Breves notas sobre a Acção Directa
de Inconstitucionalidade 5529 Em
Andamento no Supremo Tribunal
Federal brasileiro
Anísio Maria Filho



É de sublinhar que não existe qualquer contradição entre o *caput* do artigo 40.º que fixa o prazo de 20 anos para as patentes de invenção e de 15 anos para os modelos de utilidade, a contar da data do depósito, com a sistemática instituída no parágrafo único da referida norma que, a título de compensação pelo atraso do INPI, estabelece o prazo mínimo de vigência das patentes de invenção em 10 anos e dos modelos de utilidade em 7 anos.

Nas diversas leis de propriedade industrial anteriores à LPI atual vigorava a regra que o prazo de patente começaria a fluir da data da concessão e tal previsão legal sempre teve convivência harmônica com os princípios constitucionais de proteção temporária dos direitos de propriedade industrial.

Vê-se, portanto, da leitura atenta do conteúdo da norma em questão que o legislador não estabeleceu prazo incerto e indeterminado, mas ajustou um lapso de tempo certo e facilmente identificável. Não se afigura razoável que o procedimento administrativo de concessão de uma patente de invenção se alastre, por exemplo, por 14 anos e o titular só disponha de 6 anos do direito de exclusividade sob o invento criado.

Infer-se ainda da leitura da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade que a PGR sustenta ser abusiva uma proteção de 10 anos a contar da concessão, por entender que, desde o depósito, o requerente já usufruiria dos direitos da patente. Essa assertiva é, no nosso sentir, equivocada, eis que a LPI, no artigo 44.º, apenas autoriza ao titular do invento obter indenização por uso indevido de terceiros a contar da data do depósito.

A garantia do direito de indenização, na forma do artigo 44.º da LPI, não substitui a plenitude dos direitos do titular da patente, que só são alcançados com a concessão do registro. O que há entre o depósito do pedido de patente e o deferimento do registro é mera expectativa de direito.

Consigne-se que o sistema de patente está estruturado para permitir o florescimento da pesquisa e do crescimento científico e tecnológico, devendo o Estado cumprir o seu encargo imposto pela regra constitucional do artigo 218.º², não se justificando qualquer cerceamento nesse sentido. Ora, retardar a concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade representa descumprimento desse preceito constitucional e impede que o titular de uma invenção possa usufruir do direito de exclusividade do invento por um lapso de tempo razoável.

A PGR na petição inicial de arguição da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40.º da LPI alega que esse preceito legal, por não conter prazo certo, retira dos concorrentes a segurança e previsibilidade de quando poderão explorar, com liberdade, o produto ou processo objeto de patente. Em síntese, sustenta a PGR que o dispositivo legal tido como inconstitucional não estabelece um prazo determinado.

A Constituição Federal não dispõe que a proteção da patente tenha prazo certo, mas tão somente que o privilégio seja temporário, conforme se infere do artigo 5.º, inciso XXIX, da Carta Magna. A LPI estipulou que o prazo de vigência da patente não será inferior a 10 (dez) anos, para invenções, e 7 (sete) anos, para modelos de utilidade, a contar da data da concessão, com a ressalva de que o prazo mínimo não se aplica quando a demora do exame, por parte

do INPI, se deu por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

A solução de proteção prevista no art. 40.º e parágrafo único atende ao disposto no artigo 62.º do TRIPS³ (Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), introduzido na ordem interna brasileira pelo Decreto 1.355/1994, que, no respectivo item 2 do referido artigo, prevê a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

O propósito dessas normas legais é, além de proteger o titular da invenção, evitar o desestímulo à inovação e queda dos investimentos em novas tecnologias, seja por nacionais quanto pelos estrangeiros (a quem se confere igualdade de tratamento à luz do princípio da isonomia inscrito no art. 5.º, *caput*, da Constituição Federal, e da cláusula de tratamento nacional consagrada nos arts. 3.º do Acordo TRIPS e 3.º da Convenção da União de Paris), trazendo severos impactos ao desenvolvimento tecnológico e econômico em diversas áreas.

A prevalecer o entendimento da PGR perante o Supremo Tribunal Federal de que a norma do parágrafo único do artigo 40.º da LPI seria inconstitucional, há o risco do Brasil ficar sujeito a reclamações na forma do sistema de resolução de conflitos da OMC⁴, por descumprimento de obrigações contraídas no TRIPS e na Convenção da União de Paris⁵. Há setores de tecnologia que teriam proteção exclusiva por patentes pelo prazo de 5 anos, enquanto outros segmentos usufruiriam pelo termo de 10 anos, sem qualquer garantia de prazo ou equiparação a patamares mínimos.

O eventual reconhecimento de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40.º da Lei 9279/96 acarretará impactos significativos em diversos segmentos do mercado brasileiro, sendo certo que o levantamento realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, no ano de 2016, revela que 21% do total dos pedidos de patentes requeridos referem-se a empresas nacionais. No caso dos modelos de utilidade, verifica-se, segundo dados do INPI, que cerca de 96% dos titulares são empresas brasileiras que não remetem *royalties* para o exterior.



