

A repercussão, no regime da patente *pipeline*, da declaração de nulidade do privilégio originário.

Clémerson Merlin Clève¹

Melina Breckenfeld Reck²

I – Introdução

A Lei de Propriedade Industrial, promulgada em 15 de maio de 1996, sob o n. 9.279, contemplou, entre as disposições transitórias, para as matérias não passíveis de proteção no contexto da legislação anterior, um mecanismo de proteção ao invento que a doutrina convencionou chamar de *pipeline*³. Trata-se, em verdade, de cláusula permitindo, em caráter excepcional, a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país.

Indagar-se-á, no presente estudo, se a extinção da patente estrangeira, designadamente por conta da declaração da sua nulidade, repercute na esfera de proteção alcançada em virtude da aplicação da lei brasileira. Isto é, será desconstituída a patente *pipeline* concedida no Brasil, na hipótese de a patente que lhe deu origem ter sido declarada nula?

II - Breve memória da experiência brasileira a propósito das patentes de produtos farmacêuticos

¹ Professor Titular de Direito Constitucional da UFPr e da UniBrasil, advogado e parecerista, sócio fundador do escritório Clémerson Merlin Clève Adv. Ass.

² Professora de Direito Econômico da UniBrasil, Mestre em Direito do Estado pela UFPr, advogada, sócia do escritório Clémerson Merlin Clève Adv. Ass.

³ “Idealizou-se, e não faz muito, uma figura característica de proteção, intitulando-a de *pipeline*, e, que muito bem poderia ser traduzida, em vez do constante dos dicionários, como o ‘encanamento, oleoduto, linha de abastecimento’, por ‘linha de conduta, por caminho certo’, ou, com muito mais acerto, por Linha ou Canal de Informações.” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: RT, 1997, p.343)

O Brasil foi pioneiro no que diz respeito à propriedade intelectual, tendo subscrito, com outros poucos países, a Convenção da União de Paris⁴, em 1883. De lá para cá, conqüanto pouco tenha feito, "para introduzir a cultura, estabelecer políticas públicas coerentes e difundir os princípios da propriedade intelectual na sociedade brasileira"⁵, o Estado brasileiro vem dispensando, do ponto de vista normativo, uma inequívoca atenção à matéria⁶.

Nos últimos anos, todavia, o País viu-se compelido a rever sua legislação em virtude das pressões sofridas, no contexto das relações comerciais com as grandes potências, entre as quais se destacam os Estados Unidos. A exclusão, pela legislação brasileira, da patenteabilidade de determinadas áreas permitiu a emergência do contencioso que marcaria as relações comerciais entre o Brasil e outros povos nos anos oitenta. É verdade que a legislação brasileira era perfeitamente compatível com a Convenção da União de Paris, que deixava a cargo dos Países-membros a decisão a propósito do que era ou não patenteável. Entretanto, a pressão das grandes potências e, em particular, do governo americano era no sentido de exigir-se dos membros da comunidade internacional uma legislação mínima para a propriedade industrial, que contemplasse a proteção de outros produtos, especialmente dos farmacêuticos.

⁴ A Convenção de Paris tem o nome oficial de "Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial". Ela já foi revista sete vezes: em 1891, em Madrid; em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992). Teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra. Adverte Denis Borges Barbosa (*Propriedade Intelectual. A aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 37): "Por força do Decreto nº 635, de 21/8/1992, vigeria no Brasil a Convenção de Paris, na revisão de Estocolmo, de 1967 (...). Em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo". Mesmo antes da Convenção de Paris, o Brasil preocupou-se com a questão, é o caso da Lei 3129/1882.

⁵ VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. *A propriedade intelectual como fator precipitante do desenvolvimento industrial e o Acordo TRIPS*. <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2611>.

⁶ A título de exemplo conferir: Decreto-Lei n. 7.903, de 27 de agosto de 1945 (referente a crimes em matéria de propriedade industrial); Decreto-Lei n. 254, de 28 de fevereiro de 1967 (classificação referente à propriedade industrial); Decreto-Lei n. 1.005, de 21 de outubro de 1969 (Código de Propriedade Industrial); Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (Código de Propriedade Industrial); Decreto n. 75.572, de 8 de abril de 1975 (promulgação da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial); Decreto n. 76.472, de 17 de outubro de 1975 (promulgação do Acordo sobre a Classificação Internacional de Patente); Decreto n. 81.742, de 31 de maio de 1978 (promulgação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT); Decreto n. 635, de 21 de agosto de 1992 (promulgação da Ata final que incorporou os resultados da Rodada do Uruguai de negociações comerciais multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio); e Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996 (nova Lei de Propriedade Industrial).

As autoridades americanas, com esteio na seção 301 da Lei de Comércio, aplicaram, unilateralmente, com absoluta violação às regras que presidem as relações internacionais, sanções a certos tipos de produtos brasileiros. O governo brasileiro protestou, "solicitando ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) a abertura de um comitê de arbitragem para julgar o litígio. O Governo alegava que o não-reconhecimento de patentes para produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios era uma opção que o tratado da Convenção da União de Paris autorizava...".⁷

Mais tarde, em 1990, o novo governo brasileiro comprometeu-se a elaborar legislação para conferir proteção aos produtos farmacêuticos⁸. Demonstrou, o Presidente Collor, disposição de implantar no país uma legislação de proteção como reivindicavam os países desenvolvidos. Segundo o ex – ministro Rubens Ricupero, as políticas adotadas pelo governo Collor tinham objetivo próprio: "o de criar um clima favorável aos investimentos externos - que independe de concessões que possam ser feitas pelos países ricos".⁹

Os mesmos propósitos foram acolhidos pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Não obstante, a proteção dos produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios só ocorreu com a entrada em vigor da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, elaborada já em conformidade com os termos do TRIPs (*Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ou, em inglês, Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, Including the Counterfeiting of Goods*)¹⁰, assinado pelo Brasil e mais 123 países em 15

⁷ DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen e MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 9.

⁸ Tendo denunciado ao GATT as medidas econômicas retaliativas adotadas unilateralmente pelos EUA, mais tarde, por conta da mudança de governo e, em consequência de sua nova política externa, o Brasil não apenas concorda em conferir proteção patentária aos produtos farmacêuticos, encomendando um anteprojeto de lei à OMPI, como, em troca da suspensão das sanções, retira a solicitação antes formulada ao GATT para instalar um comitê de arbitragem.

⁹ Jornal do Brasil, 23 de dezembro de 1990.

¹⁰ O Brasil recepcionou o Acordo Internacional da Rodada de Negociações Multilaterais de Comércio convocada pelo GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) iniciadas no Uruguai em 1986 e concluídas de 1993. A denominada Rodada do Uruguai criou a Organização Mundial do Comércio (OMC) e inclui o Acordo TRIPs. O interesse comercial das grandes potências, em especial dos EUA, explica a exclusão da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) como foro competente para propor um padrão genérico de princípios sobre a propriedade intelectual.

de abril de 1994 e promulgado, entre nós, através do Decreto n. 1.355, em 30 de dezembro do mesmo ano.

A partir da promulgação da nova Lei, tornou-se, portanto, admissível a proteção dos inventos farmacêuticos (assim como dos químicos e alimentícios), desde que satisfeitas as condições de patenteabilidade exigidas pelo art. 8º (*novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*). A amplitude de patenteabilidade prevista na Lei 9279/96 é compatível com o disposto no art. 27 do Acordo TRIPs, segundo o qual se impõe o reconhecimento da proteção de patentes sem discriminação quanto ao seu setor tecnológico.

III - A discussão no Congresso a propósito da patente *pipeline*

O Acordo TRIPs concluiu o processo de generalização do sistema de patentes. Antes dele, até os anos oitenta, os países desenvolvidos de economia de mercado muitas vezes restringiam "a concessão de privilégios nos setores tecnológicos que consideravam de maior interesse econômico ou social, levando em conta principalmente os interesses de sua própria indústria nacional"¹¹. Não é de estranhar, portanto, a posição brasileira adotada a partir do governo Vargas e mantida no Código de Propriedade Industrial de 1971 que vigorou até 1996.

Admitida, pelas autoridades brasileiras, a concessão de privilégio no setor farmacêutico, intenso debate manifestou-se, no Congresso Nacional, por ocasião da votação do projeto da nova lei, envolvendo a proteção retroativa dos inventos industriais não privilegiáveis à luz do antigo regime legal. Está-se aqui a referir àquilo que a doutrina convencionou chamar de *pipeline*. O Brasil não estava obrigado por disposição de direito internacional a conferir proteção retroativa a inventos não privilegiáveis à luz da legislação anterior, até porque o Acordo TRIPs silencia quanto ao assunto. Com efeito, segundo ensina Carlos Correa, "E/

¹¹ BARBOSA, Denis Borges. *op. cit.*, p. 09. Lembra o autor que "A Alemanha, então República Federal, começou a reconhecer patentes para produtos farmacêuticos em 1967; o Japão, após chegar a ser o segundo maior fabricante de produtos farmacêuticos do mundo, passou a conceder privilégios em 1976; em 1977, a Suíça e, no ano seguinte, a Suécia seguiram o exemplo; e, ainda, em 1978, a Itália, por meio de uma

acuerdo adoptó una posición negativa a dicho reconocimiento, rechazando soluciones tipo 'pipeline'"¹². O Acordo prevê, nos arts. 70.8 e 70.9, a concessão de direitos exclusivos de comercialização, por determinado tempo, o que não se confunde com a proteção *pipeline*. Mesmo assim, o debate no Congresso Nacional foi intenso, concluindo-se com a adoção do mecanismo extraordinário de revalidação patentária.

No Congresso, aqueles "que defendiam sua inclusão observavam que, desta forma, o País tranquilizaria empresas estrangeiras - especialmente os laboratórios farmacêuticos - que estariam temerosas de investir no Brasil, alegando fragilidade de proteção à propriedade intelectual. Os contrários ao *pipeline* justificavam seu posicionamento pelo receio de que os laboratórios nacionais tivessem de pagar *royalties* sobre produtos lançados há sete ou oito anos"¹³.

Gabriel Di Blasi, Mario S. Garcia e Paulo Parente M. Mendes retratam de maneira irretocável a evolução da disputa:

"A pressão exercida pelos laboratórios estrangeiros explicava-se pelo fato de o Brasil, em 1995, ser o oitavo mercado farmacêutico do mundo, com um faturamento naquele ano de, aproximadamente, US\$ 6 bilhões. Estimativas já indicavam que até o fim do século o País seria o quinto mercado em nível mundial.

Os laboratórios estrangeiros pediam, além do patenteamento de produtos farmacêuticos, a proibição de cópia por parte dos brasileiros. As indústrias nacionais admitiam o estabelecido pelo TRIPs, que previa proteção de patentes para produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios, mas reivindicavam a vantagem proporcionada pela Organização Mundial do Comércio (OMC); um prazo de transição de até cinco anos para que a lei entrasse em vigor, com o objetivo de, neste período, realizar investimentos em pesquisa, fortalecendo-se para a nova conjuntura.

Pode-se dizer que cada um dos grupos de parlamentares supracitados aliou-se, de alguma forma, a uma dessas duas tendências. O *pipeline* e a proteção patentária aos microorganismos apresentavam-se como os principais pontos de divergência entre ambos, sendo que o grupo CAE, os Ministérios da Ciência e Tecnologia e das Relações Exteriores defendiam a sua inclusão no Projeto de Lei; enquanto o grupo da CCJ, o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo eram contra. Do lado da CAE, os laboratórios internacionais; do lado da CCJ, a indústria farmacêutica nacional, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

decisão da Corte Constitucional, seguiu a tendência". A Espanha, nos termos da lei votada em 1986, apenas em 1992 passou a admitir o privilégio sobre produtos farmacêuticos.

¹² CORREA, Carlos. *El Acuerdo Trips*. Buenos Aires. Ciudad Argentina, 1996.

¹³ Di Blasi, Gabriel et alli. *op. cit.*, p. 12.

No fim de setembro, foi aprovado relatório do grupo de senadores ligados à CAE, incluindo o *pipeline*, sem cobrança retroativa de *royalties* e com a inclusão de dispositivos de defesa da empresa brasileira. Além disso, mantinha-se o prazo de transição de um ano para o patenteamento de produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios. O único ponto, colocado pelo grupo da CCJ, considerado na votação foi referente ao patenteamento de microorganismos, que deveria ter maior especificação de conceito e detalhamento das condições de privilegiabilidade da matéria. Isso restringia a possibilidade de patente para microorganismos, medida apoiada pela comunidade científica e pela Igreja. Então, o Projeto de Lei deveria ser votado no plenário do Senado, quando os parlamentares escolheriam entre o parecer da CAE ou o da CCJ. O grupo que perdesse poderia propor a inserção de emendas. A votação só aconteceria no ano seguinte.

