



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E POLÍTICAS
ESCOLA DE DIREITO POSITIVO**

**ANÁLISE DO CASO DAS PATENTES “MAILBOX”
À LUZ DO INCISO XXIX DO ARTIGO 5º DA CRFB**

CLAUDIO FONSECA MACHADO DOS SANTOS

Rio de Janeiro – 2017

CLAUDIO FONSECA MACHADO DOS SANTOS

**ANÁLISE DO CASO DAS PATENTES “MAILBOX”
À LUZ DO INCISO XXIX DO ARTIGO 5º DA CRFB**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
como requisito parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Direito

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel

Rio de Janeiro – 2017

SUMÁRIO

As patentes de produtos farmacêuticos e químicos cujos depósitos foram efetuados entre a aprovação do Acordo TRIPs (Decreto Presidencial 1355 de 31/12/1994) e a entrada em vigor da nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96) em 14/05/1997 são chamadas patentes *mailbox*, pois tiveram de aguardar a nova lei para serem reconhecidas. Ao serem finalmente avaliadas e aprovadas, tiveram suas cartas-patentes concedidas com vício de prazo, gerando questionamentos judiciais. O presente trabalho visa analisar o caso das patentes *mailbox* à luz do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Brasileira, visto que esse dispositivo ao mesmo tempo que assegura o direito à propriedade industrial lhe impõe os limites de uma função social. Para efetuar a análise será feita uma revisão histórica. Serão apresentados alguns conceitos e será feita a contextualização política e econômica ao nível internacional até chegar ao Acordo TRIPs e suas consequências. A lei de propriedade industrial, especialmente o dispositivo *mailbox*, será confrontada perante a Constituição e os Direitos Fundamentais para finalmente avaliar-se como os Tribunais têm se posicionado a respeito do caso.

Palavras-chave: Propriedade industrial; Função social da propriedade industrial; Direitos Fundamentais; Direito Internacional Público; Direito Administrativo; Princípio da Confiança Legítima.

ABSTRACT

Patents for pharmaceutical and chemical products whose applications were made between the approval of the TRIPs Agreement (Presidential Decree 1355 of 12/31/1994) and the entry into force of the new industrial property law (Law 9,279 / 96) on May 14 / 1997 are called "mailbox" patents, since they had to wait for the new law to be recognized. When applications were finally evaluated and approved, their letters-patents were granted with a term flaw, leading to judicial inquiries. This paper aims to analyze the case of "mailbox" patents in the light of item XXIX of article 5 of the Brazilian Constitution, since this precept, while ensuring the right to industrial property, imposes on it the limits of a social function. A historical review will be carried out to perform the analysis. Some concepts will be presented and the political and economic contextualization will be done at the international level until reaching the TRIPs Agreement and its consequences. Industrial property law, especially the "mailbox" precept, will be confronted against the Constitution and the Fundamental Rights to finally assess how the Courts have positioned themselves on the case.

Keywords: Industrial property; Social function of industrial property; Fundamental rights; International Public Law; Administrative law; Principle of Legitimate Confidence.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1 – REVISÃO HISTÓRICA E CONCEITOS.....	7
2 – O CONTEXTO INTERNACIONAL E O ADPIC.....	13
3 – QUESTÕES CONSTITUCIONAIS	27
4 – ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA	46
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	57
BIBLIOGRAFIA.....	59

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar o caso das patentes *mailbox* à luz do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Brasileira. Patentes *mailbox* são patentes de produtos farmacêuticos e químicos cujos depósitos foram efetuados entre a aprovação do Acordo TRIPs (Decreto Presidencial 1355 de 31/12/1994) e a entrada em vigor da nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96) em 14/05/1997, pois tiveram de aguardar a nova lei para serem reconhecidas. Ao serem finalmente avaliadas e aprovadas, tiveram suas cartas-patentes concedidas com vício de prazo, gerando questionamentos judiciais sobre os quais se pretende debruçar em quatro capítulos.

No primeiro capítulo, são postos alguns conceitos e é feita uma breve revisão histórica do instituto da propriedade industrial e sua relevância para o desenvolvimento econômico e social dos países. Uma revisão histórica é sempre importante para a perfeita compreensão da atualidade. Também é relevante para que o instituto da propriedade industrial não pareça insignificante no entrelaçamento com outros direitos, dentro do arcabouço jurídico, social e econômico que sustenta o Estado.

O segundo capítulo é dedicado à contextualização internacional da propriedade industrial. Especial atenção é dada ao “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” – ADPIC ou TRIPs, em inglês – situando-o no momento histórico em que foi assinado, quais foram os interesses em jogo e como acabou sendo incorporado ao ordenamento pátrio pela nova LPI (Lei nº 9.279/96). Aspectos de Direito Internacional Público são abordados, no que tange à eficácia do ADPIC em território nacional. São tratadas as consequências da adoção do TRIPs sobre o desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do Brasil. Por fim, são também tratados os nefastos impactos mundiais sobre o direito à saúde, devido à maior dificuldade de acesso a medicamentos.

No terceiro capítulo, são estudadas questões constitucionais afetas ao tema, desde a análise do direito fundamental previsto no Inciso XXIX do Artigo 5º da CRFB e com ele se coaduna com a Ordem Econômica Constitucional, bem como eventualmente como se contrapõe a outros princípios e direitos fundamentais positivados na Carta Magna. A constitucionalidade de vários dispositivos presentes na LPI também será discutida, haja vista a enorme polêmica introduzida pelo

parágrafo único do artigo 40, o qual, além de ser de duvidosa constitucionalidade, pode-se dizer que é a causa-raiz das lides associadas às patentes *mailbox*. Também em função desse polêmico parágrafo, são discutidos alguns aspectos de Direito Administrativo, tais como os princípios da Legalidade e da Eficiência, pois concorrem para o entendimento do caso.

O quarto capítulo é dedicado à análise da jurisprudência. É apresentado como os Tribunais Federais têm decidido com relação as lides das patentes *mailbox*, especialmente o TRF da 2ª Região. É feito uma análise do chamado Princípio da Confiança Legítima, que é o principal argumento de defesa dos detentores dessas patentes para manterem os prazos irregularmente concedidos.

Quanto à metodologia, para realização desta a análise, foi feito estudo doutrinário para situar o instituto da propriedade industrial e sua relevância econômica. Consultas bibliográficas permitiram uma melhor contextualização do ADPIC e suas consequências, bem como tratar de aspectos de Direito Internacional e Administrativo, bem do Direito Fundamental à Saúde.

Por fim, concluiu-se com um estudo qualitativo de jurisprudência, uma vez que o caso em estudo envolve várias lides nos Tribunais Federais, especialmente no TRF da 2ª Região cujos Acórdãos têm sido balizadores para os demais.

1 – REVISÃO HISTÓRICA E CONCEITOS

Tomando por base o clássico trabalho de João da Gama Cerqueira (CERQUEIRA, 2012), faremos uma breve revisão histórica do instituto da propriedade industrial e sua relevância para o desenvolvimento econômico e social dos países. Uma revisão histórica é sempre importante para a perfeita compreensão da atualidade. Também é relevante para que o instituto da propriedade industrial não pareça insignificante no entrelaçamento com outros direitos, dentro do arcabouço jurídico, social e econômico que sustenta o Estado. Iniciaremos essa revisão histórica a partir de alguns conceitos emprestados de Gama Cerqueira. Vários desses conceitos serão mais bem sedimentados ao final do capítulo, como decorrência da narrativa histórica.

Resumidamente podemos definir a *propriedade industrial* como “o conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial” (CERQUEIRA, 2012, p.36). Assim, Gama Cerqueira, que foi um grande partidário da autonomia desse ramo do direito, dá à *propriedade industrial* uma abrangência muito maior do tema que pretendemos estudar que se restringe às *invenções industriais* cujo reconhecimento formal pelo Estado se dá por meio da emissão de uma carta patente. A emissão da patente é o reconhecimento público de uma propriedade imaterial, temporária e resolúvel do inventor, sendo o aperfeiçoamento final desse direito, mas não seu fundamento. Contudo, antes de prosseguir o tema das invenções, apenas para exemplificar a grande abrangência da *propriedade industrial*, vejamos como a compreende Gama Cerqueira:

De acordo com a definição dada e o critério de distinção que adotamos, incluem-se na propriedade industrial os *privilégios de invenção*, os *modelos de utilidade*, que em muitos países não são protegidos como criações distintas das invenções, os *desenhos e modelos industriais*, as *marcas de fábrica e de comércio*, o *nome comercial* em suas diversas modalidades, inclusive as *indicações de origem ou proveniência dos produtos*, os *segredos de fábrica*, as *recompensas industriais* e a repressão da *concorrência desleal*. (CERQUEIRA, 2012, p.37-38)

A necessidade de proteção das invenções industriais nasceu com a Modernidade, em decorrência da extinção das corporações de ofício cujo regime era incompatível com a nova filosofia econômica reinante: o *laissez-faire*. As corporações de ofício, ou guildas, eram detentoras de certos privilégios concedidos pelo Estado para a exploração de certo ofício ou atividade econômica. Esta característica de “privilégio”, ainda que temporário, permanece na propriedade industrial até nossos dias, em franca oposição ao princípio da livre iniciativa, como a forma mais eficiente de compensar pecuniariamente o inventor, dada sua relevância econômica. Essa relevância é assim descrita por Gama Cerqueira:

A legitimidade do direito do inventor e a necessidade de sua proteção constituem, hoje em dia, princípios incontestáveis, (...). A experiência tem demonstrado, de modo cabal, em todos os países, que, em vez de constituir entrave ao progresso industrial, o sistema dos privilégios só tem concorrido para o desenvolvimento constante das indústrias e para o aperfeiçoamento incessante da técnica. (CERQUEIRA, 2012, p.130)

Surpreendentemente, a despeito de nosso subdesenvolvimento, o Brasil foi pioneiro em termos de proteção legal da propriedade industrial. Se considerarmos o Alvará do Príncipe Regente de 28 de abril de 1809, o Brasil foi o quarto país do mundo a proteger os direitos de inventor, antecedido unicamente pelos seguintes países desenvolvidos:

- Inglaterra: 1623 – *Statute of Monopolies*
- E.U.A: 1787 (previsão constitucional); 1790 (lei específica)
- França: 1791 (lei específica sobre privilégios de invenção)

É muito ilustrativo reproduzir o § VI do referido Alvará: "Sendo muito conveniente, que os Inventores, e Introdutores, de alguma nova Máquina, e Invenção nas Artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que Sou Servido Estabelecer em benefício da Indústria, e das Artes; Ordeno, que todas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o Plano de seu novo Invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dele, lhes conceda o Privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fruto dessa 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 todos os que por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”¹

Assim se posiciona Gama Cerqueira sobre esse Alvará:

Inspirado, sem dúvida, no Estatuto dos Monopólios da Inglaterra, de 1623, este velho alvará contém as linhas fundamentais da proteção legal das invenções, como meio de promover o progresso das indústrias: o requisito da novidade e da realidade do invento, o caráter de privilégio, o prazo limitado da concessão e a obrigação de ser publicada a invenção, findo o privilégio, para livre gozo da coletividade. (CERQUEIRA, 2012, p.4)

Na sequência histórica, a Constituição Imperial de 1824 através do inciso 26 do art. 179 assegurou os seguintes direitos: “Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.”² Em conformidade com a Constituição Imperial, foi promulgada lei específica em 28 de agosto de 1830. Esta lei, na prática, só previa a concessão de patente ao inventor nacional, visto que se ficasse provado que o inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessão brasileira ficaria cancelada. A compensação ao inventor e ao introdutor de uma indústria estrangeira seria um prêmio, não um privilégio. Outro requisito que poderia levar à caducidade de uma patente, além do já citado, era se o seu detentor não a explorasse no prazo de dois anos. Já se percebe, nesse segundo requisito, a superposição do interesse público sobre o privado, mesmo no auge do liberalismo, pois nenhum proveito obterá a sociedade em conceder um privilégio que não é explorado. Também haveria caducidade caso o inventor tivesse ocultado matéria essencial na documentação entregue para obtê-la, já que dela a sociedade não poderia tirar proveito após ter cessado o privilégio.

A lei de 1830 vigorou por mais de 50 anos quase sem nenhuma aplicação o que demonstra que nosso pioneirismo jurídico nem sempre foi acompanhado por igual movimento na esfera econômica. Ela foi substituída pela Lei nº 3.129 de 14 de

¹ Obtido de (CERQUEIRA, 2012, p.4)

² Obtido de (CERQUEIRA, 2012, p.6)

outubro de 1882 que, além de contemplar as inovações normativas propostas por vários congressos internacionais sobre propriedade industrial (Viena – 1873; Paris – 1878; Paris – 1880), introduziu o chamado “exame prévio” para produtos alimentícios, químicos e farmacêuticos (art.3º, §§2º. e 3º.). A lei de 1882 vigorou por 41 anos, mesmo durante a República, uma vez que a primeira Constituição Republicana de 1891 reafirmou os direitos de propriedade dos inventores.

