

DO REGIME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SISTEMA DE PATENTES- AS LICENÇAS COMPULSÓRIAS.

Maria Lucia de Barros Rodrigues*

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo estudar a licença compulsória na Lei nº 9.279/96 e no Decreto nº 4.830/03, ou seja, no caso específico da licença compulsória em matéria de emergência nacional.

Iniciamos pela noção de licença compulsória e suas espécies.

Dentre suas espécies, focamos nossa atenção ao art. 71 da Lei 9.279/96. Ao estudarmos esse ponto, chegamos à conclusão de que a licença compulsória prevista nesse artigo buscou evitar uma distorção, ou seja, tira o monopólio do titular de uma patente em situações de interesse público e emergência nacional.

Os dois decretos que vieram para regulamentar o assunto se apresentaram eivados de ilegalidades e inconstitucionalidades.

Concluindo esta parte, falamos sobre as patentes de medicamentos, a lei dos genéricos, bem como sobre as possibilidades de licença compulsória na legislação norte-americana.

Então traçamos um paralelo entre o sistema de patentes e o 'Creative Commons', a título de provocação, para pensarmos.

PALAVRAS CHAVE

PROPRIEDADE INTELECTUAL; LICENÇAS COMPULSÓRIAS; EMERGÊNCIA NACIONAL; CREATIVE COMMONS.

* É Professora de Direito Empresarial. Doutora em Direito Comercial pela PUC-SP. Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo. Advogada em São Paulo

ABSTRACT

The objective of this research was to study compulsory licencing as it relates to Brazilian patent Law protection provided by Legislation n. 9.279/96 and Decree n. 4.830/03. Compulsory licencing is the vehicle wich grants government rights in national emergency or in the public interest which are otherwise protected by patent Law.

The study commenced with an examination of compulsory licencing and its kinds, particularly article n. 71 of the aforementioned Legislation n.9.279/96. By studying this point we concluded that the compulsory licencing tries to avoid one distortion: the withdrawal of the monopoly of a patent holder in cases of national emergency or public interest.

The rules that came in order to regulate the above mentioned institute of compulsory licencing are both ilegal and unconstitutional.

To finish this part we spoke about pharmaceutical patents, generic's Legislation as well as the compulsory licencing in North American Legislation.

And by means of conclusion there is a link between the patent system and the 'creative commons'.

KEY WORDS

INTELLECTUAL PROPERTY; COMPULSORY LICENCING; NATIONAL EMERGENCY; CREATIVE COMMONS.

1. Um direito de propriedade *sui generis*

Poder-se-ia imaginar que a discussão acerca da natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais parece sem importância ou desprovida de interesse prático para os estudiosos do Direito.

Mas, na verdade, dependendo da natureza jurídica que se atribua a esse — ou qualquer outro direito — diferente será a maneira de interpretá-lo e, conseqüentemente, aplicar a própria lei.

Se optarmos por uma vertente, assim será a sua aplicação e interpretação. Melhor explicando: se dermos a qualificação para os direitos sobre os bens imateriais como direitos pessoais ou reais, a interpretação e aplicação da lei seguirá o regime jurídico inerente aos direitos pessoais ou reais.

Os bens imateriais — ou bens incorpóreos — não existem materialmente ou, preferindo, concretamente.

Mas são economicamente valiosos, fazem parte do estabelecimento empresarial e podem ser chamados de “classe especial de ativos intangíveis”.¹

— “propriedade intelectual: é uma classe especial de ativos intangíveis que é única, por ter seu uso e exploração protegidos por lei. Pode ter uso interno ou ser transferida para terceiros (marcas, patentes, processos secretos, direitos autorais, software, etc.).”

A divisão em direitos de natureza corpórea e incorpórea já vinha desde os Romanos, obedecendo à possibilidade ou não de serem tocados.

Porém, a melhor definição não é a que relaciona a imaterialidade ao fato de se poder “tocar” ou não. Mas sim, aquela que admite sua existência em virtude da atividade intelectual e inventiva do homem, devidamente regulamentados pelas normas de direito industrial (marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais), bem como das de direito do autor.

Posto isto, surgiram várias teorias para explicar a natureza jurídica dos direitos relacionados aos bens imateriais.

Se pegássemos a teoria da propriedade pura e simples (tout court), teríamos que esta procurava identificar a natureza jurídica dos direitos sobre os bens incorpóreos como de natureza real, ou seja, o verdadeiro direito de propriedade.

O direito de propriedade, segundo a melhor doutrina, é exclusivo e absoluto. Para o novo texto do Código Civil - art. 1.228, caput:

“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

1

1 Ana Cristina França - “Avaliação de Propriedade intelectual e ativos intangíveis”, Revista ABPI n°39, págs. 9 a 14, p.10

Conforme ensinamentos de Gama Cerqueira: ²

“Resumindo tudo quanto nesta parte ficou exposto, poderemos dizer que o direito do autor e de inventor é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade móvel, em regra temporária e resolúvel, que tem por objeto uma coisa ou bem imaterial; denomina-se, por isto, propriedade imaterial, para indicar a natureza de seu objeto”.

1.1 - PROPRIEDADE IMATERIAL

Há várias definições de bem. A que mais se aproxima da matéria relativa à propriedade intelectual é a que afirma que bem é tudo aquilo- corpóreo ou incorpóreo- que, contribuindo direta ou indiretamente, venha propiciar ao homem o bom desempenho de suas atividades, que tenha valor econômico e que seja passível de apropriação pelo homem.

O inventor, quando cria algo novo, apresenta para a sociedade o fruto de sua intelectualidade. A invenção, por isso, é um bem intangível do qual pode resultar um bem material, exemplo, um produto ou processo suscetível de ser utilizado pela indústria.

A intelectualidade é a fonte indutora dos bens imateriais, sendo estes os geradores dos bens materiais.

Outros exemplos:

² Gama Cerqueira, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, parte I, Ed. Forense, pág. 148

Ao transferir para a tela a genialidade da minha arte, transformei um bem intangível (minha capacidade artística), de minha propriedade, em um bem tangível — a obra de arte.

O engenheiro, que tem conhecimento técnico, projeta e dimensiona a construção de um edifício — bem material.

Vejamos a propriedade intelectual.

1.2 - A PROPRIEDADE INTELECTUAL

Propriedade, lato sensu, é o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem.

Propriedade dos bens imateriais é regida por regras específicas que constituem o direito da propriedade intelectual.

Propriedade irrestrita e ilimitada não existe, porque há, inclusive, limitações constitucionais. Exemplo: a função social da propriedade.

Porém, propriedade intelectual pode ser conceituada como o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial.

Aqui, também existem suas limitações.

O autor de uma obra literária ou artística usufrui da proteção relativa ao bem, concedida pelos direitos autorais, limitada a um certo período, que varia de acordo com o previsto na lei ou convenção adotada por cada país.

O direito outorgado a um inventor, o qual garante o poder deste sobre a invenção, fica condicionado a um prazo determinado pela lei. Aí, cai em domínio público, o objeto da invenção.

E esse direito é relativo, pois pode acontecer de um inventor ter proteção ao seu invento em um país e não ter em outro. Exemplo, a briga dos remédios entre EUA x Brasil.

As regras da propriedade intelectual não se aplicam às coisas corpóreas.

A propriedade intelectual volta-se para o estudo das concepções inerentes aos bens intangíveis que, de modo geral, podem ser divididos nas categorias:

- Artísticas
- Técnicas
- Científicas

Criações artísticas: englobam obras literárias, escritas ou orais;

Obras musicais, cantadas ou instrumentadas.

Obras estéticas bidimensionais (desenhos, pinturas, gravuras, litografias, fotografias, etc.).

Tridimensionais (esculturas e obras de arquitetura).

Criações técnicas: invenções. São as leis de patentes.

Concepções científicas: são descobertas nos campos da física, química, biologia, astronomia, etc.

Descoberta não é protegida porque não é a criação de algo novo. É um fenômeno natural ignorado até então. O autor só teve o mérito de antecipar sua revelação à humanidade. Ele é um descobridor, não um criador.

O que faz a propriedade intelectual é ligar o autor (criador) com o bem imaterial, bem como estatuir suas regras da proteção.

1.3- PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Episódio da propriedade intelectual que trata dos bens imateriais aplicáveis nas indústrias.