Em fevereiro de 1996, o Governo conseguiu colocar em regime de urgência, no Senado, o exame do Projeto de Lei de patentes, garantindo a votação para dias depois. Com isso, os parlamentares governistas apressaram-se em obter o apoio dos demais ao parecer da CAE. Nas vésperas da votação, estimava-se que mais de a metade dos senadores apoiaria o parecer favorável aos interesses do Executivo. A seção de votação foi marcada para o dia 29 de fevereiro e às 21h30min. O Projeto de Lei foi aprovado no Senado, tendo sido escolhido o parecer do grupo da CAE.

As emendas apresentadas pelo grupo da CCJ - sobre *pipeline*, microorganismos, produção local e prazo de transição - não foram consideradas. No dia 5 de março, em turno suplementar, confirmou-se a aprovação e a emenda que dizia respeito à reestruturação do INPI - a ser realizada após a publicação da nova legislação - foi aceita pelo plenário. O INPI requeria modificações, pois com a previsão de patente para processos e produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, esperava-se uma imensa quantidade de pedidos.

Segundo o texto apresentado pelo Senado, após a publicação da nova lei, as empresas estrangeiras, no prazo de um ano, poderiam requerer o pedido de patente (*pipeline*) junto ao Instituto. O INPI, por sua vez, deveria conferir se os produtos, teoricamente em fase de desenvolvimento, não eram industrializados e vendidos no Brasil ou em qualquer outro mercado. Se alguma empresa brasileira tivesse investido ou comercializado o produto em questão, a proteção ao *pipeline* não seria concedida.

O texto votado foi enviado à Câmara dos Deputados, que poderia aceitar o proposto pelo Senado ou optar pelo seu próprio Projeto, que foi apresentado e modificado pelos senadores. O Projeto aprovado pelo Senado era diferente daquele anteriormente apresentado pela Câmara, especialmente nos aspectos relativos a *pipeline*, microorganismos e importação paralela. No entanto, a Câmara concordou com as alterações propostas pelo Senado e em 17 de abril de 1996 aprovou a nova legislação referente à propriedade intelectual no Brasil. No dia 14 de maio, a Lei nº 9.279 foi sancionada pela Presidência da República, sendo publicada no dia 15 no *Diário Oficial da União*, entrando em vigor na mesma data do ano seguinte. Excepcionalmente, os arts. 230, 231, 232 e 239 (referentes ao *pipeline*) entraram em vigor na data da publicação da referida lei. Este seria o desfecho de um processo que durou quase uma década¹⁴.

A opção política adotada pelo Brasil à época implicou (i) a aprovação da nova lei de propriedade industrial, coerente com os postulados do Acordo TRIPs, (ii) a aceitação do

privilegio *pipeline* e, finalmente, (iii) a renúncia, por conta da promulgação da lei em 1996, do prazo definido no Acordo TRIPS beneficiando os países em desenvolvimento, para aplicar no âmbito interno os novos parâmetros normativos da propriedade industrial¹⁵.

Realizada sucinta abordagem sobre as vicissitudes que permearam a previsão legislativa da patente *pipeline*, cumpre iniciar a análise propriamente dita da questão nuclear que justifica o presente estudo. Para tanto, é salutar, desde logo, evidenciar as distinções que se verificam no regime da patente *pipeline* em relação às demais espécies de patentes.

Pois bem, a proteção patentária excepcional foi admitida para os casos em que:

- a) o objeto de proteção seja 'relativo às ... e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, (...)';
- b) o pedido seja 'depositado por pessoa que tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil';
- c) que 'o objeto do pedido não tenha sido colocado em qualquer mercado';
- d) que 'não tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração de seu objeto'.

Demais disso, para a sua concessão, devem ser preenchidas as seguintes condições:

- a) não incidência dos arts. 10 e 18 da LPI;
- b) a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido; e
- c) a patente no Brasil ser 'tal como concedida no país de origem'

Como se vê, a proteção patentária *pipeline* tem caráter completamente extravagante, fugindo completamente do processamento das patentes comuns ou 'normais'.

¹⁴ idem. *op. cit.*, p.12-13.

¹⁵ Na verdade o Brasil antecipou em três anos a adoção do Acordo TRIPs.

Dentre as várias diferenças marcantes, na concessão dessas patentes não se realiza o exame dos requisitos de patenteabilidade, aceitando-se o exame feito no país de origem, razão pela qual a lei expressamente não só afirma que é ‘assegurada a data do primeiro depósito no exterior’, mas também exige que a patente *pipeline* seja idêntica (tal e qual) a patente concedida no país de origem.¹⁶

IV - Lei 9729/96: Requisitos de patenteabilidade e procedimento para a concessão de patente

A Lei 9729/96 condiciona a concessão de uma patente à comprovação dos requisitos discriminados em seu art. 8º:

“Art. 8º - ‘É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial’.”

Esses requisitos de patenteabilidade também estão previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.¹⁷ Aliás, vislumbra-se, como antes afirmado, perfeita harmonia entre o art. 8º acima transcrito e o art. 27, item 1, do TRIPS.

A definição mais detalhada desses requisitos é levada a efeito nos artigos 11 a 15, da Lei 9279/96:

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

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

¹⁶A expressão ‘patente concedida no país de origem’ tem sido entendida pelo INPI à luz da prática internacional de patentes, isto é, como referindo-se não apenas aos pedidos examinados no país de origem como também àqueles processados em entidades regionais que sejam aceitas pelo país de origem, como, por exemplo, o Escritório Europeu de Patentes, usualmente referido como EPO (European Patent Office).

¹⁷ “No Brasil, como no resto do mundo, entende-se que toda vez que um inventor demonstrar que foram cumpridos os requisitos exigidos pela legislação – denominados ‘requisitos de patenteabilidade’ – o Estado tem o dever de conceder uma carta patente. Não existe, portanto, o poder arbitrário da Administração Pública para conceder ou negar uma patente.” (DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER&IPANEMA MOREIRA. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 41)

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

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

(...)

Art. 13 – A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

(...)

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

Dentre os requisitos da patenteabilidade, a novidade é requisito primordial, quer porque “o sistema patentário baseia-se na troca entre o inventor e a sociedade: o inventor revela sua criação e a sociedade reconhece seu direito à exclusividade temporária sobre ela”, quer porque “o requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência da novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.”¹⁸

Em regra, “há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica.”¹⁹

De fato, “o conceito de novidade está diretamente ligado ao conhecimento das anterioridades que se relacionam com a invenção ou o modelo de utilidade, e que estão publicadas à época

¹⁸ idem, p. 47. Em outro excerto, sustentam: “Quanto aos demais requisitos no exame de pedidos de patente, devem ser claramente separados os conceitos de novidade e atividade inventiva. Uma vez que a existência de novidade é pré-condição para que haja atividade inventiva, a novidade deve ser avaliada em primeiro lugar. Para que exista novidade, basta que o invento não seja descrito e/ou ilustrado em um único documento do estado da técnica. Caso se necessite citar dois ou mais documentos para antecipá-lo, então, em geral, considera-se que existe novidade, devendo ser analisado, a seguir, o requisito de atividade inventiva, ou seja, deve ser avaliado se um técnico no assunto, de posse daqueles documentos, poderia chegar à solução proposta pela invenção em análise apenas usando o *savoir faire*. Se isto for possível, ou seja, se o aproveitamento dos ensinamentos contidos nos documentos for óbvio para a finalidade desejada, então não há, a princípio, atividade inventiva.

Não há dúvida de que, entre os três requisitos de patenteabilidade, novidade, aplicabilidade industrial e atividade inventiva, este último é o mais subjetivo.(...)

Em síntese, deve ser verificado se da invenção resulta alguma vantagem que não era possível obter com os recursos disponíveis no estado da técnica. Quanto mais indícios houver, tanto mais fácil será a comprovação da existência da atividade inventiva.” DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER&IPANEMA MOREIRA. *op.cit.*, p. 54)

do depósito do pedido de patente. Contudo, cremos ser completa a definição externada pelo Tratado da Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), quando diz que uma invenção é considerada nova se, à data do correspondente depósito do pedido de patente, não se encontrar compreendida pelo *estado da técnica*.¹⁹ Este, por sua vez, “deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data do depósito do pedido de patente -, por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações etc.) que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo de utilidade é novo ou não.”²⁰

É possível distinguir dois entendimentos em relação a esse requisito: o da *novidade absoluta*, perfilhado pelo art. 11 acima transcrito, segundo o qual “a difusão de informações a respeito da invenção ou do modelo de utilidade, em qualquer parte do mundo, torna inválido o seu pedido de patente”²¹; e o da *novidade relativa* que o define em relação aos “limites territoriais de um determinado país ou região continental, podendo existir em outros países ou regiões.”²²

Ex vi do disposto no §1º do art. 11 da Lei 9729/96, “exceptuando-se (...) as situações previstas no art. 12 e dentro do prazo ali estipulado, qualquer tipo de divulgação sobre o invento ou modelo, antes do depósito de correspondente pedido junto ao INPI, resulta na perda do requisito de novidade. Inclusive, como bem interpretado no livro *Tratado da propriedade industrial* de João da Gama Cerqueira, não há necessidade de o invento ter sido efetivamente divulgado para o público, basta que o invento tenha se tornado ‘acessível’ ao público, por qualquer meio, para que resulte destruído o requisito legal de novidade.”²³

No § 2º, do art. 11, vislumbra-se um aperfeiçoamento em relação ao diploma anterior, uma vez que se passa a admitir “como pertencente ao estado da técnica também o conteúdo de

¹⁹ idem, p.47.

²⁰ BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen; MENDES, Paulo Parente M. A. *op.cit.*, p.124

²¹ idem, p. 124

²² idem, p.124

²³ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER&IPANEMA MOREIRA. *op.cit.*, p. 48

pedidos ainda não publicados à data do depósito do pedido em exame.”²⁴ O § 3º, por sua vez, estende a aplicação do disposto no parágrafo anterior aos pedidos internacionais.

O requisito da atividade inventiva está presente “quando uma criação, para um técnico do assunto, não é decorrência óbvia do estado da técnica”, isto é, quando há “um exercício intelectual da capacidade de criação humana.”²⁵

O escopo desse requisito é “limitar a privilegiabilidade sob a natureza de patente de invenção àquelas criações que (...) não decorram, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Em outras palavras, a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais.”²⁶

A par da novidade e atividade inventiva, a lei exige, para que uma criação seja patenteável, o requisito da utilização industrial, é dizer “pode ser produzida ou usada em escala industrial”, podendo seu objeto “ser produzido para o consumo da sociedade e (...) aplicado em pelo menos um setor do sistema produtivo.”²⁷

Não se olvide, outrossim, que, além de atender aos requisitos indispensáveis de novidade, atividade inventiva e utilização industrial, uma invenção para ser patenteada não pode estar inserida nas restrições estabelecidas pela lei de patentes, isto é, nas hipóteses não patenteáveis, previstas nos artigos 10 e 18 da Lei 9279/96.

Após tecer essas breves considerações sobre os requisitos de patenteabilidade, cumpre tratar do procedimento de concessão das patentes.

Nos termos dos artigos 19, 20 e 21, da Lei 9279/96, o pedido de patente em idioma português deverá conter requerimento, relatório descritivo, reivindicação, desenhos, resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

²⁴ idem, p.49

²⁵ BLASI, Gabriel et alii. *op. cit.*, p.129

²⁶ DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER&IPANEMA MOREIRA, *op.cit.*, p. 53

²⁷ BLASI, Gabriel et alii, p.131

Realizado o depósito, o pedido é submetido a exame formal preliminar. Cumpre nesse momento verificar se todos os documentos exigidos foram entregues e se o pedido foi elaborado segundo as normas definidas pelo INPI.

Na hipótese de depósito de pedido de patente com reivindicação de prioridade, prevista no art. 16 da LPI, isto é, pedido feito em país estrangeiro que mantém acordo com o Brasil, requerendo proteção para invenção em nosso país, é necessário para a sua comprovação: documento hábil da origem (relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações de desenho), acompanhado da tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente. Essa tradução pode ser substituída por uma declaração do depositante, desde que o seu conteúdo esteja fielmente contido no requerimento do depósito do pedido. A comprovação da prioridade ou das demais prioridades deverá ocorrer até 180 dias após o depósito.

No que concerne aos pedidos depositados em virtude do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), à medida que a comprovação de prioridade já foi efetuada na fase internacional, não se faz necessária a apresentação do documento hábil na fase nacional.

Ex vi do disposto no art. 21, caso, no exame preliminar, não sejam atendidas todas as condições estabelecidas pelo INPI, embora haja, no pedido, dados sobre objeto (que permita a sua perfeita identificação), depositante ou inventor, é possível entregá-lo, desde que, no prazo de 30 (trinta) dias, sejam cumpridas todas as exigências, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

De outra parte, se o pedido, à vista do exame formal preliminar, estiver de acordo, o seu depósito será considerado como efetuado na data de seu recebimento pelo Instituto.