Durante o período republicano várias leis se sucederam a respeito de patentes de invenção, uma vez que todas as constituições, exceto a outorgada de 1937, reconheceram explicitamente os direitos de inventor. Com o fim da II Guerra Mundial e o forte impulso industrializante que se seguiu, a normatização da relevância desse instituto configurou-se pelo artigo 2º do Código da Propriedade Industrial – CPI (Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945):

Art. 2º A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. (BRASIL, 1945)

Mesmo com a declaração de princípios dada no artigo 2º, o CPI de 1945 excluía de privilégio, em seu artigo 8º, as invenções relacionadas a produtos alimentícios e medicamentos, já mitigando o direito de propriedade em prol do interesse público, especialmente a saúde pública:

Art. 8º Não são privilegiáveis:

2º) as invenções que tiverem por objeto substâncias ou produtos alimentícios e medicamentos de qualquer gênero. (BRASIL, 1945)

Postura similar adotou o CPI de 1971 (Lei nº 5.772, 21/12/1971) em um período que se caracterizou por um grande esforço industrializante e de substituição de importações no qual o INPI (criado pela Lei nº 5.648/70) se caracterizou por um forte controle sobre a importação de tecnologias, objetivando a sua transferência e não o mero licenciamento de uso. Assim fixava o artigo 9º do CPI/71:

Art. 9º Não são privilegiáveis:

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; (BRASIL, 1971)

O diploma referente à propriedade industrial atualmente em vigor é a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 que nada mais fez do que incorporar ao ordenamento pátrio as regras estipuladas pelo TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC), aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94 e promulgado pelo Decreto Presidencial 1355, de 31/12/1994. Atendendo aos interesses dos países desenvolvidos, o referido acordo proibiu a exclusão de privilégios sobre uma série de produtos, dentre os quais os farmacêuticos, tal como se constata da leitura do artigo 229 da Lei nº 9.279/96:

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (BRASIL, 1996)

Ao final dessa breve revisão histórica, podemos concluir que o Brasil, que foi quarto país no mundo na proteção jurídica de um direito tão importante para o progresso econômico, tal como o de patentes de invenção, permanece em um grau de desenvolvimento bem aquém dos três primeiros, o que insinua que não basta um bom arcabouço jurídico para atingir esse intento, tal como corroboram as palavras de Gama Cerqueira:

O constante desenvolvimento do comércio do país e o fenômeno de sua incipiente, mas intensa industrialização, exigem legislação adequada à eficaz defesa e proteção dos interesses do comércio e da indústria, ligados a propriedade industrial, sobretudo em matéria de invenções. Não se dirá que o progresso industrial ou comercial de um país dependa essencialmente de sua legislação industrial; mas é inegável que essas leis, quando bem elaboradas e inteligentemente aplicadas, podem concorrer, sobremaneira, para esse progresso, ao passo que leis antiquadas, defeituosas ou incompletas, o entorpecem. (CERQUEIRA, 2012, p.27)

São muitas vezes os defeitos na legislação que abrem brechas para abusos desse tão importante direito que acabam por produzir o efeito contrário ao que se visava ao protegê-lo, condenando países ao subdesenvolvimento. Por isso Gama Cerqueira, apesar de tanto pugnar por esses direitos de propriedade imaterial, já na década de 1940, advertia:

Assim, se é justo encorajar os inventores e incentivar as suas atividades, em benefício do progresso econômico e social, não é conveniente aos interesses da sociedade que as invenções permaneçam indefinidamente ao serviço exclusivo de pequeno número de inventores, ainda com risco se concentrarem em mão de pessoas em número mais restrito que se organizassem em *trusts* para explorá-las com detrimento da coletividade. É necessário, pois, que, dentro de algum tempo, a exploração do invento seja livre. No caso contrário, criar-se-iam monopólios incompatíveis com os interesses da sociedade acompanhados de todos os seus inconvenientes. (CERQUEIRA, 2012, p.135-136)

Devido ao seu enorme impacto dos privilégios de invenção sobre o desenvolvimento econômico e social, não se pode subestimar a importância de bem normatizar tudo que envolve este tipo de propriedade, com vistas a não cair em armadilhas. Convém também avaliá-los no contexto internacional, como será feito no próximo capítulo, para melhor compreender os riscos envolvidos.

2 – O CONTEXTO INTERNACIONAL E O ADPIC

A busca das nações pelo desenvolvimento econômico é tão antiga quanto a história da humanidade. Contudo, nenhum período anterior pode-se comparar a grande afluência que se seguiu à Revolução Industrial. Curiosamente costuma-se demarcar o início desta grande transformação com o surgimento de uma invenção: a máquina a vapor de James Watt. Isso mais uma vez demonstra a estreita relação que há entre invenções (inovações) e desenvolvimento econômico. Não por acaso o país pioneiro nessa revolução (Inglaterra) foi também o pioneiro em legislar sobre o direito de propriedade industrial (CERQUEIRA, 2012, p.4). Em outras palavras podemos dizer que esses países pioneiros na industrialização legislavam sobre propriedade industrial como um reflexo natural de sua situação, como forma de lhes assegurar o desenvolvimento econômico que lhes era tão caro. Esse não era o caso do Brasil e de tantos outros países periféricos que permaneciam à margem do processo de industrialização.

A Revolução Industrial iniciada com a máquina a vapor teve várias fases e pode-se dizer que permanece até hoje, com diferentes vieses. Cada fase se caracterizou por um tipo de política que os pioneiros tentaram impor ou defender sobre os demais países através de tratados internacionais. Assim, durante o século XIX, vários tratados sobre propriedade industrial foram sendo propostos e assinados por vários países (CERQUEIRA, 2012, p.13). Nessa fase, o tom principal era assegurar a proteção da indústria nacional dos países pioneiros contra a concorrência de outros pioneiros em seus próprios mercados e no enorme mercado consumidor formado pela plêiade de países não industrializados, dentre os quais o Brasil. Desse período o Acordo Internacional mais importante e ainda vigente foi a Convenção de Paris ou “Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial” (CUP) em 1883 (BARBOSA, 2005, p.37).

A Convenção de Paris estabeleceu os requisitos mínimos de proteção à propriedade industrial que deveriam ser seguidos pelos países signatários. O ponto mais relevante do acordo foi a exigência de paridade: “o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro” (BARBOSA, 2005, p.38). Como isso, ficaria assegurada a concessão de privilégios para não-residentes, contrariando dispositivo de nossa pioneira Lei de Patentes de 1830 (CERQUEIRA, 2012, p.6-7)

que apenas assegurava ao introdutor de uma indústria estrangeira um prêmio ou subsídio, mas não a patente (monopólio). Dispositivos correlatos da CUP ainda vedavam que os membros pudessem “terminar com o privilégio só pelo fato de o titular importar os produtos feitos com tecnologia patenteada” (BARBOSA, 2005, p.39). Por conseguinte, ficava assegurado o monopólio dos produtores de manufaturas dos países industrializados nos mercados dos demais países, sem que precisasse produzir localmente. Além da exigência de tratamento igualitário entre residentes e não-residentes, a CUP também estabeleceu outros dois grandes requisitos obrigatórios: a independência dos privilégios e a prioridade unionista. A independência dos privilégios estabelece que, a despeito de se tratar do mesmo invento, “cada patente nacional é concedida e permanece em vigor, inteiramente independente das patentes de todos os outros países” (BARBOSA, 2005, p.38). Esse aparente tributo à soberania se justifica pela necessidade dos países industrializados protegerem-se contra os demais industrializados. No mesmo tom segue a prioridade unionista que estabelece a prioridade do país-membro onde foi depositado em primeiro lugar um pedido de patente. Nesses termos, o direito do estrangeiro se sobrepõe ao do nacional, pois “quem puder solicitar uma patente de invenção no exterior, sob a Convenção, tem um ano para fazê-lo também num outro País da União, prevalecendo seu direito sobre o dos demais que tenham inventado coisa similar ou depositado o pedido” (BARBOSA, 2005, p.38). Assim, respeitados esses princípios, nada impedia um país de escolher quais campos da tecnologia seriam suscetíveis de proteção por patente. Nessa linha seguiram as legislações brasileiras, até o advento da atual LPI (Lei nº 9.279, de 14/05/1996), no que tange a fármacos, como vimos anteriormente.

Mesmo no século XIX, países atualmente desenvolvidos, mas de industrialização mais tardia como Japão e Alemanha, perceberam a armadilha que os tratados de proteção à propriedade industrial poderiam representar para seu próprio desenvolvimento. “Experiências de países como Alemanha, Japão e Suíça indicam que um baixo nível de proteção foi um fator central no fortalecimento de suas capacidades produtivas e de P&D” (CHANG, 2001 apud LIMA, 2013, p.38). No caso da Alemanha, em especial:

A Alemanha, ao adotar o sistema de propriedade industrial, não permitiu o patenteamento de produtos químicos, apenas de seus

processos de produção. Por trás dessa decisão, estava a necessidade de estimular a inovação industrial, incentivando a procura por processos mais eficientes relativos ao produto de interesse. Essa estratégia é considerada um dos pilares do sucesso tecnológico alcançado pela indústria química alemã a partir do final do século XIX. (CHANG, 2001, apud LIMA, 2013, p.38);

Como vimos o período que vai do final do século XIX até a primeira metade do século XX se caracterizou por um grande esforço de industrialização por parte dos países atualmente desenvolvidos. Os pioneiros buscavam, através de tratados, proteção para suas indústrias nacionais. Outros, com industrialização um pouco mais tardia, adotavam legislações mais brandas e incompletas, visando alcançar mais rapidamente o desenvolvimento econômico, valendo-se inclusive da violação explícita dos direitos de patentes de outros países (COMPARATO, 1984 apud LIMA, 2013, p.38). Enquanto isso, o restante do mundo, incluindo o Brasil, permanecia agrário e supridor de matérias-primas, contudo, não raras vezes imitando a legislação pertinente de outros países desenvolvidos.

Pode-se dizer que o final da Segunda Grande Guerra trouxe uma nova fase para a Revolução Industrial. A bipolarização política que se seguiu, criando o oeste capitalista e o leste comunista, obrigou os grandes países capitalistas, especialmente os EUA, a olhar com mais cuidado a parte restante do planeta que se convencionou chamar de 3º Mundo. Era uma quantidade enorme de países pobres, por terem ficado à margem do processo de industrialização, porém ricos em matérias-primas essenciais ao 1º Mundo rico. Adicionalmente, pelo nível de pobreza, esses países poderiam ser alvos fáceis ao “inimigo” comunista. Assim, as demandas do chamado 3º Mundo entre 1945 e a derrocada da União Soviética encontram eco nos grandes organismos internacionais, menos por um natural desenvolvimento civilizatório e mais pelos interesses geopolíticos. Um bom exemplo dessa nova ordem era direito ao exercício da soberania econômica conferido aos Estados:

Cada Estado detém e exerce livremente uma soberania inteira e permanente sobre todas suas riquezas, recursos naturais e atividades econômicas, inclusive a posse e o direito de as utilizar e de delas dispor”. (Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 12/12/74, Art. 2º, Par. 1º). (BARBOSA, 2003, p.140);

Inspirada nesta Carta, houve a tentativa frustrada de adoção de um *Código internacional de condutas para a transferência de tecnologia*, (BARBOSA, 2003, p.140), negociado desde 1974 no contexto da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD). Por meio de uma normativa supranacional sobre transferência de tecnologia, a disciplina do comércio de tecnologia seria feita em bases mais equitativas, e inibiria as práticas abusivas que tanto vinham beneficiando os países ricos. A partir de bases mais equitativas, os países que ainda não teriam tido acesso pleno à soberania econômica (3º Mundo) seriam beneficiados pela aplicação dos princípios de não-reciprocidade, de tratamento preferencial e de medidas diferenciadas para promover seu próprio desenvolvimento.

Por outro lado, a partir da segunda metade do século XX, já não era mais tão crítico para os países desenvolvidos, a sua própria industrialização. Atendendo aos pleitos de suas empresas transnacionais por menores custos de mão-de-obra, aos anseios dos países pobres por investimentos e aos princípios dessa nova ordem econômica, iniciou-se uma migração de indústrias dos países ricos para o 3º mundo, especialmente as indústrias mais poluidoras e demandadoras de energia. Assim, medidas que dessem tratamento privilegiado aos residentes, em detrimento dos não-residentes, seriam até bem vindas para essas corporações transnacionais.

Como motivação desse processo de migração do complexo industrial das grandes corporações empresariais para o 3º mundo, estava a clara visão de que não era mais a manufatura a responsável pelas maiores parcelas de geração de riqueza e agregação de valor nas cadeias produtivas, como havia acontecido nas primeiras fases da Revolução Industrial. De fato, parcela significativa da riqueza dos países desenvolvidos e de suas companhias transnacionais provém de ativos intangíveis, especialmente da propriedade industrial. Nesse sentido comenta Sefarti:

(...) ativos intangíveis, como direitos de patentes, são a forma mais recente de “financeirização” das empresas multinacionais, que vêm se tornando “centros financeiros com atividades industriais”, ou seja, de dar prioridade à geração de receitas por meio de direitos de patentes e processos financeiros, em detrimento das atividades produtivas. (SEFARTI, 2003, apud LIMA, 2013, p.39);

Nesse sentido o mesmo autor ilustra numericamente suas palavras: “nos Estados Unidos, estima-se que as receitas por licenciamento de patentes passaram

de US\$ 15 bilhões em 1990 para mais de US\$ 100 bilhões em 1998” (SEFARTI, 2008, apud LIMA, 2013). Para ficarem mais evidentes esses números, esse crescimento de 567% nas receitas de licenciamento se compara com um crescimento do PIB norte-americano de 52% no mesmo período.