São assuntos referentes às invenções:

- Modelos de utilidade
- Desenhos industriais
- Marcas de produto ou serviço, de certificação ou coletivas.
- Repressão às falsas indicações geográficas e demais indicações.

- Repressão à concorrência desleal

A propriedade industrial abrange os campos do Direito, da Técnica e da Economia. Por causa do desenvolvimento mundial das técnicas industriais e da globalização do mercado internacional, a propriedade industrial vem passando por várias alterações em sua estrutura.

Por exemplo em 1994, os EUA adotaram o GATT (General Agreement for Tariffs and Trade), que promoveu mudanças importantes em sua legislação de propriedade intelectual para compatibilizar com o TRIPS e o Tratado de Livre Comércio da América do Norte - Nafta.

2. SISTEMA DE PATENTES

É um conjunto de regras que tratam da produção das invenções voltadas para a indústria.

A patente é o direito outorgado pelo governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração do objeto de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período em todo o território nacional.

O sistema de patentes é justificado por quatro aspectos: direito, economia, técnica e desenvolvimento.

2.1 - RAZÕES DE DIREITO

O inventor tem o direito natural da propriedade do bem imaterial, caracterizado na invenção. Proporciona um meio de defesa contra a apropriação indevida por terceiros. Dá a ele o privilégio da exclusividade.

A patente é a defesa do inventor contra a exploração indevida, o que causa ao inventor vários prejuízos, dentre eles a perda da clientela, cujo resultado é baixar o preço de seu produto.

Sim, porque a simples cópia do resultado final da invenção permite aos copiadores desonestos a venda do produto a preços e qualidade bem inferiores aos do autêntico inventor.

A patente confere um monopólio temporário de exploração ao seu titular. Dá a ele a possibilidade de intervir na justiça, com objetivo de paralisar a contrafação e, eventualmente, reaver possíveis prejuízos contra terceiros que, sem consentimento, estejam explorando a invenção.

2.2 - RAZÕES DE ECONOMIA

A invenção proporciona um benefício à sociedade, sendo justo que o inventor lucre com o seu trabalho.

O privilégio da exclusividade é o modo mais apropriado de retribuição ao inventor.

O grau de utilização de uma patente varia na razão direta do interesse público.

Quanto maior a clientela da patente, mais lucros tem seu titular.

Os lucros são estimulados pelo fato de a patente restringir somente ao seu titular a devida exploração. Induz uma escassez de uso, por isso o preço é alto.

Para evitar especulações e sobre lucros dos titulares, algumas nações adotam em suas leis dispositivos como a concessão da licença obrigatória - art. 68 da Lei n.º 9.279/96- (“LPI”) -para a exploração do privilégio a terceiros, quando ficar provado que o uso efetivo por parte do titular não atende à demanda do mercado.

Se o abuso ou o desuso não forem sanados pela licença obrigatória, há o que se chama pedido de caducidade - art. 78, III da LPI.

Porém, sem retribuição, os inventores manterão suas idéias em segredo e os empresários não se arriscarão a investir em algo novo se não houver a expectativa do lucro conseqüente à existência desse privilégio temporário que a patente possibilita.

No âmbito de um país ou países que façam parte de blocos econômicos e tratados internacionais, o sistema de patentes funciona como autêntica arma de economia, pois evita que técnicas desenvolvidas por inventores nacionais sejam apropriadas por estrangeiros.

2.3 - RAZÕES DE TÉCNICA

As patentes contribuem para o aumento de conhecimento nos mais diferentes campos da técnica.

Patent Office norte- americano revela que a patente é o fator estimulante da atividade criativa das pessoas. Incentiva a demanda de soluções técnicas para as carências e os anseios da sociedade.

Amplia o campo de opções.

Cresce o estado da técnica. Um arquivo contendo matéria de patentes é, sem dúvida, uma autêntica universidade de conhecimentos técnicos. Com a proteção da patente, o inventor revela suas idéias. Elas podem servir de origem para outras concepções e desenvolvimentos.

2.4 - RAZÕES DE DESENVOLVIMENTO

O sistema de patentes é fator de desenvolvimento. Daí ser adotado em quase todas as nações do mundo, independente do seu estágio de evolução. Onde não há esse sistema, a indústria não é tão desenvolvida, porque desanima inventores e empresários.

As patentes são publicadas, devendo constar a descrição das características da invenção de modo que um técnico do assunto possa realizá-la.

O progresso técnico é colocado ao alcance da coletividade, proporcionando a qualquer pessoa o direito de utilizar a invenção objeto da patente, uma vez expirado o prazo de sua validade.

2.5 - FUNDAMENTO DO SISTEMA DE PATENTES

A partir do século XIX, o desenvolvimento industrial tomava proporção cada vez maior. Invenções surgiam no campo da técnica. Os sistemas de propriedade

industrial se estendiam entre as nações. Mas os mecanismos de atuação eram essencialmente nacionais e variavam de país a país. Esse fato impunha aos inventores grandes dificuldades para a obtenção de patentes no estrangeiro.

A noção de patenteabilidade variava de acordo com a lei de cada nação e com suas formalidades.

Ao postular a patente, o inventor era obrigado a publicar as características de sua invenção — o que fazia com que a condição de novidade ficasse comprometida.

Era assim: a condição de novidade no estrangeiro era absoluta porque as leis eram exemplarmente nacionalistas e não cogitavam de assegurar direitos de prioridade para inventores divulgados em outros países.

Algumas nações não analisavam o mérito da invenção, concedendo as patentes e sendo elas julgadas a posteriori, judicialmente.

Setores jurídicos e empresariais reclamam um sistema internacional de patentes. Discutia-se, na Europa, a adoção da uniformidade de tratamento para muitas classes de assunto.

A fim de estabelecer os fundamentos de uma legislação internacional sobre as patentes, em 1880 forma-se a Conferência de Paris.

Pelo projeto básico, foram elaboradas e aprovadas disposições sobre patentes e outras formas de propriedade industrial e a organização de um escritório internacional para a proteção da propriedade industrial.

2.6 – CUP-CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS

A Convenção de Paris, para a Proteção da Propriedade Industrial é um acordo acessível a qualquer nação, podendo ser implementado mediante o termo de adesão de cada país à Organização Mundial da Propriedade Intelectual- OMPI. A Convenção estabelece as cláusulas para a proteção da propriedade industrial sob seus vários aspectos.

Passaremos a abordar o tema das licenças compulsórias das patentes, após uma síntese elaborada sobre a propriedade intelectual e seu regime específico.

LICENÇAS COMPULSÓRIAS – ORIGENS E TIPOS

3.1 – ORIGENS

Para haver a exploração de uma invenção é necessária a sua patente, que é um direito de propriedade, e essa exploração deve ser feita dentro de um prazo, sob pena de ficar sujeita à concessão de uma licença compulsória.

Desde legislações anteriores já havia a exigência de se explorar uma invenção patenteada. O prazo era de dois anos e se o interessado não explorasse sua invenção, perdia o direito.

Havia determinações no sentido de que a exploração da invenção patenteada deveria ser feita industrialmente e mais, deveria atender às necessidades do mercado consumidor.

Caso contrário, o titular perderia seus direitos ou então, em caso de produção insuficiente, os direitos seriam limitados a uma área do território.

Podemos dizer que esse dispositivo foi, na verdade, o primeiro passo para privilegiar o interesse público em relação aos direitos de inventores e daqui partiu a licença compulsória.

O Código da Propriedade Industrial de 1945 dispunha que a efetiva exploração tinha que ser comprovada pela prática regular da atividade daquela patente. Os Códigos posteriores, de 1967, 1969 e 1971 já dispuseram que a efetiva exploração deveria ser comprovada pela exploração contínua, em escala industrial, da invenção patenteada, fosse pelo titular ou por um licenciado.

Além disso, o Código de 1967 dispunha sobre a exigência de que a exploração industrial daquela invenção fosse apropriada para atender a demanda do país.

Posto isso, passaremos a abordar as modalidades de licenças compulsórias, tendo em vista a atual legislação, a Lei n. 9.279/96 (“LPI”). Tal legislação estruturou melhor o instituto das licenças compulsórias.

