

Globalização e o novo Código de Propriedade Industrial

Aurélio Wander Bastos¹

Sumário: 1. Introdução. 2. Exposição crítica sobre o CPI. 3. Estudo comparativo entre as Leis nºs 5.772/71 e 9.279/76. 3.1 Do âmbito de proteção. 3.2 Da titularidade da patente. 3.3 Do direito de prioridade. 3.4 Das novas invenções privilegiáveis. 3.5 Das exceções inventivas. 3.6 Do modelo de utilidade. 3.7 Da duração do privilégio. 3.8 Do usuário anterior de patente. 3.9 Da licença de patentes por dependência. 3.10 Das patentes de processo. 3.11 Da licença compulsória. 3.12 Da exaustão de direitos. 3.13 Da exaustão internacional de direitos. 3.14 Da marca. 3.15 Da aquisição de direitos sobre a marca. 3.16 Marcas notórias e de alto renome. 3.17 Da concorrência desleal. 3.18 Proteção jurídica da biotecnologia. 3.19 Do *pipeline*. 3.20 Da transferência de tecnologia. 4. Conclusão.

1. Introdução

O objeto central deste ensaio foi desenvolver um estudo comparado entre o Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772) e o novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, *D.O.U.* de 15.05.1996, sec. I) cuja vigência efetiva inicia-se em 15 de maio de 1997, tendo em vista as preliminares críticas ao documento de 1971, expostas no item 2, e a identificação das principais tendências da nova lei de concessões de patentes de invenção e de modelo de utilidade e registros de marcas e de desenho industrial.

As novas inclinações da economia brasileira, num quadro de globalização econômica, exigiam que a legislação de propriedade industrial viesse a sofrer significativas mudanças de natureza conceptual e jurídicas. O novo

¹ Advogado, Mestre e Doutor em Direito, Livre-Docente da Universidade Gama Filho e da Universidade do Rio de Janeiro, Aurélio Wander Chaves Bastos é Secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça e autor do *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial*.

Código alcançou estes objetivos e permitiu a superação dos entraves burocráticos e ideológicos dominantes na lei de 1971, viabilizando as condições básicas para o Brasil adaptar-se aos novos âmbitos e concepções da propriedade industrial, bem como incentivando melhores condições de absorção e desenvolvimento tecnológico.

Este trabalho está dividido em duas partes centrais, que antecedem à Conclusão:

- exposição crítica sobre o revogado Código de Propriedade Industrial;
- estudo tópico comparativo entre as tendências dos institutos de propriedade industrial no anterior e atual Código de Propriedade Industrial.

2. Exposição crítica sobre o CPI

O Código da Propriedade Industrial, promulgado em 21 de dezembro de 1971, traduzia uma significativa influência burocrática, permeada pelo positivismo legalista, o que fundamentalmente o comprometia com uma política protecionista de marcas e patentes depositadas no Brasil. Os dispositivos deste Código vinham servindo de sustentação para políticas, também positivistas e burocráticas, análise de pedidos de patentes e registro de marcas, na elaboração dos atos regulamentares e na análise dos contratos de transferência de tecnologia, não restando, especialmente aos Tribunais, espaços jurídicos criativos. O INPI, em decorrência, exercia o seu papel regulamentar num amplo espaço de vazios e insuficiências legais num âmbito de competência, predominantemente, discricionária, e juridicamente dispersa.

Entre os anos de 1967 e 1971 foram promulgados no Brasil nada menos que três Códigos da Propriedade Industrial, sendo que os dois primeiros, que alteraram substancialmente o Código da Propriedade Industrial, promulgado pelo Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, influíram, decisivamente, no Código promulgado pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, imediatamente após a criação do INPI pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. O Código de 1971, assim como os anteriores, estiveram comprometidos com períodos de legislação autoritária, inclusive no que se refere à legislação complementar ao Código da Propriedade Industrial, isto, sem nos referirmos à Lei de Introdução ao Código Civil (Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942), muito citada na complementação do CPI, e à Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943).