Não por acaso, a propriedade industrial passou a ser pauta prioritária do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade* - Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)³ a partir do início da chamada Rodada Uruguai, iniciada em 1984. A esse respeito comentou Braithwaite em 2003:

Nos anos que antecederam as negociações do TRIPs, a indústria dos EUA influenciava o governo estadunidense para que adotasse medidas para forçar outros países a respeitar os bens de conhecimento lá produzidos. Assim, ao longo da primeira metade dos anos 1980, o Centro de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC, na sigla em inglês) estrategicamente divulgou a existência de perdas na balança comercial daquele país da ordem de aproximadamente US\$ 43-61 bilhões, devido a falsificações, e ainda divulgou que de 1980 até 1987 o superávit da balança comercial despencou de US\$ 27 bilhões para um déficit de US\$ 138 bilhões. Era o momento de introduzir de alguma forma as restrições ao acesso aos bens de conhecimento, comumente referidos como direitos de propriedade intelectual, na agenda de comércio internacional. (BRAITHWAITE, 2003 apud LIMA, 2013, p.32)

Ao final da Rodada Uruguai do GATT, em 1994, nascia a Organização Mundial do Comércio (OMC) e junto com ela um de seus mais importantes tratados: o TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) ou ADPIC (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). O principal objetivo do tratado, além de fixar patamares considerados adequados de proteção de direitos de propriedade industrial, foi estabelecer um novo princípio geral: o da não discriminação de área tecnológica. Nesse sentido comenta Denis Borges:

Note-se que, até então, o único limite à política pública em patentes, à luz da Convenção de Paris de 1883, o tratado em vigor de maior afiliação, era o dever de tratar nacionais e estrangeiros de igual forma. Com TRIPs, cria-se o dever de se protegerem todas as tecnologias, inclusive aquelas que, por imposições de interesse público,

³ O GATT surgiu em 1947 com o objetivo harmonizar as políticas aduaneiras dos Estados signatários. O Brasil foi um dos 22 membros fundadores. Trata-se de um conjunto de normas e concessões tarifárias, criado com a função de impulsionar a liberalização comercial e combater práticas protecionistas.

especialmente saúde pública, tinham sido excluídas do patenteamento. Em grande parte dos países ricos, essa proteção era recente, após décadas ou mesmo centenas de anos seguindo políticas públicas de negar as mesmas patentes que o Brasil e muitos países denegavam. (BARBOSA, 2008);

Os requisitos clássicos para matéria patenteável permanecem: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O que o TRIPs obriga, em seu artigo 27, é que os Estados signatários concedam patentes para todas as invenções, tanto de produto quanto de processo, e em todos os setores tecnológicos, devendo haver proteção aos direitos patentários, sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Com disposições tão leoninas que põem em risco políticas públicas, especialmente na área da saúde, o que levou os países e, em especial, o Brasil a assinar tal tratado? Ocorre que qualquer país interessado em se filiar à OMC, buscando obter acesso fácil aos inúmeros mercados internacionais por ela abertos, é obrigado a ratificar as rigorosas regras estipuladas pelo TRIPs. Sobre isso assim comenta Denis Borges Barbosa:

A equação oferecida àqueles países que tinham intenção de se beneficiar do que era, aparentemente, um pacote de benefícios ao comércio em geral previa a incorporação de tal proteção por patentes a todas as áreas de tecnologia. Em troca de acesso de produtos e serviços dos países mais pobres aos mercados dos países mais ricos, aqueles – inclusive o Brasil – reformulariam sua política pública de propriedade intelectual. (BARBOSA, 2008);

Contudo, não foi apenas a busca de acesso mais fácil a mercados que motivou tantas nações a assinarem o TRIPs. Houve antes medidas explícitas, adotadas pelos EUA, valendo-se de seu enorme poder no comércio internacional, que se assemelharam a verdadeiras coações. A principal delas foi o dispositivo conhecido como “especial 301”, incluído em sua legislação comercial. Vejamos o que podemos obter do relatório de Newton Lima:

Para tanto, em 1984 os Estados Unidos alteraram a “seção 301” de sua Lei de Comércio e Tarifas, de 1974 – alterada novamente em 1988 e conhecida como “especial 301” – para incluir a remoção de preferências tarifárias ou a imposição de sanções a países que não

ofereçam “proteção adequada e efetiva” aos direitos de propriedade intelectual de titularidade de empresas estadunidenses em países estrangeiros. Tendo em mente que não somente o USTR (Escritório Norte-Americano de Comércio) como também qualquer “pessoa interessada” pode dar entrada com uma petição e dar início a uma “ação 301”, foram criadas organizações não-governamentais (ONGs) de interesse privado representantes da indústria, tais como a International Intellectual Property Alliance (IIPA) e a IPC, “...para assegurar que seus pontos de vista fossem considerados”. (LIMA, 2013, p.32)

Assim, o novo acordo, para atender aos interesses norte-americanos tinha, diferentemente de outros acordos em propriedade intelectual, de ir além de uma mera proposta de uniformização legislativa. O Acordo tinha de ter um poderoso mecanismo de execução, por meio da OMC, incluído sanções aos signatários que o descumprissem.

A despeito da visível vitória dos países desenvolvidos no TRIPs, as negociações não foram fáceis, resultando um texto com algum equilíbrio entre as duas visões reinantes, conforme descreve Maristela Basso:

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. (...)

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, estes países defendiam que o objetivo primordial das negociações deveria ser assegurar a difusão de tecnologia mediante mecanismos formais e informais de transferência. Os países em desenvolvimento tinham a preocupação de se garantir do acesso seguro à moderna tecnologia através de 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 dos detentores de propriedade intelectual; (BASSO, 2005 apud BARBOSA, 2008);

Atendendo aos pleitos do 3º mundo, o Acordo previu algumas salvaguardas, sendo a principal, além daquelas relativas aos prazos de implementação que, no caso de países em desenvolvimento, poderia chegar a 1º de janeiro de 2005, as expressas no artigo 8º (*in verbis*):

1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. (BRASIL, 1994)

Além dessas citadas, em seu relatório Newton Lima colaciona algumas outras salvaguardas das quais o Brasil pouco se valeu (*in verbis*):

As principais salvaguardas de interesse para a saúde previstas no Acordo TRiPs são: exaustão de direitos (Artigo 6); interpretação dos requisitos de patenteabilidade de acordo com critérios estabelecidos em âmbito nacional (Artigo 27); exceções à patenteabilidade (Artigo 27); exceção Bolar (Artigo 30); uso experimental (Artigo 30); uso público não comercial (Artigo 31); licença compulsória (Artigo 31); licença compulsória em caso de incapacidade de produção local (Artigo 31 bis); oposição de terceiros a pedidos de patente (Artigo 62.4) (LIMA, 2013, p.64)

Por conseguinte, pode-se dizer, no caso brasileiro, que, pior que a assinatura do ADPIC, foi sua ratificação e incorporação atabalhoadas. Enquanto outros países, como a Índia, valeram-se de todas as salvaguardas previstas, a fim de preservar sua indústria local e, em particular, proteger o interesse público no que concerne à saúde, o Brasil, por seu turno, sob explícita pressão norte-americana, através do “especial 301”, aprovou, ainda em 1994, o Acordo, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, tendo sido, logo em seguida, promulgado pelo Decreto 1355, publicado em 31.12.1994, data a partir da qual começou a vigorar, consoante previsão do art. 2º do referido decreto⁴. O ordenamento jurídico pátrio, no entanto, só veio a ser alterado em 1996, com a promulgação da LPI (Lei nº 9.279, de 14/05/1996), criando

⁴ Sobre a aprovação de tratados, escreve Francisco Resek: “No Brasil se *promulgam* por decreto do presidente da República todos os tratados que tenham sido objeto de aprovação congressional antes da ratificação ou adesão. (...) o decreto de promulgação não constitui reclamo constitucional: ele é produto de uma praxe tão antiga quanto a Independência e os primeiros exercícios convencionais do Império. (...) Vale aquele como ato de *publicidade* da existência do tratado, norma jurídica de vigência atual ou iminente.” (REZEK, 2008, p.79)

um perigoso *vacatio legis*. Sobre esse período, comenta Carlos A. Geyer, presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac) em 2007:

Nós, ao contrário, por exemplo, da Argentina, e atualmente da Índia, não aproveitamos nada das prerrogativas que a legislação internacional permitia. (...) Em determinados aspectos, [a atual Lei de Patentes do Brasil] está até mais rigorosa do que a legislação norte-americana (...). Infelizmente, a nossa indústria farmoquímica foi sucateada. (...) A grande maioria dos parlamentares que votou a atual legislação de patentes desconhecia seus requisitos fundamentais, aquilo que estavam votando. Hoje acredito que a sociedade tenha evoluído nesse sentido, fora as pressões que nós sofremos de outros setores industrializados, de outros setores exportadores no Brasil. No Rio Grande do Sul, não conseguimos (...) fechar apoio à nossa luta, à nossa reivindicação por uma legislação patentária adequada, porque o setor coureiro-calçadista, extremamente forte no Brasil, foi ameaçado pelo governo norte-americano de que não mais importaria os calçados brasileiros. (...) A sociedade brasileira foi utilizada, setores industriais, exportadores na época, foram utilizados como forma de pressão para que essa legislação de patentes fosse aprovada. (GEYER, 2007 apud LIMA, 2013, p.46-47)

É bem verdade que o uso de algumas salvaguardas previstas no Acordo, como o diferimento da proteção a todas as tecnologias para prazo que poderia chegar a dez anos tinham suas contrapartidas explícitas. Denis Barbosa resume muito bem essas contrapartidas:

A partir do momento de aplicação do Acordo aos países pertinentes, nascem três obrigações: a proibição de retrocesso, a chamada *mailbox* e os chamados direitos exclusivos de comercialização.

(...)

Ou seja, durante o período de transição, é preciso:

(a) não retroceder no caminho de adequação da lei nacional aos parâmetros TRIPs,

(b) estabelecer (com eficácia a partir de 1/1/1995) um mecanismo para receber depósitos de pedidos de patentes nas áreas de tecnologia anteriormente negadas, para ter efeito no futuro, quando terminasse o período de transição (*mailbox*), de tal forma a garantir que a novidade seja preservada e

(c) criar um sistema (...) que estabeleça direitos exclusivos de comercialização em favor daqueles pedidos de patentes objeto de *mailbox*; (BARBOSA, 2008)

Interessa-nos especificamente chamar a atenção para a contrapartida *mailbox* à qual retornaremos mais adiante. Está explícita na alínea **a**, do inciso 8 do artigo 70 (resumidamente 70.8a) do TRIPs (*in verbis*):

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:

(a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

(b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

(c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima. (BRASIL, 1994)

A contrapartida *mailbox* traz ao debate a questão da vigência e aplicação dos tratados e, em especial, se seus dispositivos criam direitos subjetivos aos jurisdicionados do país signatário. Esse debate ocorreu em vários países signatários do TRIPs, em geral promovidos por ações de particulares interessados em sua imediata implementação. Genericamente assim se posiciona Rezek sobre os tratados:

Importa que se retenha desde logo a noção de que o tratado, embora produzido em foro diverso das fontes legislativas domésticas, não se distingue, enquanto norma jurídica, dos diplomas legais de produção interna. Custa-se a entender, por isso, a tão repetida dúvida sobre produzirem ou não, os tratados, efeitos sobre os *indivíduos* e sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Sua idoneidade, para tanto, não é menor que a das leis internas, tudo se resumindo em buscar no teor de cada um daqueles, como cada uma destas, o exato perfil de seus destinatários. (REZEK, 2008, p.79-80)

Assim, como muito bem assinala Rezek, importa em saber a quem se destina o tratado. No caso do TRIPs, após muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais já

está pacificado que Acordo se destina única e exclusivamente aos Estados signatários, pois é um tratado-contrato e não uma lei uniforme como o é a Convenção de Genebra sobre cheques e títulos de crédito. Com isso, não há que se falar em direitos subjetivos decorrentes das disposições do TRIPs. Nesse sentido, muito bem resume Luiz Olavo Baptista, árbitro brasileiro junto à OMC:

O TRIPs faz parte, segundo entendo, da modalidade dos tratados-contrato e integra o grupo de acordos conhecidos como tratados da OMC, que foram aprovados em Marrakesh em 1994. (...)

É claro, assim, que os mandamentos do TRIPs não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC. (...)

Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPs limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido. (...)

Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPs como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC. (BAPTISTA, 1996 apud BARBOSA, 2005, p.86)

Passados mais de 20 anos do ADPIC, as promessas do artigo 7º do Acordo de proteção à propriedade intelectual como instrumento de “promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico” não se realizou. Muito antes pelo contrário, o que se percebeu foi um incremento substancial do número de depósitos de patentes dos chamados não-residentes (empresas estrangeiras com escritórios no Brasil são consideradas “residentes”) e das transferências externas ligadas à propriedade intelectual (pagamento de *royalties*, etc). Nesse sentido, comenta o ex-Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Luiz Antonio Elias:

(...) o número de depósitos de nacionais é praticamente o mesmo, enquanto que o de não residentes aumentou extraordinariamente, o que vem contribuindo para o desequilíbrio do balanço de pagamentos. (ELIAS, 2011 apud LIMA, 2013, p.50)

Contudo, o desequilíbrio do balanço de pagamento, na rubrica relativa à propriedade intelectual não é a pior consequência do ADPIC em termos econômicos. Ao assegurar direitos patentários idênticos aos não-residentes, e em qualquer setor

tecnológico, o Acordo criou um enorme desestímulo à produção local, contrariando as promessas de transferência e difusão de tecnologias. Assim, atendendo aos interesses das grandes corporações transnacionais, que organizam sua produção globalmente, a depender dos custos locais dos fatores de produção (matérias-primas, mão-de-obra, etc) o ADPIC assegura monopólios para importadores, que quase nada agregam aos processos produtivos locais em termos tecnológicos. Nesse sentido comenta Zich Moysés Junior, ex-Secretário do Ministério da Saúde:

(...) a partir de 1996, [o Brasil] passou a conceder patente para produtos farmacêuticos e, ainda assim, um parque local não se desenvolveu. O país passou a importar, saindo de um déficit de US\$ 1 bilhão para US\$ 10 bilhões no setor farmacêutico. (MOYSÉS JR., 2012 apud LIMA, 2013, p.51)

Como se pode constatar, a adoção do ADPIC não foi muito proveitosa para a indústria brasileira, nem serviu para incrementar a inovação e os gastos nacionais em P&D. Antes serviu apenas para assegurar privilégios comerciais de não-residentes, sem qualquer contrapartida para o desenvolvimento tecnológico pátrio. Certamente, haverá quem diga que a adoção do ADPIC é um “mal menor” ante aos benefícios do ingresso na OMC. Estrondoso crescimento do agronegócio brasileiro, a partir da entrada na OMC, parece corroborar esta visão, haja vista a relevância desse setor no PIB brasileiro. Contudo, essa visão desvanece se lembrarmos que boa parte da pujança do setor agropecuário advém de insumos como: fertilizantes, defensivos, fármacos veterinários e sementes transgênicas. Todos esses, sem exceção, são protegidos pelo ADPIC e representam um grande peso em nossas importações.

Como dito anteriormente, a promulgação atabalhoada da LPI em 1996 foi ainda pior que o Acordo. O próprio artigo 8º do TRIPs (ver supra) já autorizava medidas para evitar abusos. A LPI foi omissa em lidar com vários potenciais abusos na área de fármacos que a ABIFINA denunciou em artigo publicado em 2015, intitulado “Estratégias para Adiar o Acesso os Medicamentos no Brasil” (OLIVEIRA & COVESI, 2015) os quais resumimos a seguir:

- I. **Evergreening.** Trata-se da estratégia dos licenciadores farmacêuticos de manter “sempre verdes” seus monopólios através da adição de uma nova camada de direitos de exclusividade sobre uma mesma entidade

química. Exemplos destas manobras podem ser observados nos depósitos de pedidos de patentes referentes a novas composições farmacêuticas, novos usos farmacêuticos, formas polimórficas, formas de dosagem, processos, entre outros. Há uma clara violação ao requisito de “atividade inventiva”.