Porém, primeiramente, cabe-nos abordar um capítulo sobre o TRIPS- “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”, parte integrante do “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio-OMC”, Anexo 1C, que trata da Propriedade Intelectual.

3.2 DO ACORDO TRIPS

A. INTRODUÇÃO

Devido a uma interação entre a proteção dos direitos da propriedade intelectual e o direito internacional, ficaram os primeiros vinculados ao segundo.

Desempenharam um papel fundamental para a evolução dos direitos de propriedade intelectual, tanto no âmbito interno como no âmbito internacional, a CUP - Convenção da União de Paris, de 1883, bem como a União de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas (1886).

Depois da Segunda Grande Guerra, várias transformações mundiais ocorreram e refletiram em todos os âmbitos, inclusive do direito internacional que, por sua vez, refletiu no direito de propriedade intelectual. A ONU proporcionou alterações no sistema das Uniões - Paris e Berna. Suas estruturas se tornaram arcaicas e precisavam se adaptar às novas demandas.

A carta das Nações Unidas teve importante papel em relação à cooperação econômica e social entre os Estados-Membros.

Criaram dois órgãos:

a) Conferência das Nações Unidas para o Comércio e desenvolvimento CNUCED/Unctad (1964);

b) Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial Onudi (1966);

Com o aparecimento desses órgãos tornou-se necessário o aparecimento de algum outro, mais específico e apropriado para a propriedade intelectual.

A Convenção de Estocolmo, de 1967, criou a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual e que tem sede em Genebra.

A função desse órgão é de unificar os conceitos, tornando-os “propriedade intelectual” que, por sua vez, engloba propriedade industrial e direitos de autor e conexos.

Com o passar do tempo, a OMPI – cuja organização é de caráter eminentemente técnico – demonstrou uma certa deficiência, reconhecendo-a, uma vez que não há, em sua estrutura, um órgão para verificar o adimplemento, por parte dos estados, dos compromissos que assumiram em relação aos direitos de propriedade intelectual.

Sabemos que a propriedade intelectual e sua proteção estão visceralmente ligados ao incremento do comércio mundial.

Devido a pressões de países industrializados, especialmente dos Estados Unidos, o tema proteção à propriedade intelectual foi levado às portas do Gatt.

Tais negociações tiveram início em 1986 quando houve o lançamento da Rodada Uruguai.

De acordo com Maristela Basso ³ :

“Durante os debates, emergiram três concepções sobre propriedade intelectual:

a) A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a proteção da propriedade intelectual como instrumento para favorecer a inovação, as invenções e a transferência de tecnologia, independentemente dos níveis de desenvolvimento econômico dos países. Os países desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre propriedade intelectual e comércio internacional.

Durante as discussões, os países comunicaram ao Gatt que a operação de suas companhias era ameaçada pela contrafação e inadequada proteção da propriedade intelectual.

b) A segunda posição, defendida pelos países em desenvolvimento, destacava as profundas assimetrias Norte-Sul, no que diz respeito à capacidade de geração de tecnologia. Sem desconhecer a importância da proteção da propriedade intelectual, esses países defendiam que o objetivo primordial das negociações deveria assegurar a difusão de tecnologia, mediante mecanismos formais e informais de transferência.

Os países em desenvolvimento tinham a preocupação de garantir o acesso seguro à moderna tecnologia, maior proteção dos direitos de propriedade intelectual. O dilema era como aumentar a proteção a esses direitos e garantir o acesso à moderna tecnologia. Para eles, suas necessidades de desenvolvimento econômico e social eram tão importantes (ou mais) que os direitos de propriedade intelectual.

c) Por fim, tínhamos uma posição intermediária de alguns países desenvolvidos, dentre os quais o Japão e os membros das Comunidades

³ Basso, Maristela “O Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual da OMC/Trips”, in “OMC e o Comércio Internacional”, coordenação de Alberto do Amaral Jr., Aduaneiras, SP, 2002, pág. 119

Europeias, que destacavam a necessidade de assegurar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, evitando abusos no seu exercício ou outras práticas que constituíssem impedimento ao comércio legítimo. Isso porque os direitos exclusivos, outorgados pelos títulos de propriedade intelectual poderiam se tornar, muitas vezes, barreiras ao comércio, especialmente por seu uso abusivo. Para esses países, as distorções no comércio podem surgir não apenas da “inadequada” proteção, como também de uma “excessiva” proteção.”

B. DO TRIPS

Trips - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights é parte integrante do “Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio” - OMC, como ANEXO 1C.

Entre nós, vigora pelo Decreto Presidencial n.º 1.355, de 30/12/94.

É também conhecido como “Ata final da Rodada Uruguai”⁴

Os Estados-Membros da OMC são os destinatários do Trips.

O Trips tem por objetivo:

“(a) completar as deficiências do sistema de projeção da Ompi e (b) vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional e ‘reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional’ levando em conta⁵ a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual ‘e’ a necessidade de assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo”.

O Trips tem disposições que constituem padrões mínimos de proteção, que devem ser observados pelas legislações internas dos Estados-Partes.

Onde houver controvérsias, estas serão submetidas à OMC.

Ainda, de acordo com Basso⁶:

⁴ Basso, Maristela, ob. cit., pág. 126.

⁵ Preâmbulos do Trips, apud Basso, Maristela, ob. cit., pág. 131.

⁶ Basso, Maristela, ob. cit., pág. 150.

“O Trips e a Ompi não se excluem, mas somam forças para melhorar o disciplinamento, o reconhecimento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual.”

A partir do Trips, o regime internacional fundamental de proteção da propriedade intelectual tem esta configuração, que depois comentaremos.

C. REGIME INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Existem várias convenções:

Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial de 1883, revista em Estocolmo, em 1967.

Convenção de Berna para a proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 1886, revista em 1971.

Convenção de Roma para a proteção dos Artistas - Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão, de 1961.

Convenção de Estocolmo que cria a Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI, de 1967.

Convenção de Washington sobre Propriedade Intelectual Relativa a Circuitos Integrados, de 1989.

Trips - Acordo Relativo aos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

No Brasil, o Trips tem dois tipos de efeitos: os externos e os internos.

Os externos se relacionam às obrigações assumidas perante a OMC e aos seus Estados-Membros.

Os internos se referem à entrada em vigor no nosso direito, bem como sua executoriedade.

E para terminar esta parte, ainda no dizer de Basso ⁷:

“O Trips é uma norma especial, ou seja, um acordo sobre aspectos de propriedade intelectual no campo do comércio internacional. Daí decorre a sua natureza especial, inclusive no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual”.

Com relação ao tema em questão – licenças compulsórias- especialmente as relacionadas ao interesse público e emergência nacional, temos que a licença obrigatória de patentes é internacionalmente reconhecida como uma exceção, porém válida aos direitos que a patente confere, portanto, constante dos principais acordos internacionais, tais como a CUP - art. 5.A.2 e o Trips, art. 8.

⁷ Basso, Maristela, ob. cit., pág. 160.

3.3 – TIPOS

A atual legislação – a Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – “LPI” – contém disposições sobre as licenças compulsórias.

Barbosa⁸ nos explica:

“Modalidades de Licença Compulsória
A legislação em vigor prevê uma série de licenças coativas:
- a licença por abuso de direitos;
- a licença por abuso de poder econômico;
- a licença de dependência;
- a licença por interesse público;
- a licença legal que o empregado, co-titular de patente, confere ex legis a seu empregador, conforme o artigo 91, § 2º, do CPI/96.
Outra distinção absolutamente relevante é entre as licenças de interesse privado e as de interesse público; aquelas têm por pressuposto um interesse individual, subjetivado, cuja pretensão se exerce mediante requerimento ao ente público que examinará a legitimidade do requerente em face do pedido, e a satisfação das condições procedimentais e substantivas. As licenças de interesse público seguem processualística própria e atendem a pressupostos constitucionais inteiramente diversos.
Claro está que – de maior carga pública ou privada – o interesse em questão tem fundamentos no pressuposto constitucional do uso social do privilégio.”

Dessa forma, parece-nos que a licença compulsória é voltada às situações extremas.