Aliás, estas observações demonstram, pelo menos no que se refere às origens dos institutos vinculados à propriedade industrial, que há uma nítida influência de legislações promulgadas unilateralmente e alheias a debates parlamentares e a discussões políticas e jurídicas mais amplas. Por outro lado, os fundamentos processuais de discussão sobre propriedade industrial apoiam-

se predominantemente no Código de Processo Civil,² promulgado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que, também, pela sua origem e natureza, confirma o argumento; muito embora os fundamentos de especificidade da matéria processual de propriedade industrial esteja no revogado Código da Propriedade Industrial, especialmente nos revogados arts. 56, 57, 98, 99 e 100, onde se definem os critérios e mecanismos processuais das ações de nulidade de patentes e marcas.

A orientação dominante no revogado Código de Propriedade Industrial estava voltada para viabilizar a nacionalização, através de terceiros, de patentes expedidas, cujo titular não tenha iniciado sua exploração efetiva ou a tenha interrompido dentro dos prazos legais, ou por interesse público, assim como pela expiração do prazo de proteção legal, que se contava ou que se passou a contar da data do depósito do pedido de patente 15 (quinze) anos, o de invenção e 10 (dez) anos o de modelo de utilidade e o de modelo de desenho industrial. Esta restrição de prazos aumentava, significativamente, a possibilidade de o objeto da patente cair em domínio público, pela caducidade e, inexoravelmente, pelo decurso do prazo de proteção legal.

Desta forma, o que se verifica é que a política determinada pelo Código da Propriedade Industrial de 1971 não alcançou os resultados esperados: desenvolvimento a curto prazo apoiado em patentes internacionais depositadas no Brasil e transferência de tecnologia através da averbação de contratos de fornecimento de tecnologia não patenteada. Este modelo não viabilizou o aparelhamento industrial brasileiro, assim como não tornou realidade a transformação do processo de desenvolvimento por substituição de importação e em novo e especial processo de desenvolvimento por absorção de tecnologias através de patentes internacionais registradas no Brasil.

Na verdade, as patentes depositadas não foram suficientemente utilizadas pelas empresas nacionais ou internacionais sediadas no Brasil, além do que nem ao menos foram “juridicamente” nacionalizadas, por um lado, e, por outro lado, as empresas brasileiras não demonstraram capacidade de absorver a restrita tecnologia negociada, com base no revogado Ato Normativo nº 15/75.³ Muito ao contrário, este Código consolidou uma prática de registros de marcas, que, pela natureza da marca, e a sua indissolúvel vinculação à patente ou seu produto, provocou significativos efeitos nas restrições às importações e à absorção tecnológica.

Neste sentido, podemos identificar que alguns graves problemas remanescentes do CPI/71 precisavam ser saneados para viabilizar um novo modelo

2 Ver de A.W. Bastos: *Propriedade Industrial. Política Jurisprudência. Doutrina*. Rio de Janeiro, Liberjuris, 1991.

3 Este ato foi revogado pela Resolução INPI nº 22/91.

de desenvolvimento industrial. Em primeiro lugar, a nova legislação (é o que se espera que o novo Código alcance, vencido os entraves burocráticos e institucionais) precisa incentivar os pólos de pesquisa e desenvolvimento em condições de competitividade, reduzindo a força de pressão dos pólos estagnados, para não aplicarmos, a curto prazo, somas vultosas de recursos em pesquisas que não apresentem condições de retorno competitivo; em segundo lugar, a política jurídica, que deve tratar da patenteabilidade de produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, processos de sua obtenção e modificação, deverá sofrer (o que ocorreu com o Novo Código) alterações significativas, de tal forma que não se crie restrições para patentes de processo e para as inovações biotecnológicas e, ao mesmo tempo, excepcione ou viabilize maior segurança para laboratórios ou centros de pesquisas nacionais que estejam trabalhando a viabilização laboratorial de matéria-prima nacional e em questões de saúde pública e segurança necessárias e fundamentais à vida do brasileiro.