Segundo o art. 30, depositado o pedido, este se manterá em sigilo durante 18 meses – ou menos, caso seja antecipada a sua publicação pelo requerente – contados da data de depósito de prioridade mais antiga, quando houver. Transcorrido esse prazo, o pedido será publicado e, por conseguinte, disponibilizado ao público no INPI através de uma cópia do relatório descritivo, do quadro reivindicatório, do resumo e dos desenhos.

O art. 31 permite que terceiros interessados participem da instrução²⁸, do exame do pedido de patente, através da apresentação de documentos e informações que subsidiarão a análise da técnica do referido pedido.

Conforme os artigos 32 e 33, o depositante pode efetuar – até o requerimento do exame – modificações no pedido de patente, a fim de melhor esclarecer ou definir o pleito, desde que essas alterações estejam limitadas ao que foi inicialmente requerido. O pedido deverá ter seu exame requerido, por iniciativa do depositante ou qualquer outro interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito; caso contrário, o pedido será arquivado.

Uma vez requerido o exame, o técnico do INPI poderá, à luz do art. 34, solicitar, no prazo de 60 dias, uma série de documentos, entre eles: objeções, buscas de anterioridades e documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido. Em seguida, o examinador realizará o exame técnico, o qual incluirá a elaboração de um relatório de busca e do parecer relativo à patenteabilidade (arts. 34 e 35). A conclusão do exame dá-se com o parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade ou não do pedido.

O art. 38, por fim, estabelece que a concessão da patente se perfaz após o deferimento do pedido e comprovação do pagamento da retribuição correspondente, que deverá ser apresentada no prazo de 60 dias a contar do deferimento, reputando-se concedida na data de publicação do respectivo ato.

A propósito da vigência, o art. 40 disciplina que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos, ao passo que a de modelo de utilidade, pelo prazo de 15 anos, ambos a contar da data de depósito.

É importante distinguir o pedido nacional do pedido internacional, mormente em razão das inovações trazidas pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e, evidentemente, para realizar um cotejo com a disciplina conferida ao *pipeline*.

²⁸ Compreende-se por *instrução* a apresentação de qualquer documento sobre técnica anterior que o

Desde logo, saliente-se que se entende por “nacional um pedido relativo a patente de invenção, de modelo de utilidade ou a certificado de adição, regularmente depositado no ofício nacional de patentes.”²⁹

Na hipótese de o pedido nacional ser depositado com reivindicação ao direito de prioridade, estabelecida pela Convenção de Paris, deverá, conforme já ressaltado, acompanhar o requerimento a documentação comprobatória do depósito feito no exterior para o pedido original.

Antes do advento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), o inventor, para obter a concessão da patente em vários países, deveria proceder ao depósito regular, em cada um desses países, do pedido de privilégio da sua invenção, reivindicando o direito de prioridade que lhe assegurava a Convenção de Paris, fato esse que ensejava múltiplos inconvenientes.

Com o escopo de sanar tais inconvenientes, “no ano de 1966 foram iniciados estudos propondo a efetivação de medidas capazes de restringir os graus de dificuldade dos pedidos de privilégio, depositados em vários países, reivindicando o mesmo assunto. Surgia, assim, a idéia do *pedido internacional* para a patente de um invento, alvo principal a ser atingido pelo tratado PCT.”³⁰

Conforme previsto no PCT, o procedimento internacional inicia-se quando o pedido é primeiramente depositado numa nação contratante, havendo, logo em seguida, uma pesquisa de busca de anterioridades, executada por uma repartição internacional, visando a avaliar o grau de novidade do invento e a constatar o estado da técnica existente antes da data da prioridade do pedido, sem alusões ou comentários relativos à patenteabilidade.

Através da avaliação do resultado da busca internacional, o requerente pode rever a formulação do pedido, saneando-o nos pontos conflitantes com o estado da técnica, ou até

interessado julgue ser relevante para subsidiar o exame.

²⁹ BLASI, Gabriel et alli. op.cit., p.59

³⁰ idem, p.73

mesmo retirá-lo, se o resultado da busca anular a novidade do invento. Podendo, ainda, se assim lhe aprouver, solicitar, em caráter opcional, um exame preliminar internacional da matéria que pretende privilegiar com a patente a ser também realizado por uma repartição internacional, cujo resultado só é levado ao conhecimento do requerente para orientá-lo no prosseguimento, ou não, do pedido de patente. Encerrando-se, com isso, a tramitação internacional do pedido, ou seja, a atuação sob égide do PCT.

Após o trâmite internacional, incumbe ao requerente ingressar na fase nacional do pedido em cada país onde almeja patentear o seu invento, devendo fornecer a cada um deles a documentação respectiva na língua indicada pela legislação nacional, pagando as taxas nacionais (ou regionais). Neste momento, o pedido passa a ser submetido ao tratamento nacional, ficando condicionado aos critérios estabelecidos pela legislação específica.

Diante disso, “durante o exame nacional do pedido, os países não são obrigados a aceitar o resultado da busca internacional, podendo negligenciá-la ou efetuar uma busca própria. Do resultado do exame, a patente é ou não concedida em cada um dos países designados pelo requerente, do mesmo modo como se não existisse o PCT.”³¹

Como se vê, “ o procedimento baseado no PCT promove a unificação, em nível internacional, dos diferentes estágios nacionais compreendidos entre o depósito do pedido da patente e a fase de exame do mesmo.”³², não unificando, portanto, a análise dos requisitos de patenteabilidade na seara internacional.

V - Espécies de patentes

O art. 1º, item 4, da Convenção de Paris (CUP), dispõe que “entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos

³¹ idem,p.78

³² idem, p.78

países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição."

Benjamin do Carmo Braga Jr, neste aspecto, acentua:

"Na técnica das patentes de invenção é, ainda, usada a seguinte nomenclatura, para designar, não a natureza ou objeto da invenção, mas a espécie do título, a saber:

1. **Patente de adição**, que é a mesma patente de melhoramentos ou aperfeiçoamentos de invenção já patenteada. São expressões sinônimas.
2. **Patente principal**, que designa a patente originária, com a qual se relaciona a patente de adição ou de melhoramento. Supõe a outra.
3. **Patente coletiva**, quando concedida conjuntamente a várias pessoas co-inventoras.
4. **Patente original**, a que é concedida em um país e depois confirmada em outro. Supõe uma patente de confirmação.
5. **Patente de confirmação**, ou de importação, que é concedida em confirmação do privilégio concedido em outro país. Supõe a patente original, que é a confirmada.
6. **Patente unionista**, é cada uma das patentes concedidas nos diversos países que fazem parte da União para a proteção da propriedade industrial, sobre o objeto da mesma invenção, quando requerida a patente dentro do prazo de prioridade a que se referem os artigos 4º da Convenção de Paris.
7. **Patente de introdução de indústria nova**, como é concedida em alguns países à pessoa que introduzir indústria nova, ainda não explorada no país.
8. **Patente de ressureição**, que é concedida para a invenção que havia caído no esquecimento pelo não uso durante largo período de tempo.
9. **Patente de redução**, concedida a requerimento do titular da invenção, quando este pede a correção da patente"³³

Segundo Guillermo Cabanellas, "es posible clasificar a las patentes desde varios puntos de vista jurídicamente relevantes, entendida tal relevancia en el sentido de que el encuadramiento en una u otra categoría utilizada implica consecuencias jurídicas significativas."³⁴

Com efeito, as diferentes espécies de patentes podem envolver distintos regime jurídicos.

³³ BRAGA JR., Benjamin do Carmo. *Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil*. Rio de Janeiro: Escritório CARMO BRAGA&CARMO BRAGA, 1941, p.15

³⁴ CABANELAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001, p.635

Os artigos 76 e 77, da Lei 9279/96, cuidam do certificado de adição de invenção, denominado, também, de patente de adição ou aperfeiçoamento. Tal previsão legal permite ao depositante do pedido ou titular da patente requerer um aditamento, cujo escopo é proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção.

Nessa espécie de patente, "o conceito inventivo deverá ser o mesmo para o aperfeiçoamento – que, por sua vez, tem de ser novo – em relação ao objeto da invenção do pedido ou patente principal. Caso contrário, o mesmo será indeferido. O requisito da atividade inventiva não é obrigatório para que o aperfeiçoamento seja protegido pelo certificado. E o depósito deste certificado implicará pagamento de retribuição específica, que deve ser inferior à retribuição do pedido de patente principal."³⁵

Em regra, o trâmite processual do certificado de adição é semelhante ao do pedido de patente de invenção. Todavia, se ocorrer a publicação do pedido principal, haverá imediata publicação do pedido de certificado de adição e a concessão do referido certificado estará condicionada à concessão da patente principal, podendo esta ocorrer de forma simultânea. Sendo esse certificado "definido em lei como acessório da patente, tem a mesma data final de vigência desta" e "todos os efeitos legais referentes ao certificado serão os mesmos da patente principal."³⁶ Logo, a nulidade do privilégio principal atingirá a patente de adição.

Em caso de indeferimento do certificado, o requerente poderá transformá-lo em um pedido convencional de patente de invenção ou de modelo de utilidade – diverso do pedido de patente principal -, mas, para que isso possa ocorrer, exigir-se-á o requisito de atividade inventiva.

Guillermo Cabanellas, ao tratar dos certificados de adição, defende o abandono dessa espécie de privilégio:

"Debido a las insuficiencias del concepto de 'mejora' o 'perfeccionamiento', (...), la tendencia contemporánea en la materia ha consistido en el reemplazo de tal concepto por el de dependencia. Una patente es dependiente de outra – la patente principal – cuando cubre a una invención que no puede ser explotada sin infringir a la patente principal. (...)

³⁵ DI BLASI, Gabriel *et alli. op.cit.*, p.155.

³⁶ idem, p.155-6

El concepto de patente dependiente es adoptado por el acuerdo TRIP, en reemplazo del de patentes de adición o perfeccionamiento. Al regular el régimen de licencias obligatorias, en su artículo 31, inciso 1), el acuerdo TRIP, sin hacer referencia a las patentes dependientes, lo hace a las licencias ‘para permitir la explotación de una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir outra patente (“primera patente”). Aunque el acuerdo TRIP utiliza la terminología ‘primera patente’ y ‘segunda patente’, da doctrina prefiere hablar de patentes principales o dominantes, por un lado, y patentes dependientes, por otro, pues esta terminología es mucho más expresiva de la relación existente entre las patentes en cuestión. (...)

Bajo los efectos del acuerdo TRIP y de las proprias insuficiencias del concepto de patente o certificado de adición o perfeccionamiento, éste viene siendo gradualmente abandonado por las legislaciones modernas. Así, Gómez Segade, en el contexto de la Ley de Patentes española, tras observar que los certificados de adición forman parte de la tradición española en materia de patentes, señala que las invenciones amparadas por los certificados de adición no precisan poseer actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, agregando que esta diferencia debe desaparecer frente a las exigencias del Convenio de Estrasburgo del 27 de noviembre de 1963.”³⁷

No que respeita à relação entre a patente de adição e a patente principal, conforme assevera Cabanellas³⁸, o art. 61³⁹, da atual Lei argentina, estabelece que a declaração de nulidade da patente principal não afetará a validade da de adição tão somente se for solicitada, dentro dos noventa dias seguintes à notificação da declaração de nulidade, a conversão daquela em uma patente independente. Razão pela qual há, caso a patente de adição não se converta em um privilégio independente, uma relação de dependência entre tais patentes.

Benjamin do Carmo Braga Jr, ao explanar acerca das patentes *de confirmação* ou de *importação*, salienta que:

“A Lei 3129, de 14 de outubro de 1882, permitia, em seu art. 2º, que os inventores privilegiados em outras nações obtivessem a confirmação dos seus direitos no Brasil, contanto que preenchessem as formalidades e condições dessa lei e observassem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso.

A confirmação daria os mesmos direitos que a patente concedida pelo Império.

No mesmo sentido, dispunha o art. 4º, do regulamento 8820, de 1882.

O actual Decr. 16264 de 1923 não reproduziu esses dispositivos.

³⁷ CABANELAS, Guillermo. *op.cit.* Tomo I, p.642-3

³⁸ idem, p.403

³⁹ “Art. 61 – La declaración de nulidad de una patente no determinará por si sola la anulación de las adiciones a ellas, siempre que se solicite la conversión de éstas en patentes independientes dentro de los noventa (90) días siguientes a la notificación de la declaración de nulidad”

A nosso ver, não pode ser objeto de patente, no Brasil, a invenção já patenteada no estrangeiro, por faltar-lhe, em tais condições, o característico da novidade, a que se refere o artigo 33, §1º, do Decr. 16264 de 1923, a não ser que, o que raramente poderá acontecer, a patente seja concedida no estrangeiro, antes de decorridos doze meses contados da data do depósito do pedido nesse país, podendo o interessado valer-se, ainda a tempo, da prioridade de que trata o art. 38 do citado decreto.