Para Siemsen:⁹

“No âmbito internacional, a noção da falta de exploração de uma invenção patenteada foi inicialmente introduzida na Convenção de Paris, por ocasião da revisão do texto da Convenção, em Bruxelas, em 1900. A penalidade prevista foi a caducidade da patente, caso a falta de exploração não tivesse motivos justificados. Em Haia, em 1925, por ocasião de nova revisão do texto da Convenção de Paris, duas noções adicionais foram introduzidas: a primeira era a de que a falta de

⁸1 Barbosa, Denis Borges, in “A Nova Regulamentação da Licença Compulsória por Interesse Público”, Revista da ABPI nº 67, nov/dez 2003, pág. 11

⁹ Siemsen, Peter Dirk, in “Painel 3”, Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2001, pág. 56.

exploração deveria estar caracterizada como uma das formas de abuso dos direitos decorrentes da patente para que a mesma ficasse sujeita a sanções. Como outra forma de abuso, se poderia mencionar preço excessivo, que poderia ocorrer mesmo que o invento patenteadado tivesse sendo explorado.

A segunda noção introduzida em Haia foi a de estabelecer que a caducidade, pena máxima, somente seria aplicável caso a concessão de um licença compulsória fosse insuficiente para prevenir o abuso. De qualquer maneira, nenhuma dessas sanções seria aplicável antes de decorridos os três anos da data da concessão da patente. No Brasil, as disposições para concessão de licenças compulsórias apareceram, pela primeira vez, no Código da Propriedade Industrial de 1945, quando as licenças eram concedidas, exclusivamente, devido à falta de exploração”.

A licença compulsória tem sido uma constante nas legislações, porém aparece melhor regulamentada na atual legislação, a LPI.

A título de ilustração, traremos o que nos ensina Gustavo Morais¹⁰:

“Listarei a seguir algumas dentre as principais regras para licença obrigatória constantes da nossa nova legislação:

Art. 68 (caput): Prevê a sanção para o detentor de patente que “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”, conforme autorizado no artigo 31 (k) de TRIPS. Não está, todavia, claro que o alcance e duração dessa licença “será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado”, conforme estabelece a alínea c do mesmo artigo de TRIPS, nem que o detentor dos direitos deve ser “adequadamente remunerado”(alínea h).

Essa disposição espelha o artigo 24-I(a) da Lei nº 8.884/94, que prevê a recomendação aos órgãos competentes, pelo Cade, para que seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator da ordem econômica, sendo que os respectivos artigos 20 e 21 enumeram uma série de condutas reprimidas.

O exercício prático deste dispositivo depende fundamentalmente das regras e da jurisprudência a ser estabelecida pelo Cade para julgar os abusos que podem ser cometidos através de direitos de propriedade

¹⁰ Morais, Gustavo, in “Manutenção do Direito de Patente e Licença Obrigatória”, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996, pág. 74.

intelectual, sendo os mais óbvios a formação de cartel, boicotes e vendas casadas.

Em particular, será interessante acompanhar as diretrizes seguidas por este órgão para determinar a existência efetiva de posição dominante, já que, se o titular da patente não a ocupar, muito mais difícil falar-se em “abuso”. Naturalmente, a definição de “posição dominante” só é significativa no contexto de “mercado relevante”, que deve ser determinado levando-se em consideração a possibilidade de substituição de um determinado produto por outros,¹¹ os quais podem não ser patenteados.

É sempre bom salientar, mesmo correndo o risco do óbvio, que é primordial determinar a abrangência de cada patente alegadamente envolvida em abuso através do criterioso estudo das suas reivindicações. Infelizmente, é relativamente comum determinar-se escopo de patente com base em mera leitura do relatório descritivo e observação de suas figuras.

É também importante ter em mente que a propriedade de uma ou mais patentes não deveria caracterizar, necessariamente, a posição dominante, em especial em vista de sucedâneos. Esta conclusão parece ser hoje pacífica nos EUA e Europa, após décadas de debate.

Finalmente, os EUA parecem ter sido os primeiros a prever licença obrigatória como forma de coibir violações das regras de concorrência. Não obstante, este recurso não vem sendo usado desde 1981, vez que parece haver uma percepção de que o licenciamento compulsório não é particularmente eficiente na restauração da competição.¹²

Art. 68, §1º e incisos: Licença compulsória concedida se o produto/processo objeto da patente não for fabricado/usado no Brasil, sendo admitida importação em caso de inviabilidade econômica. Comercialização que não satisfaz necessidades do mercado também enseja sanção.

A inatividade do titular pode ser justificada, de acordo com o artigo 69 e incisos, por “razões legítimas”, “sérios e efetivos preparativos para a exploração” ou “obstáculo de ordem legal”, o que vai além do previsto no artigo 5(A)4 da CUP, que só prevê “razões legítimas” como justificativa.

Notem-se as várias expressões (“razões legítimas”, “sérios e efetivos preparativos para a exploração”, “obstáculo de ordem legal”, “inviabilidade econômica” e “satisfação das necessidades do mercado”) cujo real significado deverá ser cifrado em futuras decisões. No caso da última, mais fácil, em tese, “satisfazer o mercado” se existirem no mercado sucedâneos para o produto/processo patenteados.

¹¹ Melville, *Forms and Agreements on Intellectual Property and International Licensing*, Sweet & Maxwell, Londres, 1996.

¹² Latham e Geissmar, “Should Competition Law be Used to Compel the Grant by Owners of Intellectual Property Rights of Licences in respect of their Creations?”, *Revue Internationale de la Concurrence – International Reports*, Salzburg, 1995.

Finalmente, o fato de só ser admitida importação nos “casos de inviabilidade econômica” (art. 68, inciso I) está em desacordo com o artigo 27.1 de TRIPS, que determina que “as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação... quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

Art. 68, § 2º: Só pessoa com legítimo interesse, com capacidade técnica e econômica para exploração da patente no sentido de suprir, predominantemente, mercado interno, poderá requerer a licença.

Art. 68, § 4º: Traz permissão ampla, sem qualquer limite temporal, para importação paralela por terceiros se o titular importa objeto da patente nos termos do § 1º, inciso I.

Art. 70: Grande – e a meu ver perigosa – novidade em nosso sistema de patente, que autoriza a concessão de licença obrigatórias quando (i) ficar caracterizada dependência entre patentes, (ii) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação ao da anterior, e (iii) forem infrutíferas as tentativas de acordo.

Ora, o conceito de “substancial progresso técnico” é fugidio e altamente sujeito a debate, e não é por outra razão que tal critério, usado outrora para determinar patenteabilidade em diversos países (Alemanha, em particular), foi há muito – e em boa hora – substituído pela “não-obviedade”, hoje internacionalmente consagrada e inserida em nosso ordenamento através do artigo 8º da nova Lei.

A situação agrava-se diante do § 2º do artigo 70, que estabelece a possibilidade de uma patente de processo ser considerada dependente de uma patente de produto (e vice-versa). Assim, a patente de um fármaco revolucionário pode ter de ser licenciada para o detentor de mera patente de processo cujo “substancial progresso técnico” tenha sido defendido com boa retórica.

Deve-se reconhecer que TRIPS autoriza a concessão de licenças obrigatórias no caso de patentes dependentes. Entretanto, nossa nova lei diverge de TRIPS ao não estabelecer que o critério adicional de “considerável significado econômico” (art. 31-I-i) do objeto da patente dependente. Tal parâmetro também não é particularmente concreto, mas sem dúvida reduz o escopo para concessão de licenças.

Como comentário final, observo que a antiga lei holandesa previa um sistema peculiar de licenciamento compulsório em caso de dependência de patente, no qual inexistia sequer o critério do avanço técnico, pelo que um grande número de licenças era concedido a despeito das fortes críticas. Tudo isso caiu por terra com a adequação das regras daquele país ao TRIPS.¹³

Art. 71: Ao enunciar “emergência nacional ou interesse público” como fundamentos adicionais para a concessão de licenças obrigatórias, nosso legislador, de um lado, seguiu a alínea (b) do artigo 31 de TRIPS,

¹³ Hansen e Klusmann, “Compulsory Licenses in Western Europe”, *Patentes & Licensing*, vol. 26, nº 1.

que autoriza tal medida em caso de “emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência”, até mesmo sem prévia tentativa de licenciamento, e, de outro lado, introduziu critério que se caracteriza pela indefinição e que não é previsto em TRIPS: o interesse público.