- II. **Artigo 40 da LPI e o Atraso no Exame.** A questão relativa ao artigo 40 da LPI e sua aparente inconstitucionalidade será tratado mais adiante. Por ora, cabe apenas mencionar que a garantia de vigência mínima de uma patente por 10 anos, após sua concessão pelo INPI, pode gerar privilégios muito além do exigido pelo ADPIC, em franco prejuízo à sociedade.
- III. **Artigo 229-C.** O referido artigo da LPI condiciona a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos à anuência prévia da ANVISA. Ocorre que, além de haver questionamentos jurídicos por parte dos licenciadores farmacêuticos à legalidade dessa anuência prévia, a denegação pela ANVISA não tem sido suficiente para que o INPI arquivar um pedido de patente, gerando uma situação de insegurança.
- IV. **Alegação de Infrações Patentárias por Equivalência.** Trata-se de mal-entendidos produzidos pela aplicação equivocada dos conceitos de equivalência patentária e equivalência farmacêutica. Esta tese acaba confundindo o Judiciário porque os medicamentos genéricos/similares são equivalentes farmacêuticos dos fármacos de referência, podendo ser intercambiáveis entre eles. Todavia, equivalência farmacêutica não significa, automaticamente, que exista infração de patente pela metodologia de análise de equivalência patentária.
- V. **PROTEÇÃO DE DADOS PROPRIETÁRIOS.** A LPI, em seu artigo 195, estabelece que órgãos reguladores que solicitarem informações ou dados proprietários para aprovar sua comercialização deverão manter estes dados sob sigilo e não permitir nenhuma forma de sua utilização. A questão da proteção de dados para produtos farmacêuticos, veterinários e agrícolas foi regulamentada pela Lei 10.603/2002, sendo que foi estabelecido um prazo de exclusividade de até 10 anos para produtos agrícolas e veterinários. O fabricante de medicamento genérico

ou similar produz seus próprios testes para serem apresentados à ANVISA, que não necessita consultar os testes do originador para publicar os registros dos genéricos ou similares.

Ao final da década de 1990, ao tentar enfrentar a epidemia de HIV/AIDS o governo brasileiro começou a perceber os perniciosos efeitos provenientes da adoção precipitada de TRIPs, passando a exercer liderança junto a outros Membros da OMC, especialmente países em desenvolvimento, para que implementassem salvaguardas para proteger a saúde pública. Esta mobilização internacional resultou na assinatura da Declaração de Doha, em novembro de 2001. Sobre os resultados da Declaração de Doha podemos ler no relatório de Newton Lima (*in verbis*)

A Declaração de Doha, da OMC, esclarece: "Nós reconhecemos a gravidade dos problemas de saúde pública que afligem muitos países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, especialmente aqueles que resultam do HIV/AIDS, da tuberculose, da malária e de outras epidemias. (...) 4. Nós concordamos que o Acordo TRIPs não deve e não pode prevenir os países membros de adotar medidas para proteger a saúde pública. Consequentemente, enquanto reiteramos nosso compromisso com o Acordo TRIPs, nós afirmamos que o Acordo pode e deve ser interpretado e implementado de maneira a apoiar os membros da OMC a proteger a saúde pública e, em particular, promover o acesso a medicamentos para todos." (LIMA, 2013, p.65)

Sobre o direito ao acesso a medicamentos, como parte do Direito Fundamental à Saúde, voltaremos a falar mais adiante.

Dado tudo o que foi exposto, a melhor maneira de concluir o capítulo é fixar as palavras do Desembargador André Fontes do TRF da 2ª Região:

(...) a indústria brasileira tende a desaparecer porque o sistema foi feito com armadilha. Não há promoção tecnológica. Nós fomos doutrinados a pensar que o melhor para o Brasil é patente e proteção. A lei patentária no Brasil é 'vendida' para a sociedade com a ideia que proteção significa desenvolvimento. Isso não é verdade. O que promove desenvolvimento no Brasil é a tecnologia, e nós precisamos ter tecnologia. A proteção é uma decorrência do investimento tecnológico. (FONTES, 2012 apud LIMA, 2013, p.34)

Felizmente algumas das supracitadas armadilhas do sistema poderão ser eliminadas com um bom uso da Constituição, como será visto no próximo capítulo.

3 – QUESTÕES CONSTITUCIONAIS

Como dito no primeiro capítulo, todas as constituições republicanas, exceto a outorgada de 1937, reconheceram explicitamente os direitos de inventor. No caso da constituição de 1946, a previsão estava no Capítulo II de Direitos e Garantias Individuais, artigo 141, § 17:

Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 17 - Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio. (BRASIL, 1946)

Como se pode perceber, ao comparar com o respectivo dispositivo da constituição imperial, a carta magna de 1946 em quase nada inovou, apenas reiterando o caráter temporário do direito e o contraponto de alguma compensação à sua perda, em função do interesse social. Já a constituição de 1967 (e a assim a também a Emenda de 1969), pelo menos no que tange aos inventos industriais, foi ainda mais sucinta em seu artigo 150, § 24, pois nem sequer fez qualquer contraponto relativo ao interesse social:

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 24 - A lei garantirá aos autores de inventos Industriais privilégio temporário para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial. (BRASIL, 1967)

A atual Constituição Federal, promulgada em 1988, inovou sobremaneira nosso Direito Constitucional, não apenas por ser uma “constituição dirigente”⁵, mas também por dar total ênfase aos direitos e garantias individuais e sociais, a começar por figurarem nos primeiros artigos na Carta, ao contrário do que vinha ocorrendo

⁵ Sobre o conceito de constituição dirigente a a análise CRFB 1988, sugere-se a leitura de OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. **Morte e Vida da Constituição Dirigente**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

desde a Constituição Imperial. Se por um lado, para um conjunto de direitos foi dado um caráter pétreo (Art. 60, § 4, IV), vedando sua alteração por emenda, alguns outros foram explicitamente relativizados. O melhor exemplo é o clássico direito à propriedade privada, positivado desde as revoluções liberais do século XVIII. Na CRFB-88, esse direito está explicitamente limitado por sua função social (*in verbis*):

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

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (BRASIL, 1988)

Cabe destacar que o conceito de função social vai muito além do mero “interesse público” já previsto no inciso XXII do artigo 179 da constituição imperial, como limite ao pleno direito de propriedade, sempre assegurada, nesses casos, a justa indenização aos proprietários. De fato o conceito de função social da propriedade é bem mais recente datando aproximadamente do início do século XX, tendo sido motivo de intensos debates da Assembleia Constituinte de 1934 (MALDANER & AZEVEDO, 2015), resultando na positivação bastante imprecisa dada no seguinte excerto do inciso 17 do artigo 113 da Carta de 1934: “É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar.” Para os citados autores, é a teoria de Léon Duguit, ainda que não tenha sido muito discutida em 1933-1934, que serviu de base para o conceito de função social da propriedade inscrito na Constituição de 1988. Considerando, portanto, que o autor francês possa ser considerado o “pai” da função social da propriedade, vejamos, pois, como ele a conceitua:

Todo o indivíduo tem obrigação de preencher na sociedade uma certa função, na razão direta do lugar que ele ocupa. Ora, o detentor da riqueza, por isso mesmo que detém a riqueza, pode desempenhar um certo mister, que só ele pode desempenhar. Só ele pode aumentar a riqueza geral, fazendo valer o capital que detém. É, pois, obrigado socialmente a preencher esse mister; não será protegido socialmente, senão quando o preencha e na medida em que o preencher. A propriedade não é mais o direito subjetivo do proprietário; é a função social do detentor da riqueza. (DUGUIT, 1921 apud MALDANER & AZEVEDO, 2015)

Se o direito de propriedade não é mais um simples direito subjetivo, mas está condicionado à sua função social, mais ainda estarão os privilégios de invenção os quais, ainda que não se discuta mais sua natureza de “propriedade”, só se aperfeiçoam pela ação do Estado, através do reconhecimento de uma patente. A propriedade industrial está protegida pelo inciso XXIX do artigo 5º da CRFB, cujo *caput* já foi citado:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988)

Assim, ao contrário do que ocorre com a propriedade em geral (inciso XXIII, supra), a função social propriedade industrial está bem mais explícita na CRFB. De outro modo, se não fosse para promover o desenvolvimento tecnológico e econômico, resguardado o interesse social, não se admitiria tamanha afronta ao princípio da livre iniciativa pela concessão de um privilégio, ainda que temporário. Cabe destacar a livre iniciativa é um dos fundamentos da República (Art. 1º, IV da CRFB) e da Ordem Econômica (Art. 170, *caput* da CRFB). Desta forma, privilégios temporários só se justificam como meio de remunerar os esforços de P&D dos inventores, dado o benefício social da inovação, que frequentemente gera um círculo virtuoso, estimulando novas inovações e maior desenvolvimento econômico. O privilégio temporário também se justifica, como vimos no primeiro capítulo, pelo princípio da lealdade da concorrência. Esse princípio, enunciado por Cerqueira, não está explícito na constituição, mas se deduz de outros princípios da Ordem Econômica, tais como o da livre concorrência (Art. 170, IV) e o da prevenção ao abuso do poder econômico (Art. 173, § 4º). Afinal, jamais a concorrência será realmente livre se não for leal. Em outras palavras, não há que se falar em “livre concorrência” entre empresários que sonégam e os que não sonégam impostos. Afora essas situações em que o privilegio se justifica socialmente, tudo o mais pode sinalizar um eventual desvio da função social da propriedade industrial, sendo passível de contrariar a Constituição.

O inciso XXIX ainda fala em “interesse social” como um condicionante do privilégio. Esse condicionante tanto pode ser encarado como uma questão de utilidade pública e bem-estar social, tal como a saúde pública, mas também com o viés de desenvolvimento econômico. Para exemplificar, tomemos o antigo CPI de 1971 (Lei nº 5.772/71) que foi recepcionado pela CRFB. Em seu artigo 9º (supra), proibia o patenteamento de certas substâncias e os respectivos processos de fabricação, tendo em vista o interesse social. Para medicamentos, a questão da utilidade pública fica mais evidente. Mas o que dizer de produtos químicos, como os fertilizantes? Nesse caso, o interesse social é menos evidente, mas não menos relevante. Considerando que o país era um país essencialmente agrícola, reconhecer a propriedade industrial sobre fertilizantes poderia, naquela ocasião, impor um ônus econômico insuportável sobre a sociedade e o país.

Feitos esses comentários iniciais sobre o inciso XXIX, a propriedade industrial e a sua função social, vamos debruçar sobre a atual LPI (Lei nº 9.279/96), para analisar até que ponto a lei densificou devidamente os princípios constitucionais relacionados à propriedade industrial, bem como até onde, aparentemente, os afrontou. Desnecessário repetir que a LPI, como vimos no segundo capítulo, foi promulgada para incorporar ao ordenamento pátrio o acordo TRIPs (ADPIC). Vários aspectos do contexto político, econômico e jurídico que antecederam e sucederam a assinatura de famigerado Acordo já foram devidamente tratados. Assim, não cabe discutir a constitucionalidade do escopo do que é ou não patenteável (Art. 10 da LPI), pois a CRFB não é explícita sobre o assunto, ainda que se pudesse presumir, da exegese do inciso XXIX, que seria cabível condicionar a concessão de privilégio ao interesse social, restringindo a patenteabilidade de certos produtos ou processos, em função do interesse social. Como visto, a cláusula de não discriminação de nenhum setor tecnológico era um dos pilares do TRIPs. Felizmente para um país que detém enorme biodiversidade, a exclusão prevista no inciso IX do artigo 10, referente aos seres vivos naturais foi mantida.

Os pontos da LPI que mais afrontam a CRFB estão relacionados à temporalidade dos privilégios. Novamente não vamos nos delongar na discussão do prazo do privilégio em si o qual foi deliberadamente estendido de 15 anos (Art. 24 – CPI/71) para 20 anos (Art. 40 – LPI/96), em conformidade com o TRIPs. A Carta Magna não é explícita sobre a duração do privilégio, ainda que, mediante a análise

de seus condicionantes, ou seja, sob o prisma da função social da propriedade industrial, caiba o questionamento: 15 anos não seriam suficientes para remunerar o inventor? Numa época em que as inovações se sucedem em velocidade alucinante e que processos e produtos se tornam obsoletos em bem menos tempo que 20 anos, não seria esse prazo um abuso? Ingenuamente se poderia dizer que alongar o prazo do privilégio poderia favorecer, em parte, a sociedade, pois tenderia a baratear o produto patenteado, já que o inventor teria mais prazo para recuperar seus investimentos em P&D. É evidente que a lógica econômica não é essa. O prazo de retorno dos investimentos em P&D certamente é fixado em função da obsolescência do produto ou da entrada de um concorrente que frequentemente é bem menor que 20 anos. Conclui-se, portanto, que, mesmo podendo o prazo de 20 anos representar um abuso frente à função social da propriedade industrial, não é possível dizer que ele afronta a Constituição, pois a Carta não oferece um padrão objetivo a esse respeito.