Há, porém, países, como a Argentina e o Uruguai, que concedem patente para invenções já privilegiadas no estrangeiro. Na Argentina, essas patentes serão concedidas pelo tempo que faltar para a terminação da patente estrangeira e, em todo caso, pelo prazo de 10 anos no máximo. No Uruguai, a patente para a invenção privilegiada no estrangeiro, depende de prova de que a patente ainda está no seu primeiro ano de exploração”⁴⁰

De fato, a Lei 3129, de 14/10/1882, previa em seu art. 2º:

“Art. 2º – Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as demais disposições em vigor aplicáveis ao caso.

A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império.

§1º – A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo requerido patente em nação estrangeira, fizer igual pedido ao Governo Imperial dentro de sete meses, não será invalidada por fatos, que ocorram durante esse período, como sejam outro igual período, a publicação da invenção e o seu uso ou emprego.

§2º – Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda experimentar em público as suas invenções, ou queira exibi-las em exposição oficial ou reconhecida oficialmente, se expedirá um título, garantindo-lhe provisoriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidades exigidas.

§3º – Durante o primeiro ano do privilégio só o próprio inventor ou seus legítimos sucessores poderão obter o privilégio do melhoramento na própria invenção. Será contudo permitido a terceiros apresentarem os seus pedidos no dito prazo para firmar direitos.

O inventor do melhoramento não poderá usar da indústria melhorada, enquanto durar o privilégio da invenção principal, sem autorização do seu autor; nem este empregar o melhoramento, sem acordo com aquele.

§4º – Se dois ou mais indivíduos requererem ao mesmo tempo privilégio para idêntica invenção, o Governo, salvo a hipótese do §1º deste artigo, mandará que liquidem previamente a prioridade, mediante acordo ou em juízo competente.”

Demais disso, a Lei 3129/1882, em seu art. 5º, ao prever as causas de nulidade e caducidade, estabelecia:

“Art. 5º – A patente ficará sem efeito por nulidade ou caducidade:
 (...)

⁴⁰ BRAGA JR, *op.cit.*, p.134-5

§2º Caducará a patente nos seguintes casos:

(...)

6º – cessando por qualquer causa a patente ou título estrangeiro sobre invenção, também privilegiada no Império.(...)"

Do disposto nesse artigo 5º extrai-se que a extinção da patente no estrangeiro acarretava a extinção da patente no Brasil, havendo, portanto, dependência desta em relação àquela.

A Lei Argentina 111, de 1864, por sua vez, previa a outorga de patentes de *reválida*, que estariam “basadas en la revalidación de una patente extranjera; su término de duración estaba sujeto a un régimen especial, pues si la patente originaria caducaba en el país de origen antes que la patente de reválida en la Argentina – conforme a las reglas comunes de la Ley 111 –, la patente de reválida caducaba junto con la patente originaria.”⁴¹

Com efeito, as patentes de *reválida* implicavam condicionar a existência das patentes nacionais à vida das patentes estrangeiras paralelas.⁴²

Guillermo Cabanellas menciona a aceitação pela Jurisprudência argentina da possibilidade de outorga de patentes de *reválida*, no contexto da vigência da Lei 111⁴³, e a existência de um sistema similar nos países da *Commonwealth*:

“En diversos fallos la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal ha considerado viable la posibilidad de otorgar patentes de reválida respecto de solicitudes presentadas con anterioridad a la derogación de la Ley 111, bajo el régimen de esa Ley (Focke & Co., GmbH&Co. c. INPI, Sala II, 23/5/00; Mag Instrument Inc. c. INPI, íd., 22/12/98; Glaxo Group Ltd. c. INPI, Sala I, 6/10/1998)
(...)”

⁴¹ CABANELAS, *op.cit.* Tomo I, p. 667

⁴² Ressalta, todavia, Cabanellas que “La tolerancia a este tipo de condicionamientos aparece como aún más limitada en el contexto del acuerdo TRIP (entre otros motivos, en razón de la duración mínima de 20 años que para las patentes establece el art. 33). Asimismo, desde el punto de vista práctico, o sea el de las funciones del Derecho de patentes, las patentes de reválida impiden la homogeneización de los sistemas nacionales de patentes – pues en ellos pasan a convivir patentes de muy distintas índoles, condicionadas a su existencia en el exterior – y la conformación de un sistema internacional de patentes medianamente razonable, por cumplir al menos las exigencias del Convenio de París y del acuerdo TRIP.” (idem, p. 667-8)

⁴³ Tal Lei argentina foi revogada pela Lei 24481/95 que não prevê o mecanismo de revalidação, tampouco o *pipeline*.

Un sistema algo similar, pero con características que lo distinguían del que se describe en el texto, es el de las llamadas 'patentes de registro' (*registration patents*). Este sistema, utilizado por los países del Commonwealth, consistía en obtener, sobre la base de una patente otorgada en otro país, una 'patente de registro', que expiraba conjuntamente com la patente original. La patente de registro debía solicitarse dentro de los tres años del otorgamiento de la patente que le servía de base. (Cfr. S. Ladas: *Patents, trademarks and related rights*, t. 1, p.374)"⁴⁴

Destarte, seja nas patentes de *importação, revalidação ou confirmação* (Lei 3129/1882), seja nas patentes de *adição ou aperfeiçoamento*, há uma forte relação de dependência com a patente original, inclusive, por exemplo, no que respeita ao prazo de vigência, de modo que a extinção desta acarretará a extinção daquelas.⁴⁵

VI - A Proteção Pipeline

Desde logo, ressalte-se que "o *pipeline* tem estreita ligação com as primitivas formas de proteção já citadas, como sendo as patentes de importação, de confirmação, de revalidação ou equivalentes"⁴⁶

A Lei 9.279/96, assim dispõe nos arts. 229 e 230, incluídos no Título VIII, que trata das disposições transitórias e finais:

"Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em

⁴⁴ idem, p.668.

⁴⁵ Neste aspecto, Benjamin Braga Jr., no contexto da Lei 3129/1882 sustenta "cessando a patente extrangeira, cessa também a patente brasileira que a confirmou, pelo princípio de que, sendo esta um accessorio daquella, o accessorio segue o principal" (BRAGA JR, Benjamin. *Patentes de Invenção – Breve anotações à Lei 3129, de 14 de outubro de 1882, e ao Regulamento 8820, de 30 de dezembro do mesmo ano*. Rio de Janeiro: A Judicial Editora, 1923, p. 26)

⁴⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. *op.cit.*, p. 343

tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios e processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo."

O art. 229 da Lei 9.279/96 foi alterado pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante de diversas medidas provisórias que se sucederam a partir de dezembro de 1999. É a redação originária, todavia, temporalmente aplicável à presente análise.

O art. 230, ao cuidar das patentes que ficaram popularmente conhecidas como patentes *pipeline*, conferiu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior o direito de ainda obter proteção no Brasil mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito da novidade. Portanto, o *pipeline* representa, na realidade, uma exceção ao conceito básico de patenteabilidade, funcionando como uma espécie de 'revalidação'⁴⁷ de patentes requeridas no exterior⁴⁸.

⁴⁷ "O termo *pipeline* – cuja tradução para o português seria *tubulação* – refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda

A patente estrangeira a ser considerada como base para a concessão da patente brasileira *pipeline*, para todos os efeitos legais relativos ao art. 230, será aquela concedida no país onde o primeiro pedido correspondente foi depositado.⁴⁹

O § 3º, do art. 230, disciplina que, para a concessão das patentes requeridas de acordo com art. 230, não será realizado exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Deveras, “a patente brasileira será concedida se e quando uma patente correspondente for concedida no país onde o primeiro pedido foi depositado e terá o mesmo escopo de proteção, com exceção das matérias que incidirem nas proibições previstas nos artigos 10 e 18 da LPI.”⁵⁰

Logo, se uma patente *pipeline* foi requerida com base em um pedido de patente originalmente depositado, por exemplo, em um país europeu, a patente a ser considerada para efeitos de concessão futura no Brasil deverá corresponder à concedida e válida naquele mesmo país da Europa.

Não bastasse isso, o prazo de vigência do privilégio concedido conforme o art. 230 “é contado de forma diferente daquele considerado para patentes ‘convencionais’. O prazo de uma patente ‘pipeline’ toma por base o prazo remanescente de proteção da patente-base estrangeira, desde que este prazo não ultrapasse 20 anos a partir da data do depósito no Brasil, pois este é o prazo previsto no art. 40 desta lei. Observa-se que para os chamados ‘pipelines’ não existe o prazo mínimo de proteção de 10 anos contados a partir da concessão da patente.”⁵¹

A leitura atenta da lei sugere envolver, o *pipeline*, um reconhecimento retroativo de patentes relativas às matérias não privilegiáveis, nos termos da lei anterior à nº 9.279/96, a titulares

poderão ser protegidos. O *pipeline* também pode ser chamado de patente de revalidação.” (DI BLASI, Gabriel *et alli*, *op.cit.*, p. 159.)

⁴⁸DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER&IPANEMA MOREIRA. *op.cit.*, p. 483

⁴⁹idem, p.484.

⁵⁰idem, p.484.

⁵¹idem, p.485

domiciliados em países que tenham proteção garantida em Tratado ou Convenção em vigor no Brasil. Segundo Aurélio Wander Bastos, o *pipeline*

"assegura a data do primeiro depósito no exterior, podendo, inclusive, afetar os produtos que estão em fase de desenvolvimento em outros países. De qualquer forma, é um mecanismo excepcional, destinado a proteger situações transitórias de adaptação de leis nacionais a regimes de titulares de patentes depositadas em outros países, e sem amparo legal nos acordos e tratados multilaterais que regulam a matéria. No caso brasileiro, este instituto teve a sua existência cogitada nas discussões que precederam a aprovação do novo CPI (Lei nº 9.279/96). O Congresso Nacional, com o objetivo originário de proteger não apenas a indústria, mas as patentes de fármacos em geral (mais especificamente as concedidas ou em desenvolvimento nos EUA), contemplou com a proteção local automática (no que tange aos requisitos de admissibilidade do pedido) os pedidos ou patentes que, durante o período de vigência da Lei nº 5.772/71 (CPI), não foram depositados. Este novo dispositivo contempla, também, conforme consta do novo Código, produtos alimentícios e químicos. Na prática, é uma reação protecionista contra a reprodução não autorizada de fármacos que teria proliferado durante o período que sucedeu a 1971, quando se proibia, no Brasil, a concessão de patentes de fármacos e alimentos"⁵².

As disposições transitórias e finais da Lei nº 9.279/96 beneficiam, igualmente, embora de modo distinto⁵³, com o *pipeline* o nacional ou a pessoa domiciliada no País. A questão em análise, entretanto, envolve o privilégio requerido por pessoa não residente que esteja ao abrigo de tratado ou convenção internacional. Neste caso, a proteção se dirige, como já afirmado, àqueles que não chegaram, nos termos do regime anterior da propriedade industrial, a depositar pedidos de patentes em determinadas áreas consideradas, então, imprivilegiáveis. Reside, aqui, a dimensão pessoal da proteção.

⁵² BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, p. 216.

⁵³ Nos termos do art. 231, "Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do evento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido". O prazo para a solicitação é, também, de um ano contado da publicação da lei. Entretanto, "o pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta lei" (§ 2º), procedimento distinto do aplicável ao *pipeline* estrangeiro. Demais disso, especificidade deste *pipeline*, (§ 3º) "Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil".

Constituem, então, objeto do privilégio as matérias não patenteáveis à luz da legislação de 1971, especialmente os produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios. Nos termos da nova lei de regência da matéria, para esses pedidos seriam tomadas para a apuração da novidade as datas do primeiro depósito no exterior. São insuscetíveis de proteção, porém, os inventos já colocados em qualquer mercado, por iniciativa do titular ou por terceiro com seu consentimento. A proteção será igualmente negada na circunstância de terceiros terem realizado ou estarem a realizar efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. Nestes termos, o legislador erigiu "em critério de novidade a colocação no mercado, e estabeleceu uma exceção de pré-uso em favor de qualquer pessoa que já tivesse confiado no domínio público como fundamento da fabricação do objeto"⁵⁴.

Tratando-se de regra transitória e excepcional, a lei estabeleceu um prazo exíguo (um ano contado da data da publicação) para a solicitação do privilégio, prazo este que se encerrou em 15 de maio de 1997. Neste caso, o pedido de patente depositado seria automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, em até noventa dias, quanto à satisfação dos pressupostos para a concessão. Verificando, o INPI, que o pedido envolve um invento; verificando, mais, que não incide nenhuma das proibições do art. 18, haverá de outorgar a patente *tal como concedida no país de origem*. A proteção vigora, conforme já acentuado, pelo tempo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado a partir do depósito no Brasil. O prazo, em qualquer circunstância, encontra-se limitado ao máximo de vinte anos (próprio da patente nacional regular).