Art. 72 a 74: Espelham, inter alia, algumas das restrições que devem – conforme TRIPS – caracterizar direito advindo de licença compulsória, a saber: não-exclusividade, inadmissibilidade de sublicenciamento ou cessão, esta última exceto em conjunto com a parte do empreendimento que a explore.

Não obstante, nossas novas regras deixaram de incluir vários preceitos expressos nas alíneas do artigo 31 de TRIPS, entre os quais destacam-se: (alínea a) concessão de licenças com base no “mérito individual” de cada patente, (b) o requerente da licença deverá ter antes tentado “obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável” (TRIPS dispensa essa etapa nos casos de emergência e abuso), (c) (g) restrição do alcance e duração da licença em função do objetivo visado (o art. 71 da nova Lei determina o caráter temporário apenas das licenças resultantes de emergência ou interesse público), e (h) remuneração “adequada”, apesar de o §6º do artigo 73 determinar que se leve em conta “o valor econômico da licença” no arbitramento da remuneração.

Interessante notar que a alínea (c) do artigo 31 de TRIPS parece ter alçado a tecnologia de semicondutores à categoria distinta, já que a concessão de licença compulsória de patente nesta área só seria aceitável no caso de “uso público não-comercial” ou para remediar procedimento “anticompetitivo ou desleal”.

Finalmente, deve-se observar que o artigo 31 de TRIPS estabelece que essas diversas “disposições serão respeitadas”, o que implicaria muito mais um controle dos atos das autoridades dos membros da OMC do que da linguagem utilizada nas respectivas legislações.¹⁴”

Ao elencarmos as licenças compulsórias na legislação atual, vimos que são elas, basicamente, as que versam sobre abuso de poder econômico, abuso de direito, licença por dependência e interesse público somado à emergência nacional.

Concluimos que as licenças compulsórias já vinham tendo tratamento legal no Acordo Trips e foram mantidas pela nossa legislação.

Sobre a licença compulsória do art. 71 da LPI vigente, o que comentaremos com mais vagar a seguir, o nosso então Ministro da Saúde, José Serra, baseou-se nessas razões legítimas, ou seja, emergência nacional e interesse público quando quis proteger os doentes de AIDS.

¹⁴ Vide nota 3, supra.

3.2 – LICENÇAS COMPULSÓRIAS E VOLUNTÁRIAS

Conforme dissemos anteriormente, a patente concedida é um direito de propriedade, mesmo que *sui generis*, mas é.

Assim sendo, é passível de cessão e transferência, por ato *inter vivos* ou *causa mortis*.

Tais anotações são feitas nos registros do INPI, que produzirão os efeitos em relação a terceiros, desde sua publicação.¹⁵

As licenças, então, podem ser voluntárias ou compulsórias.

As licenças voluntárias estão regulamentadas nos artigos 61 a 67 da LPI.

O titular da patente poderá licenciar um terceiro a sua exploração através de um contrato, que deverá ser averbado no INPI.

Tal contrato, ao ser averbado, passará a produzir efeitos perante terceiros.

Ele também é um instrumento que define direitos e obrigações das partes intervenientes.

A nossa legislação também prevê que o titular da patente poderá colocá-la em oferta para a exploração, através do INPI.

Muito bem. Esses são os casos de licença voluntária.

Mas existem os casos de licença compulsória, as quais já mencionamos.

De acordo com Eduardo Grebler:¹⁶

“A longa e minuciosa regulamentação que se encontra na LPI sobre a licença compulsória parece destinar-se a situações excepcionais. Com efeito, normas de caráter semelhante existiam no antigo Código, que chegava a contemplar a possibilidade de desapropriação do privilégio, quando considerado de interesse da segurança nacional ou quando o interesse nacional o exigisse” (CPI, arts. 33 a 39). Continuando: “Contudo, em 25 anos de vigência do Código, apenas três casos de licença obrigatória foram registrados no INPI — todos referentes à mesma patente —, a demonstrar a pouca aplicabilidade deste mecanismo, cujo maior efeito é de caráter dissuasório”. O autor aqui se refere à patente da vacina contra febre aftosa, requerida pelo Laboratório Valée.

¹⁵ Conforme Lei n.º 9.279/96 (“LPI”), arts. 58, 59 e 60

¹⁶ Grebler, Eduardo = “A nova lei brasileira sobre a propriedade industrial”, artigo publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 111, Malheiros Editores, pág. 107.

Para o Prof. Jacques Labrunie: ¹⁷

“A questão do privilégio temporário de exploração exclusiva da invenção, conferido ao inventor, pelo Estado, sempre foi objeto de discussões sobre possíveis abusos do poder econômico.

Sobretudo nos países menos desenvolvidos, a questão assume grandes contornos, uma vez que a grande maioria das patentes depositadas e concedidas pertence a não-nacionais.

Durante muito tempo, se defendeu que, para países como o Brasil, pertencer ao Sistema Internacional de Patentes, isto é, conceder patentes aos estrangeiros, só traria benefícios se tais invenções fossem exploradas localmente. Conseqüentemente, gerando empregos, impostos, transferência de tecnologia, utilização de matéria-prima local, poupança de divisas etc.

Para se forçar o titular da patente a explorar a invenção localmente, foram criadas as sanções pelo não-uso, a saber, os institutos da caducidade por falta de exploração e da licença obrigatória”.

A caducidade está prevista nos arts. 78, III, 80 e 83 da LPI e seu principal efeito é tornar a invenção de domínio público, ou seja, pode ser explorada por qualquer interessado.

A diferença com a licença obrigatória é que neste caso, há a substituição do titular da patente, pela autoridade designada, com a finalidade de conceder a um terceiro a autorização de exploração da invenção.

Vamos falar sobre os casos previstos na LPI sobre licença compulsória:

Art. 68, § 1.º, I - estabelece que a licença obrigatória por falta de fabricação local ou falsificação local incompleta ou ainda falta de uso integral do processo patentado, pode ser evitada no caso de inviabilidade econômica, quando será admitida importação.

O § 2.º desse mesmo artigo determina que a licença obrigatória somente poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que possua capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

O licenciado obrigatório sofre uma limitação territorial, uma vez que a exploração deve se destinar predominantemente ao mercado interno. O licenciado pode exportar, mas deve satisfazer o mercado interno.

O § 3.º do mencionado art. 68 estipula regras para a licença obrigatória obtida com base no abuso de poder econômico por parte do titular.

¹⁷ Labrunie, Jacques, “Licença Obrigatória e Caducidade de Patentes: As modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris”, in revista da ABPI, n.º 7, pág. 17

Aqui, novamente a exceção permissiva da importação por tempo determinado (um ano da concessão da licença obrigatória) do objeto da patente, pelo licenciado obrigatório.

O § 4.º fala da licença compulsória concedida por falta de exploração local bem como sobre a licença concedida por abuso de poder econômico, o que permite, em ambos os casos, ao licenciado e mesmo a terceiros importarem o objeto da patente, desde que sejam produtos legítimos — o que isso quer dizer — quer dizer produtos colocados no mercado pelo titular ou com seu consentimento (as tais “importações paralelas”).

Sobre as licenças por abuso de poder econômico, isto funciona em duas esferas administrativas, o INPI e o CADE. Como toda e qualquer decisão administrativa, cabe recurso ao Poder Judiciário.

No nosso entendimento, somente após trânsito em julgado da decisão judicial tornando definitiva a decisão do CADE é que seria possível ao INPI autorizar e conceder a licença ao requerente.

E, finalmente, a licença compulsória por emergência nacional ou interesse público (art. 71 da LPI), objeto do presente trabalho, que passaremos a explicar.

4.1 - DA EMERGÊNCIA NACIONAL E DO INTERESSE PÚBLICO

A - CONCEITO INDETERMINADO

Primeiramente, devemos explicar o que é um conceito indeterminado ou aberto, uma vez que “emergência nacional” e “interesse público” são assim denominados.

De acordo com English:¹⁸

“Por conceito indeterminado entendemos um conceito cujo conteúdo e extensão são em larga medida incertos. Os conceitos absolutamente determinados são muito raros no Direito. Em todo o caso devemos considerar como tais os conceitos numéricos (especialmente em combinação com os conceitos de medida e os valores monetários: 50 km,

¹⁸ English, Karl, “Introdução ao Pensamento Jurídico”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6ª edição, pág. 208 e ss.

prazo de 24 horas, 100 marcos). Os conceitos jurídicos são predominantemente indeterminados, pelo menos em parte.