Na verdade, a política (ausência da concessão de patentes) introduzida pelo Código de 1971, na área de alimentos e fármacos, não mostrou resultados efetivos e não permitiu o desenvolvimento de uma indústria nacional autônoma e, nem ao menos, permitiu a superação de problemas sanitários e endêmicos da população brasileira. As dificuldades de absorção desta política introduzidas pelo Código revogado eram tantas e tamanhas que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se pode observar, do início dos anos 80, refletindo demandas que se iniciaram nos Tribunais, na primeira metade dos anos 70, está quase toda ela permeada por discussões sobre a constitucionalidade do art. 9º, especialmente letras *b* e *c*, do Código de 1971. Na verdade, a consolidação constitucional de orientação do Código não se deveu propriamente à sintonização da matéria do art. 9º com as normas constitucionais, a um convencimento jurídico dos Tribunais, mas à força prática do art. 117, que determinava a aplicação imediata do Código.⁴

As leis anteriores não chegaram a ser acoimadas de inconstitucionalidade, muito embora estabelecessem que não eram privilegiáveis as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, restringindo os âmbitos constitucionais de proteção. O Código revogado, todavia, estendendo esta exceção aos respectivos processos de obtenção ou fabricação, provocou, até que o Supremo Tribunal fixasse em orientação definitiva,⁵ extensas discussões sobre a intervenção do poder público na atividade criativa do inventor, admitindo, finalmente, que o interesse da comunidade, “expresso em lei, é que comanda a concessão de privilégios” (*res communis omnium*).

4 Ver de A.W. Bastos: *Idem*.

5 Ver de A.W. Bastos: *Idem*.

Isto significa, e a vigente Constituição absorveu este princípio, que o direito subjetivo do inventor do privilégio temporário estava condicionado a não contrariar o invento o interesse público, muito embora a jurisprudência não demonstre que seja pacífico o entendimento sobre a constitucionalidade da proibição de se privilegiar “processos de obtenção ou modificação”, porque, nestes casos, há criação do espírito humano, o processo inventivo ultrapassa a substância e a matéria, que é produto da natureza. Por esta razão, a argumentação de mérito somente pôde ser contida pelas disposições e determinações do revogado art. 117, que manda aplicar, na data de sua promulgação, o Código a todos os pedidos em andamento.

Ainda no contexto das dificuldades políticas, provocadas, senão especialmente pelo Código revogado, pelo protecionismo burocrático, tem sobrevivido uma flagrante contradição entre a prática das decisões administrativas, presididas por um radical entendimento do princípio da anterioridade, neutralizando o princípio da prevalência das marcas (internacionais) notoriamente conhecidas, protegidas pelo art. 6 *bis* da Convenção de Paris, da qual é o Brasil signatário. Esta situação não apenas viabilizava, na prática, uma dissensão com as normas internacionais, mas, especialmente, criava uma situação ímpar, que dificultava, sobremaneira, a absorção da tecnologia internacional, que, principalmente, resiste à sua difusão, sem a correspondente proteção de marca no país onde se instala.

Esta situação, aliás, traduz um aspecto interessante de nossa jurisprudência,⁶ especialmente transcrito na doutrina, que nos permite alertar para a significativa diferença entre a proteção a marcas (internacionais) notoriamente conhecidas (no segmento comercial ou industrial) protegidas pelo art. 6 *bis* da Convenção de Paris e a proteção a marcas consideradas notórias no Brasil, que gozam de proteção especial em todas as classes. Estas, necessariamente, são registradas no Brasil, e gozam da proteção estabelecida no art. 67 do atual Código, aquelas não são registradas aqui, mas gozam da proteção do art. 6 *bis* da Convenção de Paris, porque são notoriamente conhecidas em segmento próprio de mercado, o que, em tese, as protege contra terceiros naquele segmento e dispensaria o seu registro (burocrático) porque o Brasil integra a CUP, bem como a exigência do art. 68 do Código, ou seja, o depósito nos prazos de prioridade.

A aplicação da Convenção de Paris, todavia, não tem sido muito tranqüila, apesar das decisões favoráveis dos Tribunais, especialmente no que se refere às garantias de marcas internacionais notórias, devido à resistência burocrática diluída em diversos níveis da administração. Os fundamentos desta resistência deveram-se, em algumas vezes, ao princípio da territorialidade, em

6 Ver de A.W. Bastos: *Idem.*

outras ao reconhecimento do princípio da especificidade, que se pretendia sobrepujar à aplicação extraterritorial de tratados, mas, também, a uma discussão teórica sobre a aplicabilidade no caso do Decreto nº 19.056/29 (Decreto Legislativo nº 5.685, de 30.07.29, que aprova os arts. de 1º a 18, a Convenção revista em Haia em 1925), do Decreto nº 75.572/75 (Decreto Legislativo nº 78, de 31.10.74, que aprova os arts. de 13 a 30 da Convenção revista em Estocolmo, em 1967), e sobre leis, no caso, o Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71).