O regime do *pipeline*, porque transitório e excepcional, confere proteção patentária singular, eis que mantida, expressamente, pela lei a imunidade do usuário anterior. Assim, nos termos do art. 232 da Lei de Propriedade Industrial, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas

⁵⁴ Barbosa, Denis Borges. *Pipeline: uma inconstitucionalidade patente*. 2002, p. 04.

condições anteriores à aprovação da lei. Razão pela qual não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a previsão do art. 232. A imunidade alcança também aqueles que, no período anterior à vigência da nova lei, tenham realizado investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos no mesmo artigo 232.

Cotejando o regime do *pipeline* com o regime geral da Lei 9279/96 para concessão de patentes – mesmo o concernente aos pedidos com reivindicação de prioridade –, é irrefutável envolverem regimes diversos, (i) quer porque, no *pipeline*, não há um exame técnico relativo aos requisitos da patenteabilidade, (ii) quer porque os prazos de vigência não são iguais, (iii) quer porque, no *pipeline*, não há um *iter* instrutório nos moldes dos art. 31 e 32, da Lei 9729/96, (iv) quer porque há, no *pipeline*, uma relação estreita de dependência com a patente original concedida no estrangeiro.

Frise-se, outrossim, que o regime do *pipeline* tampouco é semelhante ao processamento do pedido internacional, uma vez que, dentre outras razões, neste sempre há uma tramitação nacional contemplando um exame técnico dos requisitos de patenteabilidade.

De outra parte, vislumbra-se forte semelhança em relação ao processamento conferido às patentes de *confirmação*, *revalidação* ou *importação*, tanto que a doutrina enquadra a patente *pipeline* como espécie desse gênero.

Como se vê, há inúmeras circunstâncias jurídicas que apontam para a dependência do *pipeline* em relação à patente original.

Nesta esteira, é salutar transcrever dispositivos da regulamentação que o INPI conferiu ao procedimento de depósito previsto nos artigos 230 e 231 da Lei 9729/96, os quais evidenciam a mencionada dependência:

"ATO NORMATIVO 126/96 DO INPI

ASSUNTO: Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei 9279/96

(...)

11. Tão logo concedida a patente correspondente ao primeiro depósito no exterior, deverá ser ela apresentada ao INPI, acompanhada de tradução simples dos dados identificadores e do quadro reivindicatório e declaração de veracidade, bem como, se for o caso, de documento que comprove o período de vigência.

12. Fica dispensado o requerimento de pedido de exame do depósito no país.

(...)

14.2. Verificando o INPI a concessão de patente no exterior, fará exigência, se for o caso, para a complementação das eventuais anteriores anuidades pagas a menor.

(...)

16. Tendo o INPI ciência da denegação, em caráter definitivo, do pedido que seja o primeiro depósito no exterior, será o pedido no País arquivado.⁵⁵"

Consentâneo é o entendimento exarado por Simone Scholze:

"Tendo em vista que o INPI não faria exame de mérito quanto ao pedido abrangido pelo *pipeline* já concedido no país de origem, deveriam ser considerados os termos da concessão e o prazo de validade da patente na origem. Assim, exaure-se a patente *pipeline* no Brasil na mesma data em que esta se extinguir no país de origem do pedido. (...)"

Além disso, para os pedidos de *pipeline* relativos a produtos ainda não patenteados, mas meramente depositados no país de origem, será necessário aguardar a decisão do órgão de patentes desse país, sob pena de conceder-se proteção no Brasil a pedido posteriormente indeferido na origem."⁵⁶

Resta evidenciado que o *pipeline* enquadra-se no território conceitual das patentes de *revalidação, importação ou confirmação*, tendo sido adotado, pelo Estado brasileiro, apenas transitoriamente, para cumprir integralmente a Constituição da República, notadamente o art. 5º, inciso XXIX:

"Art. 5º – (...)

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 outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País."

⁵⁵ Consta no §3º, do art. 230, da Lei 9729/96, a necessidade de *comprovação da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido*.

⁵⁶ SCHOLZE, Simone. *Políticas de Patentes em face da pesquisa em saúde humana: Desafios e perspectivas no Brasil*. In: *Políticas de Patentes em Saúde Humana*. São Paulo: Atlas. 2001, p.49

No que concerne à satisfação do inciso XXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, saliente-se que a vedação à patenteabilidade, presente na Lei 5772/1971, não se apresentava compatível com o disposto no inciso transrito, uma vez que a harmonização entre o direito ali consagrado e outros direitos e valores fundamentais (por exemplo, o direito fundamental à saúde) não se resolve através do mecanismo de proibição *tout court* da patente, mas sim mediante um regime bem articulado de restrições a esse direito, envolvendo, entre outros mecanismos, *v.g.*, as licenças de compulsórias.

Nesse sentido, é salutar a transcrição de decisão da Corte Constitucional Italiana, país em que a proteção patentária, em nível normativo constitucional, não assume a mesma dimensão forte encontrável na Lei Fundamental brasileira:

"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ CONSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE – BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI – DIVIETO DI BREVETTO – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
 Il divieto di brevettare i medicamenti ed i processi diretti a produrli non solo è fondato su motivi specifici ormai non corrispondenti alla realtà, ma neppure può dirsi congruo rispetto all'interesse generale alla tutela della salute, di cui all'art. 32 Cost.. Esso costituisce, dunque, un'ingiustificata deroga alla 'par condicio' degli inventori industriali, com riguardo sia al diritto personale al riconoscimento della paternità dell'invenzione che alle situazioni economiche di vantaggio cui dà luogo l'esclusiva; per altro verso, penalizza gli imprenditori del settore farmaceutico rispetto a quelli di altri settori, ed ostacola, altresì, la promozione della ricerca scientifica e tecnica, che è un dovere della Repubblica. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli artt. 3, 41 e 9 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 43 Cost.) – il comma primo dell'art. 14, r.d. 29 giugno 1939 n° 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzione industriali)." (Sentenza 20/ 1978. Presidente ROSSI. Relatore ELIA. Urdieza Pubblica del 09/11/1977. Decisione del 09/03/1978. Deposito del 20/03/1978. Publicazione in G.U.)

Com efeito, a mera proibição de patenteabilidade de produtos farmacêuticos e químicos, adotada pela Lei de 1971, importava o sacrifício total do direito do inventor, da indústria, bem como da promoção da pesquisa científica e técnica, não realizando um adequado balanceamento dos bens e afrontando, assim, o disposto no art. 5º, XXIX, daí sua incompatibilidade com a Constituição de 1988.

O art. 5º, inciso XXIX, acima transscrito, ao mencionar que a “*lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”, confere ao legislador a possibilidade de comprimir tais direitos, através de normas restritivas, a fim de assegurar os objetivos previstos na parte final do inciso, bem como para solucionar conflitos com outros direitos e valores fundamentais.

Como bem ressalta José Carlos Viera de Andrade⁵⁷, as normas restritivas de direito fundamental são aquelas que atingem ou afetam conteúdo de direito fundamental, isto é, no dizer de Canotilho⁵⁸, limitam ou comprimem posições que, *prima facie*, estão incluídas no âmbito de proteção dos direitos fundamentais

Neste aspecto, mencione-se, por oportuno, que o regime constitucional dos direitos fundamentais, estabelece certos requisitos para as leis restritivas, dentre eles (i) que as restrições devem limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, acolhendo-se a máxima da proporcionalidade⁵⁹ ou princípio da proibição do excesso, compreendido no sentido de que qualquer limitação feita, por lei ou com base na lei, no âmbito dos direitos fundamentais deve ser adequada (apropriada), necessária (exigível) e proporcional (com justa medida)⁶⁰; (ii) que as leis restritivas não podem diminuir a extensão e o alcance do núcleo essencial dos direitos fundamentais; vale dizer, não é possível o aniquilamento, o esvaziamento através de uma restrição total (vedação/proibição), mesmo porque todo direito possui um coração⁶¹ que não pode ser violado.

Como se vê, ainda quando autorizado a editar normas restritivas, o legislador está vinculado à salvaguarda do núcleo essencial dos direitos restringidos⁶². Razão pela qual se evidencia como

⁵⁷ VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra: Almedina, 1987, p. 229.

⁵⁸ CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito Constitucional*. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 1992, p.647

⁵⁹ ALEXY, Robert. *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p.111 e ss.

⁶⁰ CANOTILHO, *op.cit.*, p.628

⁶¹ VIEIRA DE ANDRADE, *op.cit.*, p.233

⁶² CANOTILHO, *op.cit.*, p.630

não compatível com a Constituição de 1988 a proibição de patenteabilidade levada a efeito pela Lei de 1971.

De outra parte, a Lei 9279/96, ao não manter a proibição da legislação anterior, atendeu ao disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição. Quanto ao *pipeline*, haveria de ser compreendido como mecanismo excepcional e temporário utilizado para compensar os inventores que, no contexto da legislação anterior, estavam proibidos, não obstante os termos da Constituição, de privilegiar seus inventos. Daí a razão de assumir um regime jurídico especial, temporário quanto ao prazo para o pedido e dependente quanto à sua natureza e tempo de vigência. Tratar-se-ia, portanto, de uma patente de *revalidação*, *confirmação* ou *importação*, extraordinária e transitoriamente admitida. É patente *abnormal* que não se confunde com a patente normal ou convencional.

VII - Dependência, Direito de prioridade e Art. 4º bis da Convenção da União de Paris (CUP)

Conforme asseverado no item anterior, no regime do *pipeline* não há exame pelo INPI dos requisitos de patenteabilidade. O privilégio é concedido *tal como* no país de origem e no prazo de vigência por este conferido, de modo a existir, inofismavelmente, dependência em relação à patente originária.

A Lei brasileira reconhece tal dependência (i) *quer explicitamente* (quando há no exterior mero pedido), (ii) *quer implicitamente*, haja vista o próprio e singular regime legal do *pipeline*. Aliás, tão somente essa interpretação é coerente com a idéia de excepcionalidade da medida. Apenas ela, por outro lado, atende aos interesses do país, uma vez que a idéia de independência implicaria inconstitucionalidade, eis que se estaria convertendo um mecanismo excepcional em ordinário⁶³, colidindo, pois, com a exigência de *novidade* que é ínsita ao regime das patentes de invenção. Está-se a afirmar, portanto, que o *pipeline* só não é inconstitucional porque é excepcional, temporário e dependente, significando meio de compensar os criadores de

⁶³ Aplicar-se-ia o regime ordinário a um privilégio excepcional no qual não se perquire, nem se examina a presença dos requisitos da patenteabilidade, notadamente o requisito da novidade.

invenção impedidos de obter privilégio às suas invenções no contexto da LPI de 1971, que, neste particular, apresentava-se como incompatível ao art. 5º, XXIX, da CF. Ora, é a dependência que permite, em caráter excepcional, ultrapassar, para a patente, o óbice da novidade.

Restando inequívoca a existência de dependência, cumpre verificar (i) sua *legitimidade*, tendo em conta o disposto na Convenção de Paris, bem como (ii) o seu *grau*, ou *alcance*.

Antes de tratar do princípio da independência, previsto no art. 4º *bis*⁶⁴, convém tecer algumas considerações a respeito da Convenção da União de Paris (1883).

O objetivo da União, segundo Gama Cerqueira, seria “a proteção da propriedade industrial regida por uma convenção que consagrasse os princípios essenciais de proteção e assegurasse, de modo uniforme, sem prejuízo da legislação interna de cada país, um mínimo de garantias em favor das pessoas beneficiadas.”⁶⁵

O art. 2º, da Convenção, preveria “o princípio fundamental em que repousa o sistema da União: a assimilação aos nacionais dos cidadãos pertencentes a cada um dos países contratantes, no que concerne à proteção da propriedade industrial. (...) Dessa disposição decorrem duas ordens de direitos: os relativos ao tratamento nacional, resultantes do princípio da assimilação, e os relativos ao *tratamento unionista*, resultantes da própria Convenção”⁶⁶. Ademais, “outro princípio que domina toda a economia da Convenção e constitui a base do *tratamento unionista* é o do *direito de prioridade*, instituído no art. 4º”⁶⁷

No que respeita ao direito de prioridade – um dos principais esteios da CUP –, Gama Cerqueira sustenta que sua origem estaria relacionada à necessidade de resolver alguns óbices que se impunham aos inventores quando buscavam patentear suas invenções em vários países:

⁶⁴ A expressão *bis* foi inserida porque esse dispositivo não estava previsto na redação original da CUP de 1883, tendo sido acrescido na Revisão de Bruxelas de 1900.

⁶⁵ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II, Tomo II, Parte III. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p.409.

⁶⁶ *idem*, p. 420-1.

⁶⁷ *idem*, p.421.