A afronta mais evidente à Constituição não vem do *caput* do artigo 40 da LPI, mas de seu parágrafo único (*in verbis*):

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (BRASIL, 1996)

A inconstitucionalidade que se está apontando foi reconhecida pelo próprio Procurador Geral da República que ajuizou, em 18/05/2016, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529) no STF, tal como se lê no boletim Notícias STF de 31/05/2016 (*in verbis*):

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529), no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão liminar do artigo 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Segundo a ADI, o dispositivo questionado possibilita a abertura de prazo indeterminado para a vigência de patentes de invenção e de modelos de utilidade, o que na avaliação do procurador-geral afronta o princípio da temporariedade da proteção patentária, previsto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. (NOTÍCIAS STF, 2016)

O parágrafo único do artigo 40 da LPI foi inserido na lei com o intuito de proteger os interesses dos inventores diante dos frequentes atrasos do INPI no exame de patentes, ressalvados os casos em que o atraso tenha sido motivado por causa externa. Tal parágrafo não tem paralelo dentro do ADPIC, sendo criação legislativa *sui generis*, pois, com intuito de compensar o inventor por eventuais perdas causadas pela Administração Pública, transfere para a sociedade o ônus da extensão, quase indefinida, do privilégio patentário. A equação nesse caso é simples: se o INPI levar 11 anos para analisar e conceder um depósito de patente, pelo referido dispositivo a patente tem de ser concedida com um prazo de privilégio de 21 anos (11 + 10). Isso se revela uma total afronta à função social da propriedade industrial, pois se a lei e o ADPIC consideram que o prazo justo para manutenção de um privilégio é 20 anos, tolhendo consequentemente a sociedade dos benefícios da livre concorrência, qualquer dia a mais se torna, portanto, intolerável para a sociedade. Em outras palavras, podemos dizer que o princípio dominante na Ordem Econômica é o da livre concorrência, sendo os privilégios de invenção uma exceção aceitável, enquanto aderente à sua função social. Qualquer prazo adicional se torna uma afronta à Constituição. Além disso, o prejuízo à sociedade não é apenas teórico. Como vimos no segundo capítulo, quando comentamos sobre o artigo intitulado “Estratégias para Adiar o Acesso os Medicamentos no Brasil” (OLIVEIRA & COVESI, 2015), esse dispositivo da lei, associado à morosidade do INPI, tem sido usado pelos inventores farmacêuticos para prorrogar indevidamente seus privilégios e impedir a produção de medicamentos genéricos em duplo prejuízo à sociedade brasileira: pelo preço mais elevado e por menor geração de empregos na indústria.

Na ADI 5529, a própria PGR reconhece os argumentos explanados acima, como se pode constatar no boletim Notícias STF de 31/05/2016 (*in verbis*):

No caso do artigo 40, parágrafo único da lei, Rodrigo Janot afirma na ação que a metodologia adotada nesse dispositivo deixa indeterminado o prazo da patente, que provoca “forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades”.

Afirma ainda que o consumidor “torna-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”. Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência e o da duração razoável do processo, razão pela

qual pede a suspensão liminar do dispositivo e, no mérito, a declaração e inconstitucionalidade do mesmo. (NOTÍCIAS STF, 2016)

Há, no entanto, um aspecto ainda mais relevante no referido parágrafo que afronta diretamente o princípio da temporalidade inscrito no inciso XXIX. Quando um depósito de patente é efetuado e, transcorrido o período de sigilo (Art. 30), é publicado, automaticamente cria-se a expectativa na sociedade de que, após vinte anos da data de depósito, cairá em domínio público. Como está posto, o referido parágrafo estende a proteção patentária indefinidamente, pois não há como saber quanto tempo o INPI gastará na análise do pedido, prejudicando seriamente o princípio constitucional da temporalidade do privilégio. Para maior clareza, vejamos o que se obtém do relatório de Newton Lima:

O lapso de tempo que o INPI leva, hoje em dia, para analisar uma patente, é de aproximadamente 8 anos, contados entre a data de depósito de um pedido de patente até a decisão final do INPI. Durante esse período, dizemos que o produto está sujeito à proteção patentária. Ainda que durante esse tempo o depositante não possa exercer os direitos de titular da patente, a concessão retroage à data do depósito. Assim, caso alguma outra empresa explore o produto sujeito à proteção patentária e a patente venha a ser concedida posteriormente, essa empresa terá que indenizar o titular da patente pelo uso indevido do produto. Assim, dizemos que durante o período de análise pelo INPI o produto está sujeito a um monopólio de fato, ainda que não de direito. (LIMA, 2012, p.63)

Adicionalmente, a proteção patentária está explícita no art. 44 da LPI (*in verbis*):

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. (BRASIL, 1996)

Dado que existe o período de proteção patentária no qual, no mínimo, cria-se o risco da obrigação de indenizar (art. 927 do Código Civil) por parte de quem ameaçar a expectativa de direito do inventor, há que se perguntar qual é a utilidade do dispositivo, nitidamente inconstitucional, inscrito no referido parágrafo único. É óbvio que o dispositivo tenta criar uma compensação ao inventor pelas restrições ao

gozo dos seus direitos de domínio, causados pela morosidade da Administração Pública, visto que esta deveria se pautar pelos princípios estabelecidos no *caput* do artigo 37 da CRFB, dentre os quais está o da eficiência o qual sublinhamos (*in verbis*):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) (BRASIL, 1988) (*grifo nosso*).

Contudo, no caso do chamado inventor-produtor, o prejuízo é bastante minimizado pela proteção patentária. No mínimo, o inventor-produtor pode buscar cautelarmente a proteção jurisdicional de sua justa expectativa de direito, dado que a ameaça a essa expectativa pode gerar dano irreversível. Já o mesmo não se pode dizer do chamado inventor-licenciador.

Há inventores (aqui sempre entendidos como pessoas físicas e/ou jurídicas) cujos esforços de P&D (e a própria razão de seu negócio) não estão direcionados para produzir, mas para licenciar. A propósito, a possibilidade de licenciamento, tal como previsto na Seção I do CAPÍTULO VIII da LPI (art.61 e seguintes) é essencial para que as invenções possam ser tratadas como propriedade, ainda que imaterial. Assim, inventores-licenciadores existem há décadas nos países mais desenvolvidos, tão logo as leis de proteção à propriedade imaterial se consolidaram nesses locais. Esta é sempre uma opção de negócio para os inventores que não têm interesse ou capital para empreender. Esse é o caso, por exemplo, de uma instituição pública como a UNICAMP⁶, cujo último pedido de depósito de patente (BR1020170182754) data de 25/08/2017⁷. Fazendo um paralelo com o direito autoral, que também é uma propriedade imaterial, seria um absurdo imaginar que um escritório de arquitetura só conseguiria obter benefício pecuniário de sua propriedade intelectual se construísse edifícios. Para esta categoria de inventores (os que são eminentemente licenciadores), que são tão essenciais para o desenvolvimento econômico como o inventor-produtor, existe evidente prejuízo causado pela morosidade da

⁶ Para conhecer o portfólio de patentes licenciadas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) acessar: <http://www.inova.unicamp.br/portfolio-de-patentes/>.

⁷ Consulta realizada em setembro de 2017 ao sítio do INPI <http://www.inpi.gov.br/>.

Administração Pública. Isso porque a propriedade industrial em si, que é o que está em negociação entre licenciador e licenciado, só se aperfeiçoa pelo reconhecimento estatal, através da carta-patente. Assim, qualquer negociação que o inventor de boa-fé faça, ou seja aquele que, de boa-fé, acredita que sua invenção atenda aos requisitos legais, em especial os de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI), uma vez que a concessão do privilégio de invenção não é uma discricionariedade administrativa, será uma negociação precária, pois a propriedade não está reconhecida. Em adição, a LPI, em seu artigo 62, estabelece que o contrato de licença só produz efeitos contra terceiros se for averbado no INPI.

Reconhecendo que, pelo menos para o inventor-licenciador, há nítido prejuízo causado pela morosidade da Administração Pública, resta saber se o dispositivo previsto no referido parágrafo único é o devido remédio legal. Mesmo relevando sua afronta ao princípio da livre concorrência (Art.170, IV da CRFB) com evidente prejuízo à sociedade, a extensão do período do privilégio certamente não vai ao encontro do principal interesse do inventor-licenciador. Ao contrário do inventor-produtor cuja propriedade imaterial está embutida no produto que comercializa, em geral também protegido por outra propriedade industrial que é a marca, ao inventor-licenciador interessa mais a celeridade de obtenção de seu título de propriedade, uma vez que as invenções são uma propriedade imaterial de obsolescência bem mais rápida no âmbito econômico do que no âmbito jurídico. Já o inventor-produtor, além do benefício da proteção patentária, já citado, vale-se do benefício da marca a qual perdura muito além do prazo de extinção da patente. Não por acaso, os chamados medicamentos de marca, mesmo tendo sua patente já extinta, continuam a conviver com os chamados medicamentos genéricos, mantendo preços diferenciados. Conclui-se, portanto, que, com relação à sua patente, o que interessa ao inventor-licenciador é a celeridade do processo administrativo que constitui, a propósito, direito fundamental de qualquer cidadão, como esculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Carta Magna:

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (BRASIL, 1988)

Assim, o legislador da LPI, ao invés de ter nela inscrito um dispositivo inconstitucional que cria um ônus adicional para a sociedade – ônus esse que sequer estava previsto do ADPIC (TRIPs) – em flagrante afronta aos princípios da livre concorrência e defesa do consumidor (incisos IV e V, respectivamente, do art. 170 da CRFB), deveria ter feito previsão legal para a razoável duração do processo de patenteamento, bem como a devida sanção no caso de descumprimento. Ou seja, melhor teria feito o legislador, em prol dos inventores, se facilitasse a caracterização da Responsabilidade Civil da Administração Pública, pois assim o inventor poderia buscar algum ressarcimento pelo dano causado pela morosidade da Administração que, nesse caso, se caracteriza pela “perda de uma oportunidade”.

A respeito da responsabilidade do Estado, a Constituição consagrou, no artigo 37, §6º, a chamada responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco administrativo. Sobre essa teoria postula Hely Lopes Meirelles:

A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. (MEIRELLES, 2009, p.657)

Apesar de estar consagrada na doutrina e na jurisprudência a responsabilidade objetiva do Estado em caso de atos comissivos, o mesmo não ocorre quando se trata de atos omissivos que podem dar azo à morosidade do processo administrativo de concessão de patentes. Em caso de omissão, a responsabilização estatal pressupõe comportamento ilícito para configurar-se, como resume muito bem Paulo Modesto:

Em termos sintéticos, o regime vigente da responsabilidade do Estado recebe na doutrina mais acatada uma tradução que pode ser resumida em algumas teses básicas:

- a) a responsabilidade do Estado alcança tanto atos quanto omissões lesivas;**
- b) a responsabilidade do Estado não distingue atos lícitos ou ilícitos, desde que o dano produzido seja antijurídico, efetivo, individualizado e passível de apreciação econômica;**
- c) a responsabilidade por omissão traduz modalidade de responsabilidade por comportamento ilícito, uma vez que a omissão causadora de dano é apenas aquela violadora de normas exigentes de ação ou**

**impositivas de um dever de cuidado por parte dos poderes públicos.
(MODESTO, 2008)**

Como não há disposição legal sobre qual seria a duração razoável do processo de patenteamento, não há como caracterizar comportamento ilícito por parte da Administração. Fica, portanto, evidente que o legislador da LPI, se queria proteger o inventor de boa-fé contra a morosidade da Administração, valeu-se o remédio equivocado. Tivesse dotado a lei de dispositivos que qualificassem a morosidade como ato irregular ou ilícito, faria surgir a responsabilidade da Administração. Surgindo a responsabilidade, o lesado poderia valer-se da “teoria da perda da chance” para quantificar sua indenização. Essa teoria já está consagrada pela jurisprudência do STJ:

3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda.

**4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.
(BRASIL STJ, 2014, p.1)**

Se a LPI não previu efetivas medidas de proteção ao inventor contra a morosidade da Administração, ao menos autorizou o Poder Executivo, através do artigo 229, a “promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa”, tendo em vista as novas demandas decorrentes do ADPIC, ou seja da própria lei. Dado que o prazo médio para análise de uma patente pelo INPI é de 8 anos, conforme relatório de Newton Lima, supracitado, o comando do artigo 229 não parece ter sido efetivo.

Vencida a discussão sobre o famigerado parágrafo único do artigo 40 da LPI, resta ainda uma análise sobre outro parágrafo único, o do artigo 229. O estudo desse dispositivo é importante, pois ele é o destinado a incorporar em nosso ordenamento o requisito “mailbox” do ADPIC, sobre o qual tratamos no segundo capítulo. O entendimento da questão das patentes “mailbox” – tema central desse estudo – deve começar pela análise desse dispositivo (*in verbis*):

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados

entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (BRASIL, 1996)

Apesar de só ter sido incorporado à LPI em 2001, pela Lei 10.126, o referido parágrafo único visava incorporar, mais de cinco depois, os requisitos do artigo 70.8a do TRIPs, dado o *vacatio legis* criado entre a ratificação do Acordo e a entrada em vigor da LPI. Interessante observar de pronto que, nesse caso, o legislador tomou o cuidado de excluir a aplicação, às patentes “mailbox”, do malfadado parágrafo único do artigo 40. Como se percebe, nesse caso o legislador procurou implementar o Acordo, sem extrapolá-lo. Contudo, resta ainda a dúvida se a lei nova pode retroagir para contemplar privilégios que antes eram ilegais, uma vez que até 13 de maio de 1997, estava em vigor o CPI/71 (Lei nº 5.772, 21/12/1971), a despeito de o ADPIC ter sido ratificado em dezembro de 1994.

A Constituição Federal contempla o princípio da irretroatividade da lei esculpido no inciso XXXVI do artigo 5º, para as seguintes situações:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (BRASIL, 1988)

Já está pacificado e entendimento que o inciso XXXVI aplica-se a todas as leis, sejam elas de ordem pública ou não. O STF ao se deparar com a questão proferiu decisão, relatada pelo Min. Celso de Mello, nos seguintes termos:

A possibilidade de intervenção do Estado no domínio econômico não exonera o Poder Público do dever jurídico de respeitar os postulados que emergem do ordenamento constitucional brasileiro. Razões de Estado - que muitas vezes configuram fundamentos políticos destinados a justificar, pragmaticamente, *ex parte principis*, a inaceitável adoção de medidas de caráter normativo - não podem ser invocadas para viabilizar o descumprimento da própria Constituição. As normas de ordem pública - que também se sujeitam à cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política (RTJ 143/724) - não podem frustrar a plena eficácia da ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e desrespeitando-a em sua autoridade. (BRASIL STF, 1997)

Resta então saber se o dispositivo em tela (parágrafo único do art. 229), ao legislar sobre um período pretérito, está prejudicando um direito adquirido. Quanto aos direitos de inventor, referentes a produtos farmacêuticos ou químicos, não há que se falar em prejuízo de um direito inexistente, visto que tais direitos não estavam contemplados no CPI/71. Cabe lembrar que o TRIPs, como visto no segundo capítulo, é um tratado-contrato e não uma lei uniforme, portanto não gera direitos subjetivos para os jurisdicionados, mesmo estando em vigor desde dezembro de 1994. Um tratado-contrato apenas gera obrigações para os Estados signatários.