Pragmática e comercialmente estas posições têm sido combatidas como concorrência desleal que, por um lado, permite a usurpação da reputação alheia e, por outro, que se aufera lucros ilicitamente, impedindo a expansão da empresa legítima e, muitas vezes, transformando-a em contrafatora de sua própria marca. Doutrinariamente, aqueles que reconhecem que os decretos que promulgam Convenções ou Acordos Internacionais prevalecem sobre leis específicas afirmam que os tratados ou ajustes internacionais aprovados pelo Poder Legislativo, revogam tacitamente as disposições legais contrárias.

Enquadrava-se, ainda, no contexto das dificuldades de sintonização entre as práticas burocráticas e a legislação, a declaração de caducidade de marcas estrangeiras que, embora registradas no Brasil, se transformam em *res nullius*, pela impossibilidade do cumprimento formal de uso nos prazos fixados pela legislação agravados por força de atos ou normas que impeçam (temporariamente) a importação dos artigos assinalados, por questões de políticas de reserva de mercado. Estes casos, abundantes nos Tribunais,⁷ embora poucos deles publicados em revistas oficiais, têm evidenciado uma nítida contradição entre a burocracia das decisões e a própria orientação dos Tribunais, que, nitidamente, não admitem que portarias que normalizam políticas, embora interrompam o exercício de direitos de marcas, não sejam entendidas como motivo de força maior para declaração de caducidade, conforme dispõe o art. 94 do CPI, revogado.

Todas estas questões de natureza, aparentemente, técnica, demonstram que o Código na forma em que se encontrava, e os Tribunais ficavam na obrigação de trabalhar nos seus limites, no fundo expressavam uma proposta nacionalista arcaica, em que a concepção dos institutos de propriedade industrial estavam vinculadas ao modelo autonomista de desenvolvimento com reserva de mercado.

Por estas razões, a concepção de nacionalismo dos países em desenvolvimento e de economia periférica não pode ser definida e construída com as mesmas variáveis que definem e se defendem as nações desenvolvidas. O protecionismo legal em um país como o Brasil não pode estar voltado para

7 Ver de A.W. Bastos: *Idem*.

circunscrever o fluxo de entrada do conhecimento tecnológico ou se apoiar nos modelos dos países desenvolvidos, que, para protegerem o conhecimento nacionalmente desenvolvido, dificultam a sua saída. A nossa legislação, neste sentido, precisa incentivar a ultrapassagem das barreiras do conhecimento tecnológico avançado, tornando a sua aplicação no Brasil negociável, como especial forma de incentivar o fluxo de entrada de conhecimentos, atento às áreas de desenvolvimento prioritizadas.

Dentro deste quadro, precisa de se redefinir critérios de negociação e absorção da tecnologia avançada, não apenas entre empresas estrangeiras e nacionais, mas, muito especialmente, entre filial instalada no Brasil e matriz localizada no exterior, especialmente porque as restrições impostas à remessa de *royalties*, principalmente no setor farmacêutico, (resultantes da Lei nº 5.772/71 combinada com a Lei nº 4.131/62, sobre capital estrangeiro) podem provocar alta de preços no produto fornecido, como alternativa para os centros produtores. É fundamental a mudança de políticas, como aliás sugere o novo Código, nesta área.

Este fenômeno de proteção legal das atividades econômicas da empresa multinacional, principalmente de suas marcas e patentes, tem representado um verdadeiro desafio aos modelos jurídicos clássicos, não apenas no que se refere à organização interna (nacional) destas empresas, mas, especialmente, ao tratamento jurídico que deva ser dado às conexões de relação entre filiais e matrizes. Este é o desafio jurídico para uma sociedade em processo de globalização. O que se esperava no passado é que o rompimento ou a ultrapassagem das fronteiras nacionais fosse um fenômeno de características políticas, onde o internacionalismo provocaria a abertura de fronteiras e a integração de economias nacionais, mas esta ruptura vem ocorrendo em condições especialíssimas dentro do quadro de expansão e desenvolvimento das empresas.