"Sabendo-se que a novidade da invenção constitui condição essencial para a concessão dos privilégios em todos os países, comprehende-se a impossibilidade em que se encontravam os inventores para patentearem as suas invenções em outros países, pois a obtenção do privilégio no seu país, a divulgação do invento, às vezes o simples depósito do pedido de patente, poderia prejudicar a novidade, conforme a lei dos países em que o inventor pretendesse obter o mesmo privilégio.

Para obviar essas dificuldades, cogitou-se no Congresso reunido em Paris, em 1878, de criar-se o depósito simultâneo dos pedidos de patentes (...). Esta solução, porém, foi considerada impraticável pelos inconvenientes que oferecia, sugerindo-se, então, a concessão de um prazo, contado da data do primeiro depósito, dentro do qual o inventor poderia requerer o privilégio nos outros países, sem que a novidade da invenção fosse prejudicada por fatos ulteriores. Essa idéia originou o chamado *direito de prioridade*, que a convenção da União (1883) consagrou em seu art. 4º"⁶⁸

Consistiria, assim, o direito de prioridade em uma "derrogação do princípio legal relativo à novidade da invenção, exigida pelas leis como uma das condições de privilegiabilidade", cujo efeito seria "impedir que a divulgação do invento, após o primeiro pedido de patente, prejudicasse a sua novidade, de acordo com a lei interna de cada país." É dizer, "a Convenção estabelece um prazo de imunidade, dentro do qual a novidade da invenção não é prejudicada pelos fatos previstos na legislação do país onde a proteção é reclamada."⁶⁹

Não se olvide que "a prioridade assegurada pela Convenção não implica a concessão da patente, que pode ser denegada, de acordo com a lei interna do país em que é reivindicada", mesmo porque "as patentes concedidas em virtude do direito de prioridade ficam sujeitas à lei nacional, em tudo o que não depender do tratamento unionista, inclusive quanto à sua duração e às causas de nulidades nela previstas."⁷⁰

Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen e Paulo Parente, ao tratarem do princípio da independência, realizam pertinente e concisa explanação:

"O fato de a patente de uma invenção ter sido negada, cancelada ou tornada extinta em seu país de origem não implica que, em outro país, receba o mesmo tratamento. Adotando este

⁶⁸ idem, p. 423.

⁶⁹ idem, p. 424-5

⁷⁰ idem, p. 430. A propósito, mencione-se que este excerto corrobora ainda mais a diferença entre o *pipeline* e as patentes concedidas por reivindicação de prioridade.

pensamento, a Revisão de Bruxelas resolveu inserir na Convenção o princípio da independência das patentes.

Em seu texto original, a Convenção não cogitava desse particular. Como consequência, as leis nacionais de patentes entendiam que a duração e a validade de uma patente concedida a estrangeiros dependiam destas mesmas condições no país de origem. Procedendo desta forma, as leis comprometiam frontalmente o princípio básico da Convenção de Paris – o trato nacional -, dispensando aos titulares estrangeiros um tratamento diferente.

O atual texto da Convenção de Paris explicita, em seu art. 4º *bis*:

'As patentes solicitadas nos diversos estados membros da União, por nacionais de países da União, serão independentes das obtidas para o mesmo invento em outros países, sejam ou não membros dela.'

As disposições anteriores devem tomar-se em sentido amplo, em particular no sentido de que as patentes solicitadas durante o período de prioridade são independentes, tanto no que se refere a sua nulidade e revogação, como relativamente a sua duração normal.

As disposições se aplicarão a todas as patentes existentes, no momento em que entrem em vigor.

Igualmente, no caso de adesão de novos países, se aplicarão às patentes existentes em qualquer dos dois lados no momento da adesão.

As patentes obtidas com o benefício da prioridade, nos diferentes países da União, terão uma duração igual à que haveriam tido se tivessem sido solicitadas ou outorgadas sem o benefício da prioridade.

Em resumo, as patentes sobre um invento conseguidas num país são independentes das patentes sobre o mesmo invento obtidas em outros países, não podendo estas interferir no tratamento nacional daquelas."⁷¹

Ladas⁷², estreitando as relações entre o direito de prioridade e o princípio da independência (art. 4º *bis*) em relação às nulidades, assevera que o direito de prioridade não é um direito independente resultante do depósito do primeiro pedido, mas um meio legal de defesa contra as causas de nulidade que poderiam ser invocadas contra a patente, de acordo com a lei nacional, bem como contra as pessoas que houvessem pedido a mesma patente no prazo de prioridade.

Na mesma direção caminha o entendimento de Gama Cerqueira:

"A Convenção da União, no art. 4º – *bis*, consagra o princípio da independência das patentes, nestes termos: (...)

De acordo com esta disposição, a patente obtida em virtude do direito de prioridade não será prejudicada tanto no caso de não ser concedido o privilégio no país de origem, como no caso de sua extinção pelo decurso do prazo respectivo, ou por motivo de nulidade ou caducidade".⁷³

⁷¹ *op.cit.*, p.40-1

⁷² *apud* GAMA CERQUEIRA, *op.cit.*, p. 430.

⁷³ GAMA CERQUEIRA, *op.cit.*, p. 432-3

A propósito da relação entre o princípio da independência e a Convenção de Paris como um todo, assevera Guillermo Cabanellas:

"el principio de independencia de las patentes es una lógica consecuencia de la estructura de concesión de esos derechos de propiedad industrial bajo el Convenio de París. Como cada país establece su propia legislación en materia de patentes, con requisitos propios en materia de novedad, nivel inventivo, materias excluidas del marco de patentabilidad, procedimiento de concesión de patentes, etc, resultaría contradictorio utilizar el status de una invención bajo cierto sistema nacional. El principio de independencia tiende así a evitar la extensión internacional automática de las causales de nulidad, caducidad o extensión de las patentes, según se desprende del párrafo 2 del artículo 4 bis del Convenio de París. Ese principio no impide, sin embargo, que ciertos países utilicen determinados aspectos de las patentes otorgadas en el extranjero para otorgar a su vez sus propias patentes. Así, por ejemplo, el Convenio de París no impediría que una búsqueda de anterioridades efectuada en un país extranjero para la concesión de una patente en ese país sea empleada como antecedente para determinar la novedad de la invención; sería, sin embargo, inadmisible que el sólo hecho de que la patente otorgada por ese país extranjero fuera invalidada o no concedida afectara la validez de la patente otorgada por el país donde se ha ampliado la búsqueda de anterioridades extranjeras."⁷⁴

Pois bem, admitindo-se que o princípio da independência não é senão um consectário lógico do regime de concessão de patentes previsto na CUP - no qual (i) há uma busca de anterioridades não só no país estrangeiro onde foi formulado o pedido original, embora (ii) o exame dos requisitos de patenteabilidade seja levado a cabo por cada país -, esse princípio não pode incidir sobre o *pipeline*, uma vez que o regime deste não segue o previsto na CUP. E, bem pelo contrário, é assaz diferente, como já evidenciado, da tramitação para concessão estabelecida pela CUP.

No que atine à aplicação do princípio de independência às patentes de *revalidação, confirmação ou importação*, ressalta Guillermo Cabanellas, citando entendimento de LADAS:

"Otra cuestión que se plantea bajo el principio de independencia recogido por la Convención de París es la de su aplicabilidad a las patentes de reválida o confirmación. Estas patentes implican básicamente extender a un nuevo país los efectos de una patente concedida previamente en otro país, y ello a través de la concesión de una patente llamada de reválida

⁷⁴ CABANELAS, *op.cit.*, Tomo I, p. 210

o confirmación. Es común en estos casos que las patentes de reválida se extingan simultáneamente com la patente original. Ladas entiende que tal vinculación es válida.”⁷⁵

Ora, se na patente de revalidação, dentre outros fatos, (i) não se realiza exame dos requisitos de patenteabilidade aceitando-se, para tanto, o exame feito no país estrangeiro e (ii) o mesmo prazo de vigência, não resta outra alternativa senão aceitar tal dependência em relação às causas de nulidade. Vale dizer, não há como sujeitar tais patentes a uma dependência em relação a determinados fatos, sem extrair daí as suas consequências.

Destarte, (i) seja porque o art. 4º *bis* não estava presente na redação original da CUP (1883), tendo sido implantado, pela Revisão de Bruxelas (1900), em razão de inconvenientes verificados no exercício do direito de prioridade, (ii) seja porque, em termos de técnica legislativa, a localização topográfica indica que tal princípio está ligado ao direito de prioridade, (iii) seja porque o *pipeline* é uma espécie de patente de revalidação, vislumbra-se que o princípio da independência (art. 4º *bis*) encontra-se adstrito ao regime de concessão de patentes previsto na CUP, é dizer, àqueles pedidos com reivindicação de prioridade.⁷⁶

É defensável a tese, portanto, segundo a qual o princípio da independência não se aplica à patente *pipeline*, não sendo, pois, um óbice à dependência deste privilégio em relação à patente originária.

Aceitando-se, entretanto, que o princípio de independência não está afeto apenas ao direito de prioridade, convém não olvidar que a razão de ser deste princípio responde, dentre “otras consideraciones, a que cada país tiene su propio Derecho de patentes, con requisitos diferentes en materia de patentabilidad”⁷⁷

⁷⁵ *op. cit.* Tomo I, p. 211. Não é esta, porém, a opinião de Cabanellas.

⁷⁶ Maristela Basso assevera, por sua vez, que o art. 29. 2. do TRIPS relativiza o princípio da independência: “O art. 29.2. do TRIPS estabelece que ‘os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patentes e às concessões no exterior’, disposição que poderá limitar os efeitos do ‘princípio de independência das patentes’, previsto na Convenção de Paris.(...)Ao introduzir o disposto no art. 29.2, o TRIPS incorpora uma reivindicação antiga de revisão da Convenção de Paris, nesta matéria.” (BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 235)

⁷⁷ CABANELAS, *op.cit.*, Tomo I, p. 187

Guillermo Cabanellas salienta que "el sentido del principio de independencia es que cada miembro juzgará la validez de las patentes que otorgue conforme sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. (...). El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia."⁷⁸

Deveras, "expresso no art. 4º – bis da Convenção da União de Paris, o princípio da independência estabelece que cada Estado determina os pressupostos e os efeitos da proteção por este concedida, e, por consequência, determina que os direitos paralelos existentes nos diversos Estados são independentes entre si, existindo uma proteção diferente a cada país que a concedeu."⁷⁹

Quando a proteção de um direito de propriedade industrial é exclusivamente regida pela legislação do país em virtude da qual este direito foi conferido e, em contrapartida, o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território⁸⁰ em relação ao qual esta lei é aplicável, nada impede que a legislação interna, tal como fez a Lei 9729/96, torne a patente extraordinariamente concedida no Brasil dependente, condicionada em relação à patente estrangeira.

Não bastasse isso, ressalte-se, conforme entendimento de Friedrich-Karl Beier⁸¹, que não decorre do princípio da independência que para aplicar o direito nacional só se deva considerar a situação de fato existente no interior do país, com exclusão dos fatos ocorridos e dos fatos

⁷⁸ idem, p.208-9.

⁷⁹ ADIERS, Cláudia Marins. *A propriedade intelectual e a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais*. In: Revista de Direito Mercantil nº 124, p.120

⁸⁰ "A proteção jurídica da propriedade intelectual encontra-se governada pelo princípio da territorialidade, cujo reconhecimento e vigência derivam tanto dos tratados internacionais quanto das normas de direito internacional privado internas de cada Estado. (...)O princípio da territorialidade determina que tal proteção se limite ao território do Estado que a reconhece, seguindo-se de um lado, que a proteção jurídica se regula única e exclusivamente pela lei nacional, salvo estipulação em contrário nos tratados internacionais, que determine de forma autônoma o objeto, os requisitos materiais e formais, o conteúdo, exceções e limites, assim como as causas e formas de extinção de sua proteção jurídica." (ADIERS, *op.cit.*, p.129-130)

praticados no estrangeiro. Isso porque, segundo Beier, esta conclusão, ao revés, opõe-se ao princípio da independência dos direitos (art. 4º – *bis* da CUP), uma vez que tal princípio refere-se não aos fatos a ter em conta pelas legislações nacionais, mas sim às relações dessas legislações entre si, destinando-se a impedir a aplicação cumulativa de normas de diferentes ordens jurídicas. Logo, apenas as disposições do direito estrangeiro e a existência de direitos paralelos no exterior não têm, em princípio, qualquer influência sobre a proteção a conceder ao abrigo da lei nacional; são direitos autônomos e independentes na sua criação e nos seus efeitos.

Como se vê, a legislação nacional em matéria de patente pode conferir consequências jurídicas a fatos ocorridos e/ou praticados no estrangeiro, sem que se cogite qualquer violação ao princípio da independência, razão pela qual, por exemplo, a situação fática de declaração de nulidade no exterior pode ser tida, pela legislação brasileira, como hipótese de nulidade da patente *pipeline* ou, se for o caso, hipótese de arquivamento do pedido formulado com base no art. 230, da Lei 9729/96.