É, no entanto, possível perceber que existem direitos que estão sendo prejudicados pela retroatividade da lei. Não são certamente direitos individuais, mas transindividuais. São direitos difusos da coletividade e dos consumidores, em especial, a um mercado menos restrito, mais dominado pela livre concorrência. Uma vez que tanto a livre concorrência como a defesa do consumidor são princípios basilares da Ordem Econômica (Art. 170, IV e V, respectivamente), assim como é a defesa do meio-ambiente (Art. 170, VI), por exemplo, o raciocínio parece fazer sentido, pois podemos entender que todo cidadão tem direito difuso a um mercado mais livre, assim como tem a um meio-ambiente mais equilibrado (este último explicitamente positivado no Art. 225 da CRFB). Esses direitos certamente podem ser alterados por lei, dentro dos limites da Constituição, mas sempre de forma prospectiva, não retroativa. Seguindo nesse raciocínio, o dispositivo “mailbox”, previsto no parágrafo único do artigo 229 da LPI afronta direito adquirido difuso e, portanto, afronta a Carta Magna. Por mais que o legislador tenha se esforçado para cumprir as obrigações do Estado Brasileiro junto ao TRIPs, infelizmente o fez de forma torta, contrariando sua Lei Fundamental.

O raciocínio anterior exposto, contudo, não é pacífico. Para melhor entender o inciso XXXVI do artigo 5º da CRFB é preciso posicioná-lo historicamente, na escala evolutiva dos Direitos Fundamentais. Com redação idêntica, o direito assegurado nesse dispositivo constitucional já estava presente no inciso 3º do art. 113 da Carta de 1934 (*in verbis*):

3) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. (BRASIL, 1934)

De fato, a Constituição Imperial já vedava a retroatividade das leis (art. 179, § 3º). Portanto, é fácil concluir que o inciso XXXVI consagra um Direito Fundamental de primeira geração, ou seja, uma garantia do indivíduo contra o Estado. Por isso se pode dizer que está vedada a retroatividade *in pejus*, não o está a *in mellius*. No âmbito do Direito Penal, isso está explícito na Carta Magna (Art. 5º, XL). Em outros ramos do direito, tem-se observado entendimento análogo, em tudo que esteja relacionado com as relações jurídicas do indivíduo com o Estado. Nesse sentido foi o entendimento do STF em 1996:

Enquanto garantia do indivíduo contra o Estado, a regra que assegura a intangibilidade do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) não impede o Estado de dispor retroativamente, mediante lei ou simples decreto, em benefício do particular. Com base nesse entendimento, a (1ª) Turma confirmou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, fundado em decreto do Executivo local (Dec. 10.349/87), determinara a correção monetária do valor de contrato firmado com a Administração em dezembro de 1986, a despeito da inexistência de cláusula de reajuste. (BRASIL STF, 1996)

Conclui-se, portanto, no caso em tela, que a lei poderia retroagir em benefício do inventor, criando direitos que nem possuía, em sua relação com o Estado, visto que estamos falando o tempo todo de um direito de propriedade que só de aperfeiçoa com a ação da Administração. Torna-se muito mais complicado, no entanto, quando se tenta aplicar um dispositivo (inciso XXXVI), tipicamente concebido para a proteção de Direitos Fundamentais de primeira geração, a Direitos Fundamentais de terceira geração, como são os direitos difusos. Isso porque, em grande parte, os direitos difusos se confundem com o interesse social, o bem comum e a própria função do Estado. Não há por que ver inconstitucionalidade, por exemplo, se a lei tributária retroage em benefício do contribuinte, criando uma anistia fiscal e, portanto, em prejuízo da Administração. Mas poderia retroagir em benefício do indivíduo e em prejuízo dos direitos difusos de toda a sociedade? Felizmente o STJ já se posicionou a respeito, pelo menos no que tange especificamente ao Direito Ambiental (*in verbis*):

O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional

intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). No mais, não ocorre impedimento à retroação e alcançamento de fatos pretéritos. (STJ, 2012, p.12) (grifo nosso)

Destacamos a expressão “direitos ambientais adquiridos”, pois ela representa a síntese da discussão em tela. É o reconhecimento da aplicabilidade do dispositivo do inciso XXXIV aos direitos difusos em contraposição aos direitos individuais. Na decisão supracitada, o Ministro Herman Benjamin analisou justamente a retroatividade *in mellius* do art. 59 do Novo Código Florestal, que prevê anistia de multas por infrações ambientais a produtores rurais, em contraposição da retroatividade *in pejus* ao Direito Fundamental a um meio-ambiente ecologicamente equilibrado. Por analogia, podemos concluir que outros direitos difusos, como o direito do consumidor a um mercado mais livre, também são passível de gerar direitos adquiridos.

Concluimos, portanto, que o parágrafo único do artigo 229 da LPI, a despeito de estar compatível com as exigências do ADPIC, afronta a Constituição, logo não deveria constar da lei. Assim, o caso das patentes “mailbox” nem deveria ser tema de nosso direito interno. Deveria ser tema de Direito Internacional Público, tendo em vista as possíveis sanções aplicáveis ao Brasil por não implantar os requisitos do artigo 70.8a do TRIPs, de forma compatível com sua Constituição, já que, em tese, poderia tê-lo feito.

Para encerrar nossa análise constitucional da LPI e mais especificamente do caso das patentes “mailbox”, é preciso ainda confrontá-los com o Direito Fundamental à Saúde. Tal direito está positivado nos artigos 6º e 196 da CRFB (*in verbis*):

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988)

O direito à saúde, previsto na Carta de 1988, é inédito com relação ao nosso Direito Constitucional. Derivou certamente dos princípios fundadores da OMS (Organização Mundial de Saúde) que é uma das agências originais das Nações Unidas, fundada em 7 de abril de 1948. A OMS adota um conceito bastante amplo de saúde quando fala em completo bem-estar físico, mental e social. Assim questões sociais não podem ser ignoradas dentro desse conceito, passando a ser impossível conceber uma sociedade saudável onde existam grandes mazelas sociais, decorrentes da pobreza ou mesmo de preconceitos arraigados. Esse conceito de bem-estar social também pode incorporar a necessidade de relações sociais justas, especialmente em se tratando de relações de trabalho e consumo. Por fim deve também incorporar a necessidade de um meio-ambiente equilibrado. Nesse sentido escrevem Strozenberg & Leite:

A definição de saúde sustentada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de afecções ou de doenças, acena para um avanço nada desprezível: em nossa época, conquanto se viva numa sociedade de risco global, o direito à saúde conta com um desenvolvimento normativo, doutrinário e jurisprudencial capaz de contemplar um enfoque integral (ou unitarista) da saúde. Neste o desfrute do máximo nível possível de saúde está determinado não somente pela condição de saúde física e mental da pessoa, mas também pelos fatores socioeconômicos determinantes do meio ambiente, tais como acesso a água limpa e potável e condições sanitárias básicas, condições ambientais apropriadas, alimentação e nutrição, moradia e, ainda, condições de trabalho seguras. (STROZENBERG & LEITE, 2016, p.24)

Com um conceito tão amplo para o Direito Fundamental à Saúde seria inevitável seu entrelaçamento com outros tantos direitos positivados na Lei Fundamental. No caso em tela, interessa-nos o direito de acesso a medicamentos o qual decorre tanto do direito individual (art. 6º da CRFB) como do direito coletivo (art. 196 da CRFB) que impõe deveres ao Estado de promover políticas públicas de proteção e recuperação da saúde. O direito de acesso a medicamentos facilmente se entrelaça com o direito de invenção, visto que, ao criar privilégios legais aos inventores, ainda que temporários, permite que estes definam os preços conforme sua conveniência. Não por acaso as leis de propriedade industrial de vários países durante muito tempo excluíram da proteção patentária os fármacos, pois anteviam o conflito de interesses com a saúde pública. Esta restrição de acesso aos medica-

mentos devido aos preços elevados já foi comprovada pela OMS, conforme descreve Newton Lima em seu relatório:

Especificamente no que tange o acesso a medicamentos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos anos tem havido uma tendência mundial de aumento dos custos com os sistemas públicos de saúde causada por aumentos no preço dos medicamentos, o que tem afetado principalmente os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos.

Essa tendência pode ser relacionada a vários fatores, sendo um deles o impacto das regras de propriedade intelectual nos preços, na medida em que excluem a concorrência entre os fornecedores de tecnologias durante o prazo de vigência da patente – como no caso dos medicamentos. (LIMA, 2012, p.59)

A despeito do encarecimento do acesso aos medicamentos, é certo que os inventores de fármacos alegam que também trabalham em prol desse direito, pois não há maior restrição de acesso do que a própria inexistência do medicamento. Defendem assim os ganhos extraordinários provenientes de seus privilégios como forma de remunerar maiores esforços de P&D que levarão à obtenção de novos medicamentos que permitirão o tratamento de doenças até então incuráveis. Em suma, o mais caro medicamento para um indivíduo é aquele do qual ele precisa, mas ainda não existe. No entanto, esses nobres propósitos, que em tudo se alinham com a função social da propriedade industrial, muitas vezes escondem motivações mais mesquinhas. Vimos no segundo capítulo como a indústria farmacêutica usa de subterfúgios para manter seus privilégios, tal como o “evergreening” que na melhor das hipóteses não passa de inovações incrementais. Pior, contudo, é que os resultados de busca de efetivamente novos medicamentos são cada vez menores, como podemos obter do relatório de Newton Lima:

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, emitiu em 2008 um relatório no qual demonstra a diminuição do número de novas entidades químicas registradas no período de 1990 a 2007 (de 51 em 1991 para 21 em 2007). Ainda, relatório produzido (...) em 2007 revela que, apesar do aumento dos gastos com pesquisa e desenvolvimento, apenas 22 novas entidades moleculares foram aprovadas pela FDA em 2006.

Esses dados indicam que o atual sistema de patentes, ao invés de estimular a inovação, está promovendo o investimento no que se costuma chamar de inovações incrementais, baseadas em produtos já existentes ou processos conhecidos, as quais geram patentes que

garantem um bom retorno financeiro para seus titulares, mas pouco benefício real para a sociedade. (LIMA, 2012, p.43)

O que se depreende dessas informações é que a função social da propriedade industrial não vem sendo efetivamente implementada.

A fim de tentar harmonizar os direitos de propriedade industrial com outros direitos que com ele entrassem em conflito, dentre os quais o direito de acesso a medicamentos, a LPI previu, art. 68, o dispositivo da licença compulsória (*in verbis*):

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. (BRASIL, 1996)

Esse dispositivo está em consonância com o artigo 8º do TRIPs, já visto no segundo capítulo, que autorizou os países Membros a tomarem medidas de prevenção a abusos. Na mesma linha, dispõe o art. 71, em casos especiais:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (BRASIL, 1996)

Tal como comenta Newton Lima em seu relatório, ambos os dispositivos estão em perfeita consonância com o TRIPs, não representando nenhuma inovação do legislador brasileiro em benefício do país (*in verbis*):

O artigo 31 do Acordo TRIPs estabelece diversas hipóteses de outros usos sem a autorização do titular. Esses usos são mais comumente conhecidos pelo termo licença compulsória. Essas licenças podem ser emitidas, por exemplo: i) para remediar práticas anticompetitivas ou desleais (letra “k” do art. 31); (...) iii) em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência (letra “b” do art. 31); ou iv) para uso público não comercial (letra “b” do art. 31). (LIMA, 2012, p.104)

A licença compulsória é o único remédio previsto na lei para evitar abusos e defender o interesse público. Ainda assim, ela não significa uma expropriação de propriedade, pois ao titular da patente serão sempre oferecidas compensações.

Somente o Poder Judiciário poderá sopesar os direitos em conflito, no caso concreto, havendo entrelchoque da propriedade industrial com outros direitos fundamentais. É razoável supor que um direito tão relevante como o direito à saúde acabe por se sobrepor ao direito de propriedade industrial. No caso das patentes “mailbox”, como visto acima, o direito em si já está enfraquecido por uma possível mácula de inconstitucionalidade, simplificando a ponderação.

4 – ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA

Entre a data do decreto que promulgou o TRIPs (31/12/1994) e a entrada em vigor da LPI (14/05/1997), não havia legislação que permitisse que fossem implementadas algumas das principais determinações que o país estaria obrigado, pelo ADPIC, a cumprir, tais como a concessão de patentes para produtos farmacêuticos e agroquímicos, os quais não eram passíveis de patenteamento pela legislação então vigente (Lei nº 5.772/71). Durante esse período, nenhuma medida legislativa foi adotada para cumprir o requisito *mailbox*, estabelecido no artigo 70.8a do TRIPs. De fato, esse requisito só veio a ser incorporado à LPI pela Lei nº 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001 que incluiu o parágrafo único do artigo 229, visto no terceiro capítulo. Contudo, mesmo não havendo previsão legal, o INPI não deixou de receber os pedidos de depósito, com afirma Denis Barbosa, ao se contrapor aos argumentos daqueles que afirmam que o Brasil não teria cumprido o Acordo (*in verbis*):

Note-se que nunca o INPI deixara de receber depósitos de pedidos de patentes para as áreas a que se referem os art. 70.8 e 70.9 de TRIPs, inexistindo, desta feita, qualquer lesão substantiva a direito, até que a lei de 2001 assegurasse dar efeito jurídico retroativo pleno a tal situação de fato. Assim, nada resta descoberto do *mailbox*. (BARBOSA, 2008)

Os pedidos dessa classe de patentes, depositados no INPI, tiveram de efetivamente ficar aguardando, como se estivessem em uma caixa de correio (daí denominá-las de patentes *mailbox*), até que houvesse legislação vigente que lhes desse tratamento. Quando finalmente começaram a ser analisados, muitos desses pedidos tiveram suas cartas-patentes expedidas, supostamente em conformidade com a LPI, mas datas de validade definidas pelo parágrafo único do art. 40. Ao perceber a irregularidade desses atos, a própria Autarquia procurou corrigi-los judicialmente.