É o que pode afirmar-se, por exemplo, a respeito daqueles conceitos naturalísticos que são recebidos pelo Direito, como os de “escuridão”, “sossego noturno”, “ruído”, “perigo”, “coisa”.

E com mais razão se pode dizer o mesmo dos conceitos propriamente jurídicos, como os de “assassinato”, (“homicídio qualificado”), “crime”, “ato administrativo”, “negócio jurídico”, etc.

O autor, mais adiante, menciona o “poder discricionário”, que aborda a “administração”.

E explica que o nosso poder discricionário apenas aparece como “discricionariedade da estatuição” ou também como “discricionariedade na hipótese legal”.

A título de ilustração, transcreveremos um trecho muito interessante:¹⁹

“Conceitos discricionários como, ‘interesse público’ ou a ‘equidade’ podem de igual forma ser olhados como pressupostos da estatuição (logo como elemento da hipótese) ou como elementos determinantes da própria estatuição. Frequentemente é apenas de uma questão de técnica legislativa que depende acharem-se os conceitos discricionários integrados na “hipótese” ou na “estatuição”, que se formule: ‘quando se esteja perante um interesse público, então...’, ou ‘o interesse público pode ser satisfeito, procedendo...’.

Assim, podemos concluir que existe discricionariedade em nossa ordem jurídica, ainda que se fale em um Estado de Direito.

O que vai se passar, nesse caso, é um sentido de valorização, uma vez que — como conceitos indeterminados — algo ou alguém, no caso a administração pública, determinará o que é emergência nacional, bem como interesse público. E fica a critério da hermenêutica jurídica onde e com que alcance tal discricionariedade existe.

Partindo do pressuposto que interpretar (processo hermenêutico) quer dizer encontrar a significação de algo, caímos em três questões fundamentais, a saber:

- a) o que é que se interpreta;
- b) interpretando-se algo, o que vale e o que não vale;
- c) qual é o valor alcançado ao se descobrir ou ao se criar uma significação;

E como se dá essa interpretação, digamos, como resolver o dilema?

¹⁹ English, Karl, ob. cit., pág. 227

Temos vários tipos, tais como interpretação gramatical, interpretação sistemática (dentro do sistema normativo), interpretação valorativa ou axiológica e, finalmente, interpretação histórica...

Difícil de responder. O fato é que o que se busca é uma verdade hermenêutica. O que prevalece? A vontade da lei ou a vontade do legislador?

A interpretação gramatical ou léxica consiste na definição do significado dos termos usados pelo legislador, comparando-se os contextos lingüísticos nos quais os termos são aplicados. A interpretação teleológica é aquela que busca a *ratio legis*, ou seja, a finalidade ou motivos que levaram à criação da lei. A interpretação sistemática pressupõe o dogma da racionalidade do legislador, portanto, de que existe uma vontade unitária e coerente na elaboração da lei, inserindo-se esta no contexto geral do sistema jurídico. Neste caso o intérprete elimina as antinomias e integra as eventuais lacunas. A interpretação histórica utiliza documentos históricos, tais como estudos e trabalhos preparatórios para a elaboração das leis.²⁰

Entretanto, a discricionariedade não implica que a administração pública seja ilimitada em suas determinações. Sempre existe a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário, que também fará seu processo hermenêutico, porém colocando um ponto final à discussão.

Vamos apenas interpretar o que diz o art. 71 da LPI, bem como o Decreto n.º 4.830/03, que dá nova redação ao Decreto n.º 3.201/99, que dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e interesse público.

5. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DECRETO 3.201/99, ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

5.1. PEQUENA INTRODUÇÃO

²⁰ Norberto Bobbio, *O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito*, São Paulo, Ícone, 1995, pág. 214.

Como é sabido, o art. 71 da LPI trata das licenças compulsórias por emergência nacional e interesse público, tendo sido regulamentado pelo Decreto n.º 3.201/99, o qual foi alterado pelo decreto n.º 4.830/03, posteriormente.

A patente, assim, é um direito limitado por sua função: existe enquanto socialmente útil.

O uso da exclusiva, de forma abusiva, é contradireito.

A nossa Constituição traz dois aspectos que limitam o uso da patente:

- a) o privilégio – aliás, uma restrição excepcional à liberdade de concorrência – não pode ser abusado;
- b) mesmo que sua utilização esteja de acordo com a sua função social, ainda assim estará sujeito às limitações impostas pelo interesse coletivo . Analisaremos este último aspecto.

5.1.1 DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 3.201/99, ALTERADO PELO DECRETO 4.830/03.

Toda propriedade, incluindo-se aqui a propriedade intelectual, ainda que *sui generis*, conforme já mencionado, goza de duas garantias:

- a) a de conservação, isto é, o dono somente perde se o interesse coletivo o exigir (necessidade pública, utilidade pública e interesse social).
- b) a de compensação, ou seja, a justa indenização do expropriado.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ²¹ menciona a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789:

Art. 17: “sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode dela ser privado a não ser quando a necessidade pública legalmente verificada o exige de modo evidente e sob condição de uma justa e prévia indenização”.

Prevista na nossa Constituição, no art. 5.º, XXIV, a figura em lei e mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

²¹ Ferreira Filho, Manoel Gonçalves “A propriedade intelectual e o Desenvolvimento Tecnológico sob o prisma da Constituição Brasileira”, Anais, 2002, ABPI, pág. 25 e ss.

Como direito de propriedade que é, o direito do inventor se sujeita a essas mesmas regras.

Por força da função social constitucional, aí se encontra o fundamento da desapropriação por interesse público.

De acordo com Barbosa²², há dois tipos de licença compulsória:

“Outra distinção absolutamente relevante é entre as licenças de interesse privado e as de interesse público; aquelas têm por pressuposto um interesse individual, subjetivado, cuja pretensão se exerce mediante requerimento ao ente público que examinará a legitimidade do requerente em face do pedido, e a satisfação das condições procedimentais e substantivas. As licenças de interesse público seguem processualística própria e atendem a pressupostos constitucionais inteiramente diversos”.

A licença de interesse público se distingue das demais, uma vez que o interesse a prevalecer não é o do licenciado, mas o próprio nome diz, o interesse público.

O Acordo Trips, já explicado anteriormente, prevê a licença por interesse público, em seu art. 31, especialmente por aplicação do art. 8.º.

Em novembro de 2001, o Conselho Ministerial da OMC reuniu-se na cidade de Doha e os países emitiram uma declaração denominada Trips e a Saúde Pública.

Barbosa²³ nos explica:

“Seguindo a explicação oficial da OMC, nesta declaração os ministros enfatizam que é importante executar e interpretar o Acordo Trips de maneira que dê apoio aos objetivos da saúde pública, promovendo acesso aos medicamentos novos. O enunciado afirma que o Acordo Trips não deve impedir que os governos nacionais ajam para proteger a saúde pública, pois que têm eles o direito de usar as flexibilidades do acordo”.

Após tais declarações, fica esclarecido que os instrumentos da licença compulsória são absolutamente lícitos no contexto do Acordo Trips.

Da mesma forma as importações paralelas: todo país-membro poderá exportar produtos farmacêuticos sob licença compulsória. Todos os países-membros da OMC são elegíveis como importadores, mas desde que declarem que não podem fabricar o bem licenciado compulsoriamente.

²² Barbosa, Denis Borges “A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público”, ABPI, n.º 67, pág. 11.

²³ Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pág. 13

Esse mecanismo somente poderá ser utilizado em boa-fé, ou seja, para a saúde pública.

O mecanismo da licença por interesse público já é admitido em outros países, como para o direito francês.

O direito italiano também acolhe o instituto .

O nosso direito passou a admitir o instituto a partir de 1996, com a edição da já mencionada LPI, em seu artigo 71.

5.1.2. NATUREZA JURÍDICA DA LICENÇA COMPULSÓRIA DO ART. 71 DA LPI.

É necessária uma justificação da limitação da propriedade pelo interesse do Estado.

Se, por um lado, existe a proteção constitucional da propriedade , por outro existe a prevalência de uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado.