2. Artigo 218.º “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”.

3. Acordo TRIPS, art. 62.º, (II). *Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.*

4. Por meio do chamado *Dispute Settlement Understanding*, que constitui Anexo 2 ao Acordo da OMC do qual o Brasil é signatário. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm.

5. Acordo TRIPS, art. 2.º, (I). “1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).”

As universidades têm aumentado a sua participação ao longo dos últimos anos, confiando nos *royalties* como importante fonte de financiamento à pesquisa acadêmica, eis que, nesse caso, os inventores dependem da remuneração como forma de subsistência. O direito de exclusividade e, por conseguinte, de exclusão do uso indevido da invenção por terceiros é fundamental para negociações de contratos com, por exemplo, multinacionais ou instituições de pesquisa estrangeiras.

A demora no exame de pedidos de patentes, conforme já mencionado, tem acarretado a queda na proporção de usuários brasileiros que buscam a proteção das invenções pelo regime das patentes. Ora, se um dos fatores impeditivos ao incremento da proporção de usuários nacionais reside justamente no retardo do INPI no processamento de pedidos de patentes, é difícil prever as consequências com a supressão do mecanismo de compensação regulado no parágrafo único do artigo 40.º da LPI, que assegura o prazo mínimo de 10 anos para a patente de invenção e de 7 anos para os modelos de utilidade.

Com relação ao problema crônico da morosidade no processamento dos pedidos de registro de patentes e de modelos de utilidade, há uma clara omissão do Poder Executivo Federal que, a despeito de reiterados pedidos do INPI, não autoriza a inclusão no orçamento da autarquia de verba para a contratação de servidores com qualificação técnica no exame de patentes, bem como para viabilizar o aprimoramento dos sistemas de informática. Trata-se de um cenário perverso em que se exige do INPI a implementação de soluções sem os meios indispensáveis.

Após a análise dos fundamentos expostos quanto ao prazo certo e determinado do parágrafo único do artigo 40.º da LPI, entendemos que não ocorre a inconstitucionalidade dessa norma e que o preceito legal serve de salvaguarda para a defesa dos titulares de invenções que são submetidos a uma espera demasiado longa para a obtenção do direito de exclusividade temporário constitucionalmente assegurado (artigo 5.º, inciso XXIX).

Examinaremos, a seguir, os demais fundamentos invocados pela Procuradoria Geral da República para justificar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40.º da LPI, que consistem em suposta violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica, liberdade de concorrência e defesa do consumidor.

A imposição legal de que, em determinadas circunstâncias, seja observado o prazo mínimo de 10 anos para patente de invenção e de 7 anos para modelo de utilidade em nada fere o princípio da igualdade com os demais titulares que não se enquadrem nessa hipótese do dispositivo legal. É um mecanismo de evitar que a demora do INPI em examinar pedidos de patente venha a impedir a exploração da patente por um prazo razoável.

A PGR sustenta ainda que o parágrafo único do art. 40.º da Lei 9.279/96 também negaria vigência aos artigos 5.º, *caput* e XXXII e 170.º, IV e V da Constituição Federal Brasileira⁶.

A concessão do privilégio temporário do Estado ao inventor, na forma prevista na Constituição e no art. 2.º, I da Lei 9.279/96, é justamente para estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País e que, quando ausente, gera o nefasto efeito de multiplicação de

cópias sem promover inovação, conforme entendimento assente da doutrina dominante⁷.

Não obstante o Estado não exerça diretamente atividade econômica, salvo nas hipóteses de segurança nacional e de relevante interesse coletivo na forma definida em lei (art. 173.º da Constituição Federal), atua como agente normativo e regulador. Incumbe ao Estado as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (art. 174.º)⁸.

A aprovação regulatória de um medicamento de referência para consumo humano, por exemplo, demanda consideráveis investimentos em testes clínicos e de laboratório. A comercialização do medicamento, no mercado nacional, acarreta a instalação ou ampliação de fábricas, contratação de pessoal e, frequentemente, investimentos em publicidade e divulgação, com aporte de receitas (nacionais ou estrangeiras), geração de empregos e produção de recursos em geral.

Considerando que o sistema de patentes visa incentivar o investimento em inovação, em atenção ao interesse social e ao desenvolvimento científico e econômico, a compensação do prazo de exploração da patente concedida, após longo processo administrativo perante o INPI, visa apenas assegurar algo que já se encontrava ao dispor da coletividade, salvaguardando o desenvolvimento tecnológico e econômico. Não vislumbramos qualquer violação aos princípios da livre iniciativa e concorrência, nem tampouco qualquer agressão aos direitos do consumidor e à segurança jurídica.

Chegados a este momento, resta-nos ainda comentar dois últimos princípios que, ao ver da PGR, foram violados pelo parágrafo único do artigo 40.º da LPI; (i) o artigo 37.º, 6.º, da Constituição Federal que prevê a responsabilidade civil do Estado; e (ii) os artigos 37.º *caput* e 5.º, LXXVIII, que normatizam, respectivamente, o princípio da eficiência e o da duração razoável do processo.

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

(...)

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

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

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor.