Assim, em 2013, a Procuradoria Federal Especializada do (INPI) ingressou com ações judiciais contra quase todos os titulares de cartas-patentes “*mailbox*”, peticionado sua anulação por terem sido concedidas com prazo de vigência em afronta à LPI. De fato, muitas patentes “*mailbox*” receberam prazos de validade bem

superiores aos 20 anos determinados pelo ADPIC. A causa dessa falha do INPI aparentemente foi a normatização *sui generis* dada pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI que estabelece um prazo mínimo de 10 anos de vigência de uma patente após sua concessão. Contudo, para as patentes “mailbox”, a LPI prevê explicitamente a regra estabelecida no parágrafo único do artigo 229. Esta regra não foi respeitada pelo INPI quando da concessão das cartas-patentes para as “mailbox”, o que suscitou o ajuizamento das ações de anulação pela própria autarquia. Evidentemente muitos dos réus reagiram inconformados e os processos ainda correm, mesmo já havendo acórdãos amplamente favoráveis ao INPI.

Apesar de haver lides em curso no TRF-1 e TRF-3, o Acórdão mais emblemático foi de nº 0132279-24.2013.4.02.5101 do TRF-2, prolatado 13/09/2016 pela 2ª Turma Especializada, tendo sido relatado pelo Desembargador André Fontes o qual passamos a comentar.

Os três principais pedidos do INPI, conforme se obtém do Acórdão eram:

A declaração de nulidade das patentes submetidas ao mailbox compreendidas nesta petição inicial, porquanto a concessão contrariou o art. 229, parágrafo único, da LPI;

Alternativamente, a decretação de nulidade parcial das patentes para adequar a duração delas à inteligência do art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, da LPI;

Subsidiariamente, caso se entenda não ser caso de nulidade, seja determinada a correção do ato administrativo concessório para fins de adequação da vigência das patentes aos termos do art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, da LPI. (BRASIL TRF-2, 2016)

A sentença de primeira instância (31ª Vara) denegou os pedidos do INPI, alegando que houve demora excessiva da autarquia na análise dos pedidos “mailbox” o que justificaria a aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, visto que esse dispositivo teria sido incluído na lei justamente para evitar prejuízo aos direitos do administrado devido à morosidade da Administração. Adicionalmente, admoestou o INPI de que deveria ter cumprido o artigo 229-B da LPI (*in verbis*):

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (BRASIL, 1996)

Contudo, um dos pontos mais relevantes da sentença foi afirmar que a propositura de ação pelo INPI violaria o Princípio da Confiança Legítima do administrado ou o Princípio da Boa-fé objetiva da Administração do qual é corolário, visto que ato administrativo, sendo aparentemente legítimo, gera no administrado a expectativa de fruir do direito nele declarado. Nesse ponto, convém discorrer rapidamente sobre o Princípio da Confiança Legítima. Valendo-se das palavras de Rafael Oliveira, temos:

Resumidamente, a noção de proteção da confiança legítima aparece como uma reação à utilização abusiva de normas jurídicas e de atos administrativos que surpreendam bruscamente os seus destinatários.

(...)

O princípio da confiança legítima nasce e desenvolve-se na Alemanha após a II Guerra Mundial, notadamente a partir da jurisprudência dos tribunais.

Arelado ao princípio da segurança jurídica (*Rechtssicherheit*), o princípio da confiança legítima (*Vertrauensschutz*) foi consagrado inicialmente no célebre caso da "viúva de Berlim", julgado pelo Superior Tribunal Administrativo de Berlim em 14 de novembro de 1956.

(...) O Tribunal entendeu que, na hipótese, o princípio da legalidade deveria ceder espaço ao princípio da proteção da confiança legítima e que a viúva deveria continuar recebendo a pensão.

(...) No caso em tela, a decisão deixou de anular o ato ilegal para mantê-lo em vigor, com o respeito aos efeitos produzidos (o Estado permaneceu com a obrigação de pagar pensão à viúva), tendo em vista a prevalência do princípio da proteção da confiança legítima.

Percebe-se, a partir do citado precedente, que, na origem, o princípio em comento foi utilizado para limitar a anulação dos atos administrativos que criavam benefícios aos particulares ("proteção da confiança *contra legem*"). (OLIVEIRA, 2012)

Como é possível perceber o Princípio da Confiança Legítima protege a boa-fé do administrado em sua relação individual com a Administração, ainda que *contra legem*. Assim, de pronto percebe-se a colisão desse princípio com o Princípio da Legalidade que é um dos princípios basilares da Administração Pública (art. 37 da CRFB). Ao fazer a ponderação para solucionar o conflito entre esses dois princípios, há que se levar em conta se o ato administrativo que gerou o antagonismo produziu efeitos apenas na esfera de direitos do próprio indivíduo. Se, ao aplicar Princípio da Confiança Legítima, no intuito de convalidar ato ilegal, houver prejuízo a terceiros ou lesão do interesse público, deve prevalecer a legalidade. Isso é o que se depreende,

por exemplo, a contrário senso e por analogia, do art. 55 da Lei n° 9.784/99 (*in verbis*):

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. (BRASIL, 1999)

Por óbvio, também não se pode cogitar na aplicação do Princípio da Confiança Legítima se houver má-fé por parte do administrado. A má-fé não precisa ser explícita. Ela pode ser presumida, como comenta Rafael Oliveira:

Todavia, ainda que a questão dependa da análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto, parece mais adequada a caracterização da má-fé quando o administrado conhece a ilegalidade ou deveria conhecê-la. Aplica-se, no caso, a denominada teoria da evidência que afirma a impossibilidade de convalidação de vícios manifestos (evidentes) e graves, assim considerados aqueles que não suscitam discordância quando da edição do ato e dispensam conhecimento técnico de profissionais do Direito para sua caracterização. (OLIVEIRA, 2012)

Esta rápida passagem pelo Princípio da Confiança Legítima serve para constatar que infelizmente o juízo de primeira instância, na lide que estamos analisando, não o aplicou corretamente. Deixou de considerar o juízo *a quo* que, ao convalidar um ato ilegal do INPI, em favor dos réus, estava causando prejuízo a terceiros e lesão ao interesse público, visto que estava autorizando a extensão ilegal de um privilégio em desfavor do mercado e da própria população, já que os privilégios em disputa envolviam fármacos.

Não bastasse essa omissão, o juízo *a quo* também falhou na avaliação adequada do pré-requisito de boa-fé do administrado. No polo passivo da ação constam grandes laboratórios internacionais, empresas que contam com assessoria jurídica especializada em propriedade industrial, que, portanto, deveriam ter plena ciência da lei e da ilegalidade dos atos administrativos. Em outras palavras, no polo passivo da ação na esta a “viúva de Berlim”.

Em sua apelação o INPI, inicialmente reafirma a legitimidade de sua pretensão que podem ser resumidos nos seguintes pontos:

1. o art. 56 da LPI é taxativo ao afirmar que a “ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente”;
2. existe vício de nulidade no ato concessório das patentes *mailbox*, visto que seu prazo de vigência foi fixado em descordo com a LPI, ou seja foi aplicado o prazo do parágrafo único do art. 40 ao invés daquele indicado no parágrafo único do art. 229;
3. o art. 46 da LPI é taxativo ao afirmar que é “nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei”;
4. não procede a alegação dos réus de que houve decadência do direito do INPI de promover a ação de nulidade, visto que não se trata de um processo administrativo, mas judicial.

Quanto à questão da decadência, comentaremos mais adiante, visto que os argumentos mais importantes na apelação do INPI não são os supracitados, mas os que permitem se contrapor fortemente à aplicação do Princípio da Confiança Legítima. Como visto acima, por esse princípio um ato ilegal, como foi a aplicação às patentes *mailbox* do parágrafo único do art. 40, poderia ser convalidado desde que não houvesse lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Esse não seria o caso, conforme argumentos do INPI, resumidos a seguir:

1. a concessão de um privilégio, ainda que absolutamente legal, gera restrições a toda a coletividade por se contrapor à livre concorrência, de modo que sua duração não deve se estender um dia a mais do que prevê a lei;
2. como o objeto das patentes *mailbox* envolve medicamentos, a extensão ilegal de seu prazo de validade acarreta custos indevidos ao Estado no cumprimento de seu dever constitucional de proteger e recuperar a saúde (art. 196 da CRFB);
3. a extensão ilegal dos privilégios se contrapõe a vários direitos difusos, quer sejam os direitos do consumidor, quer seja o Direito Fundamental à Saúde (direito de acesso a medicamentos).

Em contrarrazões os réus inicialmente voltam a discutir a legitimidade da ação com base nos conceitos de nulidade absoluta ou nulidade relativa dos atos administrativos, bem como a decadência do direito de corrigir esses atos em caso de

anulabilidade. Nesse ponto, convém fazer uma breve revisão desses conceitos, para melhor compreensão do alegado pelos réus.

Atualmente, no Direito Administrativo, a teoria de nulidades dominante na doutrina e reconhecida na própria Lei nº 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo – LPA) é a teoria dualista, assim denominada em oposição à teoria monista de autores clássicos, tais como Hely Lopes Meirelles. Para a teoria monista, em estrita aderência ao princípio da legalidade, todo e qualquer vício em um ato administrativo gera nulidade absoluta, produzindo efeitos *ex tunc*. Para a teoria dualista, consagrada no supracitado art. 55 da LPA, existem vícios sanáveis que geram nulidades relativas e que são passíveis de convalidação. Atos eivados de nulidade relativa, em similitude ao Direito Civil, estão sujeitos à anulabilidade e, como consequência, sujeitos à decadência do direito de serem anulados, nos termos do art. 54 *caput* da LPA:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (BRASIL, 1999)

Cabe ressaltar que na discussão acima estamos falando de Direito Administrativo, portanto Público. Entre particulares somente o Judiciário pode anular negócios jurídicos que se subsumem aos artigos 166 e seguintes do Código Civil. Já a Administração dispõe de prerrogativas especiais, ligadas ao poder/dever de revogar/anular seus próprios atos, como determina o art. 53 da LPA:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. (BRASIL, 1999)

Ocorre que o processo que estamos analisando é judicial, não é um processo administrativo movido pelo INPI. Nesse caso, aplicam-se prioritariamente o Código Civil e o Código de Processo Civil. Assim, ao se falar em decadência, mesmo que se reconheça o justo pleito dos réus de que a possível “ilegalidade” do prazo da patente não se constituiria num vício essencial, portanto seria sanável e se constituiria, no máximo, uma nulidade relativa, o prazo decadencial a ser aplicado não é o previsto

na LPA, mas sim o previsto no Código Civil. Ou ainda melhor, haja vista que no caso específico existe lei especial, o prazo decadencial deveria ser buscado na LPI, em conformidade ao brocardo *lex specialis derogat legi generali*. O prazo decadencial se infere do artigo 56 da LPI (*in verbis*):

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. (BRASIL, 1996)

Assim o prazo decadencial é o tempo de vigência da patente. Ainda que do ponto vista estritamente econômico, esse prazo decadencial pareça inócuo, pois, finda a validade da patente, ela cai em domínio público, não sendo mais apta a gerar benefícios extraordinários ao inventor em decorrência do privilégio legal, alguns direitos subsistem à extinção temporal da patente. O mais relevante de todos é o direito moral do inventor. Com isso, mesmo que se alegue um vício essencial, tal como uma afronta aos requisitos listados no art. 8º da LPI (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), não caberá ação de nulidade após a extinção temporal da patente, preservando-se o direito moral do inventor.

Seguindo nas contrarrazões, o segundo grande argumento das empresas réis se refere aos seus alegados prejuízos *in verbis*: “Não podem as Apeladas ser penalizadas por uma conduta que pode apenas ser imputada ao INPI (...)”; “não se pode admitir que a responsabilidade pela mora da Administração Pública seja atribuída ao particular, de forma a prejudicá-lo (...)”. De fato, não é justo que o administrado arque com prejuízos decorrentes de atos nulos (ou anuláveis) da Administração. Nesse sentido preleciona Bandeira de Mello:

Além disto, se o ato nulo ou anulável produziu relação jurídica da qual resultaram prestações do administrado (pense-se em certos casos de permissão de uso de bem público ou de prestação de serviço público) e o administrado não concorreu para o vício do ato, estando de boa fé, a invalidação do ato não pode resultar em locupletamento da Administração à custa do administrado e causar-lhe um dano injusto em relação a efeitos patrimoniais passados. (MELLO, 1997, p.26)

Ocorre que, no caso concreto, não há como se aferir qualquer prejuízo aos administrados, exceto pela perda da expectativa de usufruir de um privilégio

ilegalmente estendido. Tal como já tratado no capítulo terceiro, as empresas réus, enquanto “inventores-produtores”, já usufruíram do todo o período de proteção patentária, assegurado pelo art. 44 da LPI. Assim, não que se falar em prejuízo. Ao contrário, conceder às patentes mailbox a extensão extraordinária prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, a despeito da franca inconstitucionalidade desse dispositivo, seria uma ilegalidade a propiciar enriquecimento sem causa aos detentores das patentes. A respeito deste princípio geral de direito, preleciona Bandeira de Mello:

Com efeito, precisamente para evitar situações nas quais um dado sujeito vem a obter um locupletamento à custa do patrimônio alheio, sem que exista um suporte jurídico prestante para respaldar tal efeito, é que, universalmente, se acolhe o princípio jurídico segundo o qual tem-se de proscrever o enriquecimento sem causa e, conseqüentemente, desabona-se interpretação que favoreça este resultado injusto, abominado pela consciência dos povos.

(...)

Enriquecimento sem causa é o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio geral do direito. (MELLO, 1997, p.27-28)

Por fim, em suas contrarrazões, os réus voltam a clamar pela aplicação do Princípio da Confiança Legítima e do princípio do “*non venire contra factum proprium*” que não chega a ser um princípio autônomo, mas um instrumento de tutela da confiança legítima ao vedar o comportamento contraditório da Administração. Sobre a aplicação do Princípio da Confiança Legítima já foram feitos comentários anteriormente os quais se aplicam se aplicam similarmente.

Em seu extenso relatório o Desembargador André Fontes aborda inicialmente algumas questões prejudiciais de inconstitucionalidade relativas aos parágrafos únicos dos artigos 40 e 229 da LPI, que já foram tratadas neste estudo, bem como todas as alegações das partes, muitas das quais também já foram temas de comentários neste capítulo ou em anteriores. Assim, será reproduzida apenas a ementa do voto (*in verbis*):

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DE SENTENÇA QUE, COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE

INVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE PATENTE REFERENTE A MEDICAMENTO, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 229 DA LEI Nº 9.279-96 EM INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O *CAPUT* DO ARTIGO 40 DO MESMO DIPLOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM APRECIÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 269, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS FIRMADOS ENTRE OS RÉUS E O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI.