A título de argumentação, admitida a tese da incompatibilidade da lei brasileira⁸² com o art. 4º *bis* da Convenção de Paris, desde logo, ressalte-se que tal conflito não seria resolvido no âmbito doméstico, uma vez que a Convenção de Paris (CUP) é um tratado-contrato e não um tratado-lei, de sorte que a CUP está a obrigar apenas o Estado brasileiro, sob pena de responsabilização na esfera internacional, não podendo, todavia, ser invocado para o fim de tutelar eventual direito no âmbito interno. Cumpre, portanto, ao magistrado aplicar a lei nacional, a qual, conforme exaustivamente evidenciado, admitiu o regime de dependência da patente *pipeline* em relação à patente estrangeira.

Segundo Maristela Basso⁸³, os *tratados-leis* ou *tratados-normativos* são regras de direito objetivamente válidas, nas quais os Estados figuram como legisladores, isto é, são fontes do

⁸¹ apud ADIERS, *op.cit.*, p.130

⁸² Afirme-se, ainda outra vez, que a lei brasileira, quer explicitamente, quer implicitamente, admite a dependência do *pipeline* em relação à patente originária pelo menos quanto ao (i) tempo de vigência e (ii) aos requisitos de patenteabilidade.

⁸³ BASSO, *op.cit.*, p.111.

direito das gentes que formulam regras de direito positivo que devem ser observadas pelos Estados signatários, ao passo que os *tratados-contratos* visam a regulamentar uma determinada questão e implicam o interesse que cada uma das partes tem no que a outra pode oferecer.

Denis Barbosa, por seu turno, preconiza que, a fim de identificar um tratado como *tratado-lei* ou como *tratado-contrato*, cumpre “partir do reconhecimento dos destinatários das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados? Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria – obrigação no plano internacional – ser instituída, ou tornada inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna.”⁸⁴

No entanto, ainda que a CUP seja considerada um *tratado-lei*, a incompatibilidade entre o art. 4º *bis* e a Lei 9729/96 seria solucionada, conforme jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal, pelo critério temporal “*lex posterior derogat priori*”, uma vez que os tratados são incorporados como legislação ordinária⁸⁵. Como a Lei 9729/96 é posterior à promulgação da CUP (Decreto 75572/75), aquela, na esfera interna, deverá prevalecer. É dizer, prevaleceria, no caso em apreço, a dependência do *pipeline* em relação à patente estrangeira.

⁸⁴ BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual – A aplicação do Acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 36

⁸⁵ Cfr. STF – 2ª T – HC nº 73044-2/SP – Rel. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 20 set. 1996, p.34534. STF – 2ª T - REX nº 172720. STJ – RESP nº 74.376. Neste aspecto, Nadia Araújo, após analisar exaustivamente os julgados do STF, conclui que “a jurisprudência brasileira entende que uma lei interna superveniente poderá afetar um tratado em vigor, pois, uma vez incorporado, o tratado integra-se no patamar de lei ordinária no ordenamento jurídico.” (ARAÚJO, Nadia. *Direito Internacional Privado*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.149) Jacob Dolinger, também, acentua: “A posição do STF através dos tempos é de coerência e resume-se em dar o mesmo tratamento à lei e ao tratado, sempre prevalecendo o diploma posterior.” (DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.106.)

Por fim, ainda que a CUP seja aplicável ao caso em tela e ainda que o princípio da independência também alcance *prima facie* o *pipeline*, cumpre admitir que o mencionado princípio não incide de igual modo sobre as *patentes normais* e sobre as tipo *pipeline*, mesmo porque a natureza do *pipeline* é de tal ordem a impossibilitar a incidência automática do princípio da independência.

Ora, não se pode, por conta da aplicação de um princípio, afastar aquilo que diz respeito à própria natureza do instituto, que tem como corolário a dependência. O princípio tempera, mas jamais terá o condão de transformar a natureza do instituto sobre o qual pretende incidir.

Deveras, afastar a dependência importa transformar uma patente *abnormal* em *normal*, o que é inviável haja vista a exigência para esta do pressuposto da novidade e do exame técnico do requisitos de patenteabilidade não necessários para o reconhecimento daquela. Neste caso, a independência poderia ser aceita até o ponto em que não significasse a vulneração da natureza do instituto *pipeline*.

VIII - Alcance da Dependência

Superada cabal e irrefutavelmente a tese da independência, pelo menos da independência absoluta, convém, então, indagar acerca do grau de dependência aceitável. Para tanto, reiterese que, no *pipeline*, não há a realização de exame técnico relativo aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

A fim de identificar o alcance razoável da dependência, insta tecer algumas considerações acerca da nulidade e caducidade das patentes.

Desde logo, ressalte-se que as hipóteses de nulidade contempladas na lei não residem em lista fechada. Aliás, bem observa Guillermo Cabanellas que:

"El régimen de patentes es excesivamente complejo como para que puedan tener éxito las enumeraciones supuestamente taxativas de las causales de nulidad de las patentes"⁸⁶

Face à existência de um elenco legal meramente exemplificativo (*numerus apertus*) das causas de nulidade, não é sequer cogitável a assertiva de que a nulidade da patente estrangeira não acarretaria a nulidade do *pipeline* em razão deste fato não constituir previsão legal expressa.

No art. 78, da Lei 9279/96, prevê-se como hipóteses extintivas das patentes:

"1) expiração do prazo de vigência, que em se tratando de patente de invenção é de 20 anos, e de modelo de utilidade é de 15 anos, ambas a contar do depósito – sendo que o mínimo de vigência para patente de invenção é de 10 anos, e para patente de modelo de utilidade é de 7, contados da concessão da patente. Expirado este prazo de vigência, desaparece a proteção outorgada ao objeto. Conseqüentemente, este último cai em domínio público e o titular da patente extinta perde os direitos por ela conferidos;

2) renúncia da patente pelo próprio titular, ressalvando o direito de terceiros, como, por exemplo, eventuais licenciados;

3) caducidade, resultante de um instrumento previsto pela lei, cuja ocorrência só será possível após decorridos 2 anos da primeira licença compulsória, prazo para prevenir ou cessar o abuso ou desuso da patente – razões para a extinção por caducidade. Esta regra tem por base a Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris, que tornou a caducidade instrumento dependente da primeira licença compulsória. Cabe observar que, como a declaração de caducidade produz efeitos diferentes dos da declaração de nulidade, os direitos do titular da patente extinta por caducidade poderão ser revistos judicialmente. No caso de nulidade, não há revisão. Os arts. 80 a 83 referem-se à caducidade.

4) A falta de pagamento de anuidade e

5) A inobservância do art. 217, que disciplina: "A pessoa domiciliada no exterior deverá ter permanentemente procurador devidamente qualificado no país com poderes para representá-la administrativamente, inclusive para receber citações."⁸⁷

Guillermo Cabanellas destaca que "sólo deben considerarse como causas de nulidad los vicios que afectan el cumplimiento de las condiciones sustantivas para el otorgamiento de patentes, aunque esos vicios pueden suscitarse por motivos procesales."⁸⁸. Em outro trecho, diferencia a *nulidade da caducidade e das licenças obrigatórias*:

⁸⁶ CABANELAS, *op.cit.*, Tomo II, p.536

⁸⁷ DI BLASI, *op.cit.*, p.156

⁸⁸ CABANELAS, *op.cit.*, Tomo II, p. 537-8.

"las nulidades de patentes se originan en vicios anteriores al otorgamiento de la patente. Una vez concedida ésta, los vicios que afecten su existencia – por ejemplo, su utilización en violación de la Ley de Defensa de la Competencia – están sujetos a un régimen distinto, basado en la concesión de licencias obligatorias y en la posible caducidad de la patente."⁸⁹

Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen e Paulo Parente asseveram:

"Segundo a conceituação jurídica, nulidade significa um ato ineficaz por ter sido executado descumprindo a norma legal. Esta transgressão dá-se, por exemplo, em consequência da ausência de requisitos indispensáveis à validade do referido ato. Por isso, o ato nulo já nasce lesado, com vício incorrigível por ausência ou danos concretos em sua constituição ou no procedimento de sua formação. A nulidade, portanto, deve ser reconhecida e decretada pela Administração ou pelo Judiciário, sendo que a Administração tem o poder de invalidar seus próprios atos quanto ao mérito e à ilegalidade, ao passo que o Judiciário só invalida atos ilegais. (...)"

São quatro as condições para que se declare a nulidade de uma patente: quando não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; quando não for observado o disposto nos arts. 24 e 25, em relação ao relatório e às reivindicações, respectivamente; quando o objeto da patente estender-se além do conteúdo inicialmente requerido no depósito; e quando em seu processamento tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais à concessão (art. 50)"⁹⁰

É de se concordar com Guillermo Cabanellas quando sustenta haver estreita relação entre os regimes de nulidade e o sistema de outorga de patentes adotado:

"Los regímenes de nulidad de patentes tienen distintas funciones según sea el sistema de otorgamiento de patentes adoptado en el país en el que tales regímenes tengan aplicación. En un sistema sin examen previo, la posibilidad de lograr la nulidad de una patente constituye la forma principal de hacer efectivos los límites que el Derecho de patentes establece en materia de patentamiento. En los sistemas en que las patentes se conceden previo examen por una autoridad administrativa – como es el argentino – el régimen de nulidades permite establecer un control jurisdiccional sobre el acto de otorgamiento de la patente, con posterioridad al mismo. Este control es de fundamental importancia pues, generalmente, los perjudicados por una patente ilícitamente concedida no advertirán la extensión de los perjuicios infundados que así sufren hasta una vez puestos de manifiesto los efectos de esa patente."⁹¹

Consentâneo é o entendimento do espanhol Fernández-Novoa:

⁸⁹ idem, p.539.

⁹⁰ DI BLASI *et alli*, *op.cit.*, p. 148-9

⁹¹ idem, p.523.

"en el denominado sistema de mero registro, el juicio de nulidad de la patente es el único foro en que van a ventilarse las cuestiones siguientes: si en la invención patentada concurren los requisitos de patentabilidad legalmente fijados; si al solicitar la concesión de la patente se describió la invención de forma suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; y si el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud de patente."⁹²

Ora, o sistema de mero registro assemelha-se, e muito, conforme ressaltado no item relativo às espécies de patentes, ao regime do *pipeline*, pois naquele também não se realiza o exame relativo aos requisitos de patenteabilidade. Então, é possível dizer que o juízo concernente à vinculação da patente *pipeline* com a nulidade declarada no país de origem constitui o único momento no qual será perquirida a existência dos requisitos de patenteabilidade, *conditio sine qua non* para a concessão do privilégio.⁹³

Conforme anteriormente ressaltado, o alcance da dependência da patente *pipeline* em relação à patente estrangeira deve ser definido à luz da inexigência do exame dos requisitos da patenteabilidade para a concessão do *pipeline*, uma vez que, por opção expressa e voluntária do legislador brasileiro (art. 229 e ss da Lei 9279/96), o exame realizado no país de origem seria aproveitado no Brasil, tanto que o *pipeline* haveria de ser concedido *tal como no país de origem*. Razão pela qual é assaz importante, na definição do alcance da dependência, o que sucede no país de origem no que respeita aos requisitos de patenteabilidade necessários à concessão do privilégio.

⁹² apud CABANELAS, *op.cit.* Tomo II, p.524.

⁹³ Neste sentido, Cabanellas preconiza que "cualquiera que sea el sistema de que se trate, existe un interés público en que sea posible entablar acciones de nulidad de patente. En ausencia de tales acciones, los costos sociales imputables a las patentes se manifestarán aun en caso en que no tienen justificación, por no haberse reunido oportunamente las condiciones que la ley exige para el otorgamiento de derechos exclusivos sobre una invención. Es por ello que, bajo los principales regímenes de patentes existentes en el Derecho Comparado, se considera generalmente ilícito, en la actualidad, imponer a priori restricciones sobre las atribuciones que las personas con interés legítimo pueden tener en materia de interposición de acciones de nulidad de patentes. Se tiene en cuenta, inclusive, que la apariencia de una patente válida – por no haber sido anulada – puede tener un efecto disuasivo sobre la explotación lícita de la invención, y que por ella resulta importante preservar las acciones de nulidad de los primariamente legitimados para entablarlas, particularmente los licenciatarios. (...) Bajo el Derecho argentino, las acciones de nulidad de patentes cumplen una función primordial en la determinación de la validez de las patentes, tanto por las restricciones que pesan sobre la intervención de terceros en el procedimiento de otorgamiento de las patentes, como

Ora, se o legislador brasileiro optou por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da concessão da patente *pipeline* ocorrerá sem tal exame pelo INPI, não resta outra alternativa senão a vinculação com relação à validade da patente estrangeira. Logo, se, no país de origem, houver a anulação da patente em virtude da ausência dos requisitos de patenteabilidade, a patente *pipeline* também padecerá de nulidade.