7. Cerqueira, João da Gama in *Tratado da Propriedade Industrial*, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 99.

8. Art. 173.º *Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou o relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.*

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

Na primeira hipótese não se evidencia qualquer pressuposto para a responsabilidade civil do Estado ou como quer sustentar a PGR a transferência dessa responsabilidade para a sociedade, eis que o parágrafo único apenas estabelece um prazo mínimo, certo e determinado, de duração do exclusivo sempre que o INPI retarde em demasia o desfecho do procedimento administrativo de concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Não se trata de responsabilidade civil, mas sim de garantia para permitir o equilíbrio do sistema de patentes, com prazo de proteção razoável e que não haja qualquer desestímulo aos investimentos em novas invenções.

No segundo caso, a petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade suscita a violação aos princípios da eficiência e da duração do processo administrativo. Alega a PGR que, em casos de manifesta mora do INPI, a aplicação da norma atacada como inconstitucional estimularia mais atrasos no exame dos pedidos de concessão de patentes.

Não podemos concordar com esse posicionamento, eis que a demora na análise dos pedidos de patentes gera apenas prejuízos aos titulares de invenções, que, injustamente, ficaram privados de um prazo razoável para exploração do invento com exclusividade, com grave comprometimento com os aportes realizados em pesquisa e inovação. O propósito da norma é, tão-somente, não ocasionar o desestímulo ao sistema de patentes.

Entendemos que não há relação de causa e efeito entre o direito de proteção dos titulares de patentes afetados com a morosidade crônica do INPI no exame dos pedidos de patentes e o aumento no tempo de análise dos pedidos de concessão de patentes. Trata-se apenas de medida compensatória aplicável especificamente àqueles que sofreram a demora imperdoável do Poder Público, que acarretou o cerceamento do direito de explorar a patente, com exclusividade, e por um prazo satisfatório, bem como de exercer o direito de repressão contra terceiros.

Em outras palavras, a inconstitucionalidade suscitada pela PGR teria como causa próxima e necessária a demora do INPI no exame, como se fosse vício insanável. Ora, por que não adotar medidas no âmbito da autarquia que retomem o tempo de processamento e exame de pedidos para menos de 10 (dez) anos? Se praticamente todos os outros países que integram a OMC observam prazos menores que variam de 1,5 a 3 anos⁹, o que diferencia o Brasil?

A premissa adotada pela PGR na ação de inconstitucionalidade, além de relegar importantes elementos relacionados às atividades do INPI e do processo de exame de patentes, também desconsidera os esforços recentes da autarquia, ao longo dos últimos anos, em melhorar o sistema e tentar alcançar maior eficiência e resultados.

A prevalecer o esforço do INPI de reduzir o prazo de exame dos pedidos de patentes, tornando exitoso o “Plano de combate ao Backlog”, a norma apontada como inconstitucional se tornaria inócua e, provavelmente, cairia em desuso. O que, em verdade, não se admite, neste momento, é a declaração de inconstitucionalidade, que seria capaz de prejudicar milhares de titulares de patentes, nos mais diversos setores da atividade empresarial brasileira.

Em conclusão, podemos, à vista da análise dos principais fundamentos suscitados na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria Geral da República,

defender que, diante da gravíssima situação de demora do INPI na análise dos pedidos de patentes, o legislador criou um regime especial do parágrafo único do artigo 40.º da LPI para garantir ao inventor o direito de usufruir, com exclusividade, dos direitos decorrentes da invenção, evitando que sofra os prejuízos da mora do órgão competente. A norma atacada, ao nosso ver, é claramente constitucional.

Os riscos de uma eventual declaração de inconstitucionalidade são gravíssimos, eis que 22 mil patentes concedidas têm prazo de 10 anos a contar da concessão do pedido, além de 24 mil pedidos de patentes que permanecem no aguardo de decisão por prazo superior a 10 anos, com prejuízos incalculáveis aos inventores. A repercussão e o impacto de eventual declaração de inconstitucionalidade atingiriam setores como Telecomunicações, Computação e Eletrônica, Mecânica, Farmácia, Eletricidade, Biologia Molecular, dentre outros, representando grande desestímulo ao investimento estrangeiro no Brasil.

Confiamos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade, ora em comento, adote uma postura de cautela e acate a decisão do legislador e não adentre em questões de ordem técnica e científicas que escapam à missão pacificadora do Poder Judiciário, sobretudo diante da ausência de qualquer violação de normas constitucionais.



9. “A título de comparação, segundo dados oficiais de 2014 e 2015, o Escritório Europeu de Patentes (European Patent Office – EPO) gasta cerca de três anos para decidir um pedido de patente. Já a autarquia norte-americana (United States Patent Office – USPTO) leva dois anos e meio, a autarquia chinesa (State Intellectual Property Office of the Public Republic of China – SIPO) menos de dois anos, e as autarquias japonesa (Japan Patent Office – JPO) e sul-coreana (Korean Intellectual Property Office – KIPO) menos de um ano e meio” – dados do Booklet “Sugestões para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro de concessão de patentes de invenção” Licks Advogados, p. 2.