Não é o mesmo mecanismo da licença por abuso de poder econômico, ou daquelas por falta de uso. Aqui, trata-se de necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado.

A regra constitucional, mais uma vez, é a do uso social da propriedade, previsto no art. 5.º, XXIX da Carta de 1988, que dispõe que a patente deve ser usada “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. Podemos interpretar o artigo mencionado tanto para as correções de abuso, quanto para as situações de interesse social sobre o particular.

Ainda Barbosa ²⁴:

“O exercício do domínio iminente do estado se faz em direito através da desapropriação ou da requisição. No caso brasileiro, entendemos que a licença compulsória pertinente é o caso específico de requisição”.

²⁴ Barbosa, Denis Borges, ob. cit. Pág. 17

CF/88, Art. 5.º, XXV:

“No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano”.

Pontes de Miranda,²⁵ em antigo estudo sobre o assunto em questão, destaca que a requisição é um instituto parecido com a desapropriação. Diz-se estado policial de necessidade. A propriedade do bem não é retirada do dono, portanto não há desapropriação.

É o que passaremos a discutir a seguir: os aspectos inconstitucionais do Decreto 3.201/99, com alterações do Decreto 4.830/03.

²⁵ Miranda, Pontes de apud Denis Barbosa, ob. cit., pág. 17.

5.2. ASPECTOS INCONSTITUCIONAIS DO DECRETO 3.201/99, COM ALTERAÇÕES DO DECRETO 4.830/03.

Vamos tomar alguns detalhes conceituais primeiramente, para podermos alcançar o nosso objetivo.

Emergência nacional implica um agravado estado de interesse público ou coletivo, cujo atendimento das demandas é urgente.

Iminente perigo público é próprio das requisições e não se identifica com o critério de emergência nacional ou interesse público, conforme nos ensina Barbosa²⁶.

A emergência é nacional, não local;

O interesse pode ser difuso, coletivo ou público. Se for interesse público, pode ser em qualquer âmbito, não necessariamente federal.

O interesse público pode justificar uma desapropriação de patente. O ponto a ser enfocado, assim, é no tocante à prévia indenização decorrente das desapropriações, mas dispensável nas requisições. Parece, entretanto, que se houver pagamento de “royalties” na mesma proporção do uso da patente, fica caracterizada uma forma de indenização.

O domínio iminente justifica-se pelas noções de utilidade pública, onde encontramos o interesse público.

Assim dispõe o Decreto-Lei n.º 3.365/41, em seu art. 5.º:

“Art. 5.º Consideram-se casos de utilidade pública:

- a) a segurança nacional;
- b) a defesa do Estado;
- c) o socorro público em caso de calamidade;
- d) a salubridade pública;
- e) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento regular de meios de subsistência;
- f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

²⁶ Barbosa, Denis Borges, ob. cit., pág. 18.

- g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais;
- h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos;
- i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados ou não para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;
- j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo;
- k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos e rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;
- l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico;
- m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
- n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves;
- o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária;
- p) os demais casos previstos por leis especiais.”

A necessidade pública ou utilidade pública deverá ser declarada em ato do Poder Executivo Federal.

Como é um conceito jurídico indeterminado, conforme já abordado, é mediante um decreto do Presidente da República, Governador ou Prefeito, que se chega à declaração.

O art. 71 da LPI menciona a necessidade de uma publicação de interesse público ou emergência nacional em ato do Poder Executivo.

O questionamento sobre a competência especificada, na lei, de alguma autoridade leva a uma eventual dúvida sobre a constitucionalidade da concessão de uma licença.

Embora a Lei 9.279/96 determine a competência exclusiva da União para o procedimento declaratório, outras esferas do executivo também podem ser titulares de algum interesse público que demande um atendimento.

A Administração Pública, todavia, não se manifestará nesse sentido – licença compulsória – se o titular da patente, bem como o licenciado, estiverem em condições de atender à demanda ensejada pela emergência ou interesse público.

Para a defesa do interessado, a própria Constituição criou o mecanismo: “*due process of law*”, art. 5.º, LIV.

Emergência nacional, entretanto, prejudica uma defesa prévia do titular.

Podemos estar, novamente, diante de uma inconstitucionalidade?

Bem, fora esse detalhe, a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n.º 9.784/99) deverá ser aplicada:

“Art. 2.º A Administração Pública obedecerá, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.”

A licença do art. 71 da LPI, assim, não se deve a um requerimento de algum interessado, mas, ao contrário, ela é concedida de ofício.

Na verdade, sua razão de ser é para evitar preços excessivos por causa de um aumento de demanda. Um exemplo, uma epidemia que necessita de vacinas. O titular da patente não a licencia a terceiros e também não supre o mercado, aumentando o preço do medicamento. Surge, então, o motivo para a licença em questão.

Podem ocorrer duas situações:

- a) ou a licença se destina à produção para o mercado;
- b) ou a licença se destina para compras governamentais.

Na hipótese “a”, a Administração apenas criou uma oportunidade de mercado. Já na hipótese “b”, a licença é subsidiária a uma demanda do Estado.

A oferta de licença deve ser feita de forma impessoal e através de publicidade. Deve, portanto, constar de edital publicado a todos os interessados.

Vejamos o que dispõe o art. 37 da nossa CF/88:

“A Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Se for um caso específico de demanda do estado, além do acima transcrito (caput do art. 37 da CF/88), aplica-se o inciso XXI do mesmo artigo, especialmente no que diz respeito ao processo de licitação pública. A não ser no caso de emergência nacional, conforme o disposto na Lei n.º 8.666/93:

Assim conceitua a Lei 8.666/93 para dispensabilidade de licitação:

“IV- nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

Vejamos, a seguir, o procedimento da licença compulsória por interesse público.

Distinguem-se claramente seis fases no procedimento da licença compulsória por interesse público:

*“- a determinação da necessidade ou emergência e da impossibilidade ou recusa do seu atendimento pelo titular da patente;
- da declaração do interesse público ou da emergência;
- da oferta pública ou licitação para a licença;
- da outorga da licença;
- da fixação ou arbitramento do valor do royalty na forma dos §§3.º e 4.º do artigo 73 da lei 9.279/96;
- do registro da licença compulsória.”*

As duas primeiras situações estão dispostas na já referida lei n.º 9.784/99, sendo que a declaração de interesse público ou emergência seguirá o rito processual das declarações de necessidade ou utilidade pública para desapropriação;

A oferta de licença segue as regras da Lei n.º 8.666/93;

Finalmente, as duas últimas situações acima expostas são regulamentadas pelo disposto na Lei n.º 9.279/96, art. 73.

Fator determinante para a promoção de oferta ou a contratação com a Administração Pública é o valor dos *royalties*.

Assim...

Ainda que se entenda a licença compulsória como instituto de requisição – e não de desapropriação – deve haver indenização, sob pena de inviabilizar os paradigmas da propriedade privada. Como igualmente cabe ao Poder Público avaliar, no caso concreto, a necessidade de fazer prevalecer o interesse social ao interesse privado.

5.3. DA OUTORGA DA LICENÇA

A. DO PAPEL DO INPI

Não é da competência exclusiva do INPI para a concessão da licença ex-officio do artigo 71 da LPI.

A Lei 9.279/96 não restringiu ao INPI essa função. Como a licença compulsória em questão tem natureza de requisição administrativa, quem deve apurar a necessidade pública ou emergência é a autoridade à qual esteja vinculado o atendimento à necessidade pública referente.

Se for um caso de saúde, a pasta é o Ministério da saúde.

E ainda, a necessidade ou emergência deveria ser declarada por um decreto da Presidência da República, porém essa função é do Ministério da área em questão. Quando declarada a existência do interesse público ou da emergência em relação a uma patente específica, a oferta ou determinação de licenciamento caberia ao órgão ou entidade incumbida de promover o procedimento de licitação.

O INPI executa a decisão administrativa, de acordo com os §§ 3.º e 4.º do art. 73 da LPI, bem como o registro da licença compulsória.

Existe remuneração ao instituto da requisição, de natureza indenizatória, não remuneratória.

Então, a indenização será o valor econômico da patente, cujo cálculo será sobre o preço efetivamente praticado pelo licenciado compulsório – não sobre o que pratica o titular ou seu licenciado voluntário.