Deveras, concedida a patente, no país de origem, com vício relativo a tais requisitos, a sua desconstituição por nulidade no estrangeiro, inequivocamente, reflete na esfera interna em relação à concessão do *pipeline*, ensejando a nulidade, com efeitos retroativos⁹⁴, desta. Frise-se, por oportuno, que não se trata de submissão do país à jurisdição estrangeira. Ao revés, trata-se de decisão soberana brasileira a propósito de fatos ocorridos no exterior que, à luz da legislação brasileira, trazem consequências internas.

Por outro lado, a extinção da patente, no país de origem, em virtude de causas que envolvem questões outras posteriores à concessão, isto é, que não envolvem os requisitos de patenteabilidade, mas sim questões como caducidade, falta de pagamento de taxas⁹⁵, não repercutirá no Brasil. Quanto a estas matérias, envolvendo questões posteriores à concessão, sem nenhuma ligação com o exame das condições de patenteabilidade, o princípio da independência, proclamado na CUP, produzirá os efeitos esperados.

IX - CONCLUSÕES

debido a las limitaciones fácticas que pesan sobre las autoridades de aplicación para establecer con total certeza la presencia de las condiciones de patentabilidad exigidas por la ley." (*op.cit.*, Tomo II, p.524-6)

⁹⁴ "Como las causales de nulidad son necesariamente previas al otorgamiento de la patente, y como estamos generalmente ante actos nulos – y no meramente anulables -, la retroacción de la nulidad a la fecha en que la misma ha tenido origen es necesariamente previa o contemporánea al otorgamiento de la patente, y ésta habrá nacido entonces ya viciada de nulidad." (CABANELAS, *op.cit.*, Tomo II, p.539-40)

⁹⁵ "En cambio, entendemos que la omisión del pago de tasas no causa la nulidad de la patente, pues no impide que el trámite de patentamiento cumpla sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien ha incumplido con ese pago." (CABANELAS, *op. cit.*, Tomo II, p.553)

1. De acordo com os arts. 34 e 35, da Lei 9729/96, nos pedidos de concessão de patente, realiza-se um exame técnico, o qual inclui a elaboração de um relatório de busca e de um parecer no qual se opina acerca: (i) da patenteabilidade do pedido; (ii) da adaptação do pedido à natureza reivindicada; (iii) da reformulação do pedido ou divisão; (iv) de exigências técnicas (arts. 34 e 35);
2. No que atine ao pedido internacional, previsto no PCT, mencione-se que, durante o exame nacional, os países não são obrigados a aceitar o resultado da busca internacional, podendo negligenciá-la ou efetuar uma busca própria. Ademais, o exame relativo aos requisitos de patenteabilidade não é realizado em sede internacional, cabendo a cada país realizá-lo;
3. Conforme o disposto no art. 5º, da Lei 3129/1882, a extinção da patente no estrangeiro acarretava a extinção da patente de importação/confirmação no Brasil, havendo, portanto, dependência desta em relação àquela;
4. As patentes de *reválida*, previstas na Lei Argentina 111/1864, tinham a sua existência condicionada à vida das patentes estrangeiras paralelas;
5. Nas patentes de *importação*, *revalidação* ou *confirmação* (Lei 3129/1882) há uma forte relação de dependência com a patente original;
6. A patente *pipeline* tem estreita ligação com primitivas espécies de proteção, tais como as patentes de importação, de confirmação, de revalidação ou equivalentes;
7. O *pipeline* representa uma exceção ao conceito básico de patenteabilidade e funcionou como uma espécie excepcional de *revalidação* de patentes requeridas no estrangeiro. De acordo com o disposto no §3º, do art. 230, da Lei 9729/96, na sua concessão, não será realizado exame técnico no que diz respeito aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
8. O prazo de vigência do privilégio *pipeline* é contado de forma diferente daquele considerado para patentes *convencionais*, uma vez que se toma por base o prazo remanescente de proteção da patente estrangeira, desde que este prazo não ultrapasse 20 anos a partir da data do depósito (prazo previsto no art. 40), não havendo aplicação, todavia, do prazo mínimo de proteção de 10 anos contados a partir da concessão da patente;
9. Cotejando o *pipeline* com o regime geral da Lei 9279/96 para concessão de patentes – mesmo o concernente aos pedidos com reivindicação de prioridade –, constata-se envolverem regimes diversos, (i) quer porque, no *pipeline*, não há um exame técnico relativo aos requisitos da patenteabilidade, (ii) quer porque os prazos de vigência não são iguais, (iii) quer porque, no *pipeline*, não há um *iter* instrutório nos moldes dos art. 31 e 32, da Lei 9729/96, (iv) quer porque há, no *pipeline*, uma relação estreita de dependência com a patente original concedida no estrangeiro;

10.

O regime do *pipeline* tampouco é semelhante ao processamento do pedido internacional, uma vez que, dentre outras razões, neste sempre há tramitação nacional abrangendo um exame técnico dos requisitos de patenteabilidade. De outra parte, vislumbra-se forte semelhança em relação ao processamento conferido às patentes de *importação*, *revalidação* ou *confirmação*, sendo até enquadrada a patente *pipeline* nesse território conceitual;

11.

No regime do *pipeline*, há inúmeras circunstâncias e consequências jurídicas que denotam inequivocamente a existência de dependência do *pipeline* em relação à patente estrangeira;

12.

A vedação à patenteabilidade de medicamentos, presente na Lei 5772/1971, não se apresentava compatível com o disposto no inciso XXIX, do art. 5º, da CF, uma vez que a harmonização entre o direito fundamental consagrado no inciso XXIX e outros direitos e valores fundamentais não se resolve através do mecanismo de proibição *tout court* da patente, mas sim mediante um regime bem articulado de restrições a esse direito, envolvendo, por exemplo, hipóteses de licenças compulsórias e de caducidade;

13.

Com efeito, a mera proibição de patenteabilidade de produtos farmacêuticos e químicos, adotada pela Lei de 1971, importava o sacrifício do direito do inventor, da indústria, bem como da promoção da pesquisa científica e técnica, não realizando um adequado balanceamento dos bens constitucionais, afrontando, assim, o disposto no art. 5º, XXIX;

14.

No regime do *pipeline*, não há exame pelo INPI dos requisitos de patenteabilidade, o privilégio é concedido *tal como* no país de origem e no prazo de vigência por este conferido, razão pela qual existe dependência do *pipeline* em relação à patente originária, sendo cogitável afronta ao art. 4º *bis* da CUP;

15.

O princípio da independência (art. 4º *bis*) não é senão um consectário lógico do regime de concessão de patentes previsto na CUP - no qual (i) há uma busca de anterioridades não só no país estrangeiro no qual foi formulado o pedido original, mas sim em todos os países; (ii) o exame dos requisitos de patenteabilidade é levado a cabo por cada país -, razão pela qual esse princípio não se aplica ao *pipeline*, uma vez que o regime deste não segue o previsto na CUP e, bem pelo contrário, é assaz diferente da tramitação para concessão de patentes estabelecida pela CUP;

16.

Se, na patente de revalidação, dentre outros fatos, (i) não se realiza exame dos requisitos de patenteabilidade aceitando-se, para tanto, o exame feito no país estrangeiro, (ii) o prazo de vigência é o mesmo do país estrangeiro, não resta outra alternativa senão manter tal dependência em relação às causas de nulidade;

17.

Quer porque o art. 4º *bis* não estava presente na redação original da CUP (1883), tendo sido implantado, pela Revisão de Bruxelas (1900), em razão de inconvenientes verificados no exercício do direito de prioridade, quer

porque, em termos de técnica legislativa, a localização topográfica denota que tal princípio envolve apenas o direito de prioridade, quer porque o *pipeline* é uma espécie de patente de revalidação, vislumbra-se que o princípio da independência (art. 4º bis) encontra-se adstrito ao regime de concessão de patentes previsto na CUP, qual seja o concernente aos pedidos com reivindicação de prioridade. O princípio da independência, portanto, não se aplica à patente *pipeline*, não sendo, por isso mesmo, um óbice à dependência desta patente em relação a patente original estrangeira;

18. Considerando que a proteção de um direito de propriedade industrial é exclusivamente regida pela legislação do país em virtude da qual este direito foi conferido e, em contrapartida, o efeito da proteção concedida pela lei interna limita-se ao território (princípio da territorialidade) em relação ao qual esta lei é aplicável, nada impede que a legislação interna, tal como fez a Lei 9729/96, torne, explícita ou implicitamente, a validade de uma patente concedida no Brasil condicionada à patente estrangeira;

19. A legislação nacional em matéria de patente pode conferir consequências jurídicas a fatos ocorridos e/ou praticados no estrangeiro, sem que se cogite qualquer violação ao princípio da independência, de tal sorte a situação fática de declaração de nulidade no exterior pode ser tida, pela legislação brasileira, implicitamente como hipótese de nulidade da patente *pipeline*;

20. Ainda que persistisse a tese da incompatibilidade em relação ao art. 4º bis da Convenção de Paris, tal conflito não seria resolvido no âmbito doméstico, uma vez que a Convenção de Paris (CUP) (um *tratado-contrato* e não um *tratado-lei*) está a obrigar apenas o Estado brasileiro, sob pena de responsabilização na esfera internacional, não podendo, todavia, ser invocado diretamente pelo nacional a fim de tutelar eventual direito no âmbito interno;

21. Admitindo-se a CUP como um tratado-lei, a incompatibilidade entre o art. 4º bis e a Lei 9729/96 seria solucionada, conforme jurisprudência pacífica do E. STF, pelo critério temporal "*lex posterior derogat priori*". Sendo posterior à promulgação da CUP (Decreto 75572/75), a Lei 9729/96, na esfera interna, deverá prevalecer, permanecendo, portanto, a dependência do *pipeline* em relação à patente estrangeira;

22. *Ad argumentandum*, se a CUP fosse aplicável ao caso em tela e se o princípio da independência também alcançasse o *pipeline*, cumpriria admitir que o mencionado princípio não incidiria de igual modo sobre as *patentes normais* e sobre as tipo *pipeline*, mesmo porque a natureza do *pipeline* impossibilita a incidência automática e absoluta do princípio da independência. Entender o contrário, isto é, afastar a dependência, importaria em transformar uma patente *abnormal* em *normal*, o que é inviável haja vista, por exemplo, a exigência para esta do requisito da novidade e do exame técnico do requisitos de patenteabilidade não exigido para aquela;

23. No regime do *pipeline*, por não se realizar o exame relativo aos requisitos de patenteabilidade, pode-se dizer que a indagação

concernente à vinculação da patente *pipeline* em relação à nulidade declarada no país de origem constitui o momento único no qual será colocada à prova a existência dos requisitos de patenteabilidade.;

24. Tendo o legislador brasileiro optado, no *pipeline*, por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da sua concessão ocorrerá sem tal exame pelo INPI, emerge, inexoravelmente, a estrita vinculação com a patente estrangeira no que respeita à presença de tais requisitos. Logo, se, no país de origem, houver a anulação da patente em virtude da ausência dos requisitos de patenteabilidade, a patente *pipeline* também padecerá de nulidade;

Bibliografia

- ADIERS, Cláudia Marins. *A propriedade intelectual e a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais*. In: Revista de Direito Mercantil nº 124.
- ALEXY, Robert. *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993
- ARAÚJO, Nadia. *Direito Internacional Privado*. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
- BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual. A aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.
- BASTOS, Aurélio Wander. *Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.
- BRAGA JR., Benjamin do Carmo. *Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil*. Rio de Janeiro: Escritório CARMO BRAGA&CARMO BRAGA, 1941.
- _____. *Patentes de Invenção – Breve anotações à Lei 3129, de 14 de outubro de 1882, e ao Regulamento 8820, de 30 de dezembro do mesmo ano*. Rio de Janeiro: A Judicial Editora
- CABANELAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. Tomo I e II. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2001.
- CANOTILHO, J.J. Gomes. *Direito Constitucional*. 5^a ed. Coimbra: Almedina, 1992.
- CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II, Tomo II, Parte III. Rio de Janeiro: Forense, 1956.

CORREA, Carlos. *El Acuerdo Trips*. Buenos Aires. Ciudad Argentina, 1996.

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario Soerensen e MENDES, Paulo Parente M. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2002

DOLINGER, Jacob. *Direito Internacional Privado*. 6^a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002

SCHOLZE, Simone. *Políticas de Patentes em face da pesquisa em saúde humana: Desafios e perspectivas no Brasil*. In: *Políticas de Patentes em Saúde Humana*. São Paulo: Atlas. 2001.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: RT, 1997

VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri. *A propriedade intelectual como fator precipitante do desenvolvimento industrial e o Acordo TRIPS*. <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2611>.

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. *Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*. Coimbra: Almedina, 1987.