I – O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279-96 ofende o caráter temporário dos privilégios sobre patente (inciso XXIX do artigo 5º) ao conferir prazo indefinido à vigência desses registros.

II – Ao prever a proteção, anteriormente à data de entrada em vigor da Lei nº 9.279-96, de patente de produtos cujo registro era vedado nos termos da legislação pretérita, o parágrafo único do artigo 229 e o artigo 229-B, acrescentados à referida lei pela Medida Provisória nº 2006-99 (convertida posteriormente na Lei nº 10.196-2001) viola o direito adquirido da coletividade (inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição da República) quanto ao acesso a uma série de inventos que estavam em domínio público.

III - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*.

IV - O “TRIPS” (Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio) constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, motivo pelo qual não pode ser suscitado pelo titular de patente como fundamento à sua pretensão de manutenção do seu privilégio sobre invenção.

V – Conforme o disposto no parágrafo único do artigo 229 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o *caput* do artigo 40 do mesmo diploma, os requerimentos de patentes referentes a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, devem ter seu prazo de vigência fixados no patamar máximo de vinte anos, contados a partir da data do depósito, e não data da concessão.

VI - O princípio da proteção da confiança legítima, que é corolário do princípio da segurança jurídica, deve ser ponderado com o princípio da legalidade e sopesado com interesse público inerente ao deferimento e manutenção dos privilégios sobre patentes.

VII - A confiança legítima não se confunde com o erro de direito, não obstante se valha de fato individual que afete a emissão de vontade no pressuposto de que procede segundo certo preceito legal, além de se exigir a escusabilidade. É situação que afeta o homem do povo que desconhece o direito e não os técnicos e especialistas doutores que o dominam plenamente.

VIII - A confiança legítima tem sua origem na situação de elevado e extremo teor social, que não permite que o indivíduo sofra com a sanção do Estado em sua esfera jurídica, por manifesta ignorância da lei. A proeminência técnica excepcional de um laboratório não permite que se lhe atribuam ignorância com é próprio da pessoa natural, para se eximir de cumprir a lei.

IX - A celebração de acordo entre o autor INPI e os réus da presente ação, que tem por objetivo a invalidação, mesmo que parcial, de registros de patentes, não é apta a ensejar, por si só, a sua extinção, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 269, III, do Código de

Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de disposição de direito que envolva interesse público, como é o caso dos privilégios deferidos sobre invenção, que tem fundamento constitucional (inciso XXIX do artigo 5º) e são sempre deferidos por prazo certo.

X – Em sede prévia, pronunciamento no sentido de submeter à apreciação do Órgão Especial desta Corte (artigo 97 da Constituição da República e artigo 12, VII do Regimento Interno) o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279-96, bem como do parágrafo único do artigo 229 e do artigo 229-B da Lei nº 9.279-96, acrescentados pela Medida Provisória nº 2006-99 (convertida posteriormente na Lei nº 10.196-2001).

XI – Em sede preliminar, afastar a alegada ilegitimidade ativa do INPI, haja vista a prerrogativa expressa prevista no artigo 56 da Lei nº 9.279-96, assim como reconhecer a existência de interesse jurídico da autarquia federal no ajuizamento da presente ação, haja vista a evidente necessidade e utilidade do provimento jurisdicional a fim de que sejam invalidados os registros de patentes cujos prazos de vigência foram fixados em contrariedade à lei.

XII – No mérito, provimento da remessa necessária e da apelação do INPI para reformar *in totum* a sentença recorrida, julgando procedente o pedido subsidiário de invalidação parcial dos registros das patentes dos réus de modo a determinar a retificação dos seus prazos de vigência, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 229 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o *caput* do artigo 40 do mesmo diploma. (BRASIL TRF-2, 2016)

O Acórdão supracitado tem servido de referência para outros julgamentos envolvendo patentes *mailbox*. No TRF-3, 1ª Vara Cível, em julgamento datado de 19/01/2017, o relatório da sentença do processo 0017575-78.2013.403.6100 faz menção explícita ao Acórdão supracitado. Apresentamos a seguir um extrato da sentença:

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos da alínea a do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, em relação às Patentes de Invenção nºs (...); **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido no tocante à patente de invenção PI9604371-7 de titularidade da Pele Nova Biotecnologia S/A, para declarar a parcial nulidade da referida patente e adequar a sua vigência aos termos do parágrafo único do artigo 229 c/c o *caput* do artigo 40 todos da Lei nº 9.279/96 e **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido contraposto/reconvenicional de indenização postulado pela corré Pele Nova Biotecnologia S/A. Por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. (BRASIL TRF-3, 2017)

No TRF-1 ainda não existem acórdãos relativos ao tema. O processo nº 53800-06.2013.4.01.3400 da 1ª Vara da Seção Judiciária do DF ainda está aguardando

sentença. Esse processo compreende uma ação declaratória de validade de patente *mailbox* movida por seu detentor contra o INPI. Esse processo gerou conflito de competência com a Ação Ordinária nº 132363-25.2013.4.01.5101 interposta pelo INPI a respeito da mesma patente. Os processos eram conexos uma vez que possuíam a mesma causa de pedir, porém com pedidos opostos. O juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do RJ suscitou então conflito de competência junto ao STJ. No STJ a questão foi resolvida pelo Acórdão relativo ao Conflito de Competência nº 140.664/RJ, datado de 18/11/2016, em que foi reconhecida a competência do juízo do TRF-1, dado ter ocorrido naquele processo a primeira citação válida. Há de se saber se, similarmente ao verificado no processo do TRF-3, a sentença de primeira instância do TRF-1 já reconhecerá o Acórdão do TRF-2 supracitado, o qual se tornou o condutor do tema.

Afora o conflito de competência supracitado, STJ ainda não se pronunciou a respeito do mérito da questão que envolve as patentes *mailbox*. Isso atrapalha a necessária celeridade com que o assunto deveria ser tratado visto que, enquanto não se dá o trânsito em julgado, permanecem os direitos de propriedade em benefício dos detentores das patentes. Um posicionamento definitivo do STF a respeito ADI 5529 poderia por um fim à questão das *mailbox* e ainda corrigir outro grave defeito da LPI se declarasse inconstitucional o parágrafo único de seu art. 40.

A despeito da ADI 5529, pela interpretação correta da própria LPI, nenhuma patente *mailbox* deveria perdurar depois de 13/5/2017. Qualquer dia além gera um benefício indevido aos seus detentores. A morosidade dos Tribunais, tal como foi a morosidade do INPI na análise das patentes *mailbox*, concorre, nesse caso, infelizmente em desfavor da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse estudo, repassamos ideias e conceitos relativos à propriedade industrial, com especial interesse sobre as patentes de invenção, tanto de um ponto de vista histórico, como de ponto de vista econômico internacional. Esta revisão era necessária para que este instituto jurídico, elevado ao nível de Direito Fundamental não fosse minimizado diante do inevitável entrelaçamento com tantos outros direitos. Tal revisão também era essencial para se compreender os grandes interesses que estão em jogo quando se trata de propriedade industrial, quer seja das grandes corporações (inventores), quer seja das populações, quer seja dos diversos governos nacionais. Se assim não fosse, o TRIPs não seria um dos tratados mais importantes da OMC. Seus efeitos devastadores já são facilmente percebidos, tanto pelo enriquecimento dos detentores de patentes como pela trágica situação da saúde pública nos países pobres, privados do acesso a medicamentos baratos.

A situação da saúde pública tornou-se tão crítica que a própria OMC aceitou emitir a Declaração de Doha em 2001. Contudo, não podemos nos iludir que o Direito Fundamental à Saúde ficará assegurado apenas por meio de licenças compulsórias e outras salvaguardas previstas no Acordo. Paradoxalmente é a proteção à propriedade industrial que gerará os estímulos necessários para a produção de novos medicamentos. Portanto, com relação a patentes de invenção e o direito à saúde, o foco deveria estar em tolher os abusos de direito.

O caso das patentes *mailbox* é mais um desses efeitos do TRIPs. Previsto originalmente como uma contrapartida ao diferimento da proteção legal a patentes de produtos químicos e farmacêuticos (art. 70.8.a do TRIPs), tem gerado muita controvérsia jurídica pela própria forma atabalhoada como a LPI foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio. O próprio dispositivo legal para as patentes *mailbox* (parágrafo único do art. 229) só foi incorporado à LPI em 2001, dando azo a interpretações equivocadas e à concessão de patentes pelo INPI com prazos ilegalmente majorados.

Ao analisar o caso *mailbox* à luz da Constituição, percebemos que não apenas o dispositivo legal que lhe deu origem está maculado de possível inconstitucionalidade, mas também o está o dispositivo (parágrafo único do art. 40) que foi indevidamente aplicado pela autarquia, sendo que este último já é objeto da ADI 5529,

ajuizada pela PGR. Assim, do ponto de vista constitucional, os vícios dos atos do INPI não deveriam prosperar não apenas em respeito ao Princípio da Legalidade, fundamento da Administração Pública, mas pela afronta à própria função social da propriedade industrial que uma patente tem de exercer, especialmente em se tratando de medicamentos.

Ao analisar a jurisprudência relativa às patentes *mailbox*, percebe-se que as decisões estão perfeitamente alinhadas com a função social da propriedade industrial, consagrado no inciso XXIX do art. 5º da CRFB, afastando-se a consideração Princípio da Confiança Legítima que não se aplicaria ao réu que deveria necessariamente conhecer o Direito. Uma ressalva, no entanto, deveria ser feita. Em que pese a sombra de inconstitucionalidade que paira sobre o parágrafo único do art. 229 da LPI, por uma questão de justiça, ainda que *contra legem*, não se pode dizer que as patentes *mailbox* sejam *res communis omnium*. Um país democrático que livremente adere a um tratado-contrato, por pior que sejam seus efeitos, internaliza imediatamente novos princípios, ainda que formalmente o tratado só seja incorporado ao ordenamento jurídico por via legislativa.

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPs**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. Direitos exclusivos de comercialização: um instituto inexistente no direito brasileiro. **Revista da ABPI**, São Paulo, n. 94, p. 49-67, mai./jun. 2008.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. [Internet]. Rio de Janeiro: 1934. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm.

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. [Internet]. Rio de Janeiro: 1946. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. [Internet]. Brasília: 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. [Internet]. Brasília: 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

BRASIL. Presidência da República. Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Institui o Código da Propriedade Industrial. [Internet]. Rio de Janeiro, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/De17903.htm

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. [Internet]. Brasília, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. [Internet]. Brasília, 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. [Internet]. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. [Internet]. Brasília, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão no Recurso Extraordinário nº 184.099/DF. Relator: Min. Octávio Gallotti. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julgamento: 10 dez. 1996.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão no Recurso Extraordinário nº 205.193. Relator: Min. Celso de Mello. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julgamento: 25 fev. 1997. DJe 6 jun. 1997

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em “Pedido de Reconsideração” em Recurso especial nº 1.240.122/PR, Relator: Min. Herman Benjamin. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 2 out. 2012. DJe 19 dez. 2012.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Recurso especial nº 1.291.247/RJ, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 19 ago. 2014. DJe 1 out. 2014.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Acórdão em Remessa necessária e apelação de sentença nº 0132279-24.2013.4.02.5101. Relator: Des. Federal André Fontes. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 23 fev. 2016. DJe 13 set. 2016. [Internet]. Disponível em: http://jurisprudencia.trf2.jus.br/sm/download?name=apolo-inteiro-teor&id=2016,09,13,01322792420134025101_417813.pdf

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Subseção Judiciária de São Paulo. 1ª Vara Cível. Sentença no processo nº 0017575-78.2013.403.6100. Juiz: Marco A. de Mello Castrianni. DJe 19 jan. 2017.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Vol.I - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos.** 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

JOTA.INFO. Em decisão inédita, TRF-2 autoriza INPI revogar 53 patentes de medicamentos. [Internet]. 09 Jun 2015. Disponível em: <https://jota.info/justica/em-decisao-inedita-trf2-autoriza-inpi-revogar-53-patentes-de-medicamentos-09062015>

LEONARDOS, Gabriel. As ações de nulidade de patentes “mailbox”. **Valor Econômico**, São Paulo, 26 dez. 2013. Caderno Legislação & Tributos, p. E2.

LIMA, Newton *et al.* **A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional**. Brasília: Edições Câmara, 2013.

MALDANER, Alisson Thiago; AZEVEDO, Fatima Gabriela Soares De. León Duguit e a função social da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro – uma abordagem crítica na perspectiva da História do Direito. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI – UFS, 24., 2015, Aracaju. **Anais...** Florianópolis: CONPEDI, 2015. p. 401-432.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O princípio do enriquecimento sem causa em Direito Administrativo. **Revista de Direito Administrativo**, Rio de Janeiro, n. 210, p. 25-35, out./dez. 1997. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/2443>

MENDES, Dany Rafael Fonseca. **A função social da propriedade intelectual**. Dissertação (Mestrado). Universidade Católica de Brasília – UCB, Brasília, 2014.

MODESTO, Paulo. Responsabilidade do estado pela demora na prestação jurisdicional. **Revista Eletrônica da Reforma do Estado**, n. 13, mar/abr/mai, 2008. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/rere/edicao/13>

NOTÍCIAS STF. Procurador-geral pede liminar para suspender dispositivo da Lei de Propriedade Industrial. [Internet]. 31 Mai 2016. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=317650>

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O princípio da proteção da confiança legítima no Direito Administrativo brasileiro. Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://www.professorrafaeoliveira.com.br>

OLIVEIRA, Ana Cláudia Dias de; COVESI, Letícia Khater. Estratégias para adiar o acesso aos medicamentos no Brasil. *In*: VILLARDI, Pedro *et al.*(org.). **Prêmio GTPI Jacques Bouchara de produção acadêmica voltada para o ativismo**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 2015.

REZEK, José Francisco. **Direito internacional público**: curso elementar. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

STROZENBERG, Flora; LEITE, Luiz Otávio Ferreira Barreto. **Políticas Públicas de Saúde no Brasil: Gestão e Judicialização**. São Paulo: Altadena, 2016.