A licença será temporária, pois visa atender à emergência ou ao interesse público temporário. Se tornar permanente, então há que se falar em desapropriação, pois muda a titularidade da patente em questão. Passa do particular para o âmbito público, então houve desapropriação, nesse caso.

5.4. DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELO DECRETO N.º 4.830/03

A primeira modificação relevante trazida pelo novo Decreto foi em relação ao uso “não comercial” desse tipo de licença, que o Decreto anterior dispunha. Havia nisso uma ilegalidade.

Assim, o Decreto n.º 4.830/03, combinado com o art. 31 do Acordo Trips da OMC elucida essa questão, ou seja, quando existir emergência nacional ou outros casos de também emergência, o uso público pode ser comercial.

O decreto delega ao ministro de Estado pertinente – através de portaria – a atribuição de declarar a emergência nacional ou o interesse público.

Outra alteração é em relação ao art. 5.º, III do Decreto 3.201/99, em atendimento ao art. 24 da Lei nº 9.279/96, uma vez que o relatório da patente tem que expor a maneira de execução prática da solução técnica reivindicada.

Uma alteração igualmente importante foi em relação à permissão ao licenciado de adquirir, no mercado externo, de qualquer fonte que o possibilite suprir a demanda do mercado.

Finalmente, ao INPI caberá anotação das licenças – as quais – atendidas a emergência nacional ou interesse público, a autoridade competente deverá extinguir.

6. ATUALIDADES SOBRE O TEMA. CONCLUSÃO.

São seguramente, dois assuntos complexos: saúde e mercado.

Saúde e propriedade são direitos igualmente garantidos pela nossa constituição.

Saúde está no capítulo dos direitos sociais e no da ordem social.

Já o direito à propriedade encontra-se no capítulo que regula os direitos individuais e coletivos e na ordem econômica.

Saúde e propriedade se tocam quando falamos sobre medicamentos (políticas de preço, distribuição etc.) e suas patentes de invenção.

Não há, no nosso ordenamento jurídico, nenhuma legislação específica sobre medicamentos. Logo, o que se aplica são as normas da Lei 9.279/96, a já mencionada LPI.

Vimos que saúde é um direito difuso; medicamentos estão diretamente ligados à manutenção da saúde da população, uma vez que fazem parte da política sanitária do Estado.

É um ponto de vista defensável que os fármacos estão no patamar de coisa pública. Por esta razão é que o Estado se faz tão presente.

Para Campilongo²⁷:

“A Constituição brasileira de 1988 ratificou essa incumbência social do Estado ao estabelecer o direito à saúde como um dos seus princípios fundamentais. No seu art. 1º, III, a Carta Magna afirma que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do estado Democrático do Direito. E, no inciso IV do art. 3º, ressalta que a promoção do bem de todos é um dos objetivos da República do Brasil. Já no título VIII, Da Ordem Social, o direito à saúde é tratado mais especificamente, trazendo diretrizes, normas políticas essenciais à área da saúde”.

²⁷ Campilongo, Celso Fernandes, in: “Política de Patentes e o Direito da Concorrência”, artigo componente de “Política de Patentes em saúde Humana”, Ed. Atlas S/A., SP, 2001, pág. 156.

Especificam melhor a questão os artigos 196 e 197 da nossa Constituição.

Por sua vez, “a propriedade é elemento essencial da estrutura econômica de qualquer Estado”.²⁸

Mas tem que passar pelo aspecto da função social da propriedade, pois não há como tratar da propriedade sem que ela se obrigue. Mas não há autorização constitucional para suprimi-la, apenas para socializá-la, por assim dizer. É um “meio de consecução da vontade pública”.²⁹

Passemos às patentes: forma de propriedade, inclusive um monopólio legal.

Existem diplomas constitucionais que incentivam a atividade científica, ex. art. 218 § 1.º; 218 § 3.º; 218 § 4 e 218 § 5.

Proteger as patentes é trazer desenvolvimento, em última análise.

E, com o intuito de não causar distorções ou, por outro lado, minimizá-los, é que foi criado o mecanismo de licenças compulsórias. Quem decide é a esfera administrativa, ou seja, o CADE e o INPI, mas sendo cabível tanto o recurso administrativo quanto o judicial de suas decisões.

Os Estados Unidos não são simpáticos à proteção da produção nacional e alegam que, se todos os países membros da OMC quiserem manter seu programa de produção local acaba a globalização comercial. Depois, os EUA foram questionar a licença compulsória junto a OMC porque consideram que a nossa legislação não está de acordo com o Trips.

Ainda não temos notícia de licenciamento compulsório no caso de patentes da indústria farmacêutica, mas é certo que é um setor de extrema importância por ser de relevância pública.

²⁸ Campilongo, op. cit., pág. 157.

²⁹ idem

Finalmente o que se tem hoje é um programa brasileiro de combate à Aids, com destaque internacional.

O Brasil contribui com países africanos de língua portuguesa através da transferência gratuita de tecnologia para que se fabrique o coquetel anti-aids. A finalidade é garantir o acesso da população a tais medicamentos, uma vez que são de custo elevado.

Se fizermos um paralelo entre o moderno Direito de Autor praticado por uma entidade sem fins lucrativos chamada “Creative Commons”, chegaremos a algumas possibilidades.

Analisando o contexto de sua criação, o Creative Commons teve por objetivo coibir as práticas de violações de Direitos Autorais que a Internet facilita. Mas sem com isso proibir a pesquisa e uso de obras cujo acesso é aberto pela Internet. Assim, um professor da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig criou o Creative Commons. Os titulares de direitos autorais disponibilizam suas obras aos interessados sem com isso perderem sua titularidade. Ao titular cabem os direitos autorais e a escolha sobre o que se pode ou não permitir aos licenciados fazer ou não fazer. Por exemplo, existem amplas licenças que permitem qualquer tipo de uso, inclusive cópia, outras limitam ou mesmo proíbem cópias da obra.

Se estendermos o raciocínio às patentes, veremos que se for criado um mecanismo semelhante, pelo menos no que diz respeito às patentes de medicamentos, não haverá necessidade de licenças compulsórias. O próprio titular da patente já determina o tipo de uso que pode ter sua invenção.

Assim, a propriedade estará cumprindo sua função social. Para pensarmos.

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:

BARBOSA, Denis Borges. “Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público” *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.45, mar./abr., 2000

_____”A Propriedade Intelectual e o desenvolvimento tecnológico sob o prisma da Constituição Brasileira”. In *XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. A inserção da Propriedade Intelectual no mundo econômico, Anais 2002*, Publicação da ABPI

_____. “Importação, trabalho obrigatório, caducidade e licença compulsória”. *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.2

BASSO, Maristela. “O regime internacional da proteção da propriedade intelectual da OMC/Trips”

“*OMC e o Comércio Internacional*” *Cordenador: Alberto do Amaral Júnior*. Aduaneiras, 2002

BOBBIO, Norberto “O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito”, Ícone, 1995.

CAMPILONGO, Celso Fernandes “Política de Patentes e o Direito da Concorrência”. In *Política de Patentes em Saúde Humana*. São Paulo: Atlas, 2001

CERQUEIRA, Gama “*Tratado da Propriedade Industrial*”, Vol 1 , Forense . RJ.

ENGLISH, Karl “Introdução ao Pensamento Jurídico”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 6 a Edição

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. “A Propriedade Intelectual e o desenvolvimento tecnológico sob o prima da Constituição Brasileira”. In *XXII*

Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. A inserção da Propriedade Intelectual no mundo econômico, Anais 2002, Publicação da ABPI

GREBLER, Eduardo = “A nova lei brasileira sobre a propriedade industrial”, artigo publicado na Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n.º 111, Malheiros Editores, pág. 107

LABRUNIE, Jacques. “Licença obrigatória e caducidade de patentes: as modificações geradas pelo texto de Estocolmo da Convenção de Paris”. *Revista ABPI*, Rio de Janeiro, n.07, 1993 –

MORAIS, Gustavo, in “Manutenção do Direito de Patente e Licença Obrigatória”, Anais do XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1996,

SIEMSEN, Peter Dirk, in “Painel 3”, Anais do XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2001.

SOUZA, Ana Cristina França - “Avaliação de Propriedade intelectual e ativos intangíveis”, Revista da ABPI nº 39