Esta possibilidade, de certa forma visível no mundo europeu, seria perfeitamente acompanhável pelos mecanismos jurídicos clássicos, mas a ultrapassagem das barreiras nacionais por empresas centralizadas fora da área territorial nacional tem representado significativo desafio para os conceitos jurídicos, especialmente porque a moderna manifestação deste fenômeno não pode ser simplesmente classificada como expansionismo colonial ou imperialista, mas como especialíssimo modelo de rearticulação e acomodação do global do capital com capitais e com o trabalho. As relações entre filial e matriz propiciam verdadeiros sistemas normativos de organização e repassagem do capital e do *know how*, que geram realidades especialíssimas submersas (ou sobrepostas) às ordens jurídicas nacionais. Está em desenvolvimento uma nova microlegalidade empresarial que precisa ser avaliada à luz das macrolegalidades e não pode estar dessintonizada dos ordenamentos nacionais e internacionais.

O *know how* não patenteado, embora sujeito às ordens jurídicas nacionais, não tem regulamento especial para a sua transferência, o que nos leva a situações inverossímeis, quando, por exemplo, definindo a legislação que determinados produtos não são patenteáveis, não inviabiliza a sua transferência ou a sua negociação como processo ou técnica de conhecimento. Muito ao contrário, de certa forma, inibindo as possibilidades do conhecimento se patentear, inviabilizando o seu conhecimento público, como especial figura jurídica, incentiva o segredo técnico, científico ou industrial, como figura jurídica.

Por outro lado, insere-se no quadro geral da proteção patentária e de marcas as relações de consumo e as novas práticas concorrenciais. O Brasil, ou quase todos os países que integram a economia globalizada, guardam profundas práticas de proteção institucional dos fornecedores e, até mesmo dos direitos trabalhistas, mas baixa é a experiência de proteção e apoio institucional deste figurante importantíssimo das relações de consumo. As legislações futuras de propriedade industrial precisam abrir para proteção de marcas e patentes como direito dos seus titulares mas, também, como garantia de fornecimento e qualidade de produtos e serviços para o consumidor.

Conclusivamente, todas estas questões devem estar sintonizadas com o texto constitucional, especialmente com as disposições do art. 5º, XXIX, que, significativamente, não apenas é mais extenso que os textos constitucionais anteriores, como também permite afirmar que o exercício dos direitos de propriedade industrial (utilização temporária do invento, proteção às criações industriais e à propriedade de marcas, do nome de empresas, e de signos distintivos) está circunscrito ao interesse social e deve ser balizado pelo desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Semelhantemente, aos textos anteriores, a Constituição brasileira entende que as patentes são privilégios temporários concedidos a autores de inventos industriais, não classificando, propriamente, a patente como certificado de propriedade, mas como certificado para utilização temporária de privilégio. O texto constitucional não apenas dissocia a privilegiabilidade temporária do invento patenteado da propriedade, como também entende que a utilização do invento patenteado está sujeita às políticas públicas que fixem ou definam as necessidades do processo de desenvolvimento. Por outro lado, o texto constitucional, resguardado o espírito tradicional da legislação brasileira, embora circunscrevendo-a aos limites e expectativas públicas do desenvolvimento, protege, e não apenas assegura, a propriedade das marcas, não importa se de indústria ou comércio, os nomes de empresa, sem se ater à exclusividade de uso, e outros signos distintivos, que não seriam as marcas nem os nomes comerciais.

Na verdade, estas situações demonstram a especificidade dos institutos que envolvem as questões de marcas e patentes, não apenas pela excepcionalidade de suas garantias, como tradicionalmente sempre ocorreu, mas, especialmente, porque a sua sobrevivência e regulamentação está vinculada aos interesses sociais e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, razões suficientes para se circunscrever a discricionariedade dos processos administrativos de decisão e privilegiar o Poder Judiciário fortalecendo o seu papel na interpretação e aplicação do Direito de Propriedade Industrial.

Paralelamente, todavia, estas questões indicadas no item XXVII, do mesmo artigo, que tratam dos direitos autorais, mas especialmente não se pode implementar políticas de viabilização do desenvolvimento brasileiro sem que nos atenhamos às prescrições dos artigos 218 e 219 da Constituição brasileira que prefixam as bases da pesquisa científica e do investimento empresarial criativo como instrumentos essenciais à modernização tecnológica do Brasil. Assim como tornaram-se essenciais para as políticas de propriedade industrial as prescrições do § 4º do art. 173 da mesma Constituição que dispõe que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

3. Estudo comparativo entre as Leis nºs. 5.772/71 e 9.279/96

3.1 Do âmbito de proteção

São objetos de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, através da concessão de patentes: as invenções e os modelos de utilidade. Exclui-se desta classe os modelos industriais que passaram a ser protegidos como registros de desenho industrial. Incluem-se, ainda, dentre os objetos de proteção através de registros às marcas. Enquadra-se, também, no novo Código, como matéria de Direito da Propriedade Industrial a repressão à concorrência desleal praticada através de marcas e patentes e a repressão às falsas indicações geográficas. O termo falsas indicações geográficas, provavelmente para se adaptar ao GATT - TRIPS, passou a ser utilizado em substituição ao termo falsas indicações de procedência, nomenclatura utilizada pela CUP, contemplada pela legislação precedente. A nova legislação estende, por outro lado, o princípio do tratamento nacional, instituído pela CUP, aos pedidos de patentes e registros oriundos dos Estados contratantes em acordos, convenções e tratados internacionais vigentes no Brasil, assim como se aplica aos nacionais ou pessoas domiciliadas em países que ofereçam aos brasileiros ou pessoas domiciliadas em território brasileiro, reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

3.2 Da titularidade da patente

Diferentemente do disposto na Lei anterior, que previa a possibilidade da Titularidade da patente (em decorrência do pedido) recair sobre “eventuais cessionários mediante a representação de documentação hábil”, a nova Lei transfere para o contrato de trabalho ou prestação de serviços a faculdade de definir, em situação de igualdade com a legislação específica, quem e em que circunstâncias a titularidade deverá recair sobre pessoa diversa do inventor, sem definir, entretanto, os limites e exceções desta ampla prerrogativa, ou indicar a possibilidade de sua existência. O reconhecimento do direito à patente daquele inventor que provar o depósito mais antigo, agora reconhecido, traduz uma consequência óbvia do sistema *first to file* decorrente do direito continental europeu e presente em praticamente todas as legislações nacionais, à exceção dos EUA. e do RU.

3.3 Do direito de prioridade

A Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial enfatiza o princípio da prioridade. De acordo com esse princípio, depositado um pedido de patente em determinado país membro da Convenção da União de Paris - CUP, pode o requerente solicitar nos demais países subscritores a prioridade do primeiro depósito. Na prática, ocorre como se o pedido depositado em determinado país membro tivesse validade nos demais, sendo considerado mais antigo não o que necessariamente foi depositado em determinado país, mas o que foi primeiramente depositado em qualquer dos países membros da Convenção. A nova Lei assegura o direito de prioridade aos pedidos de patente depositados em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional que produza efeitos de depósito nacional.

3.4 Das novas invenções privilegiáveis

A nova Lei, atendendo ao preceito do Acordo GATT - TRIPs, atribui proteção aos produtos químicos e farmacêuticos, da mesma forma que também passa a admitir a possibilidade de concessão de privilégios para produtos alimentícios, que, no antigo CPI, em decorrência de questões inerentes a política industrial e tecnológica à época vigentes (a exemplo das legislações européias, observadas a meados do século), eram considerados como “invenções não privilegiáveis”.

3.5 Das exceções inventivas

O artigo 10 do novo Código indica os objetos, situações práticas ou conceptivas que não são consideradas invenções nem modelo de utilidade,

incluindo-se dentre elas as descobertas, os programas de computador, os seres vivos (inclusive genoma e os processos biológicos naturais).

3.6 Do modelo de utilidade

O Conceito de Modelo de Utilidade, tinha como referência na legislação precedente, a definição acordada pelas partes contratantes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, regras 6.5, 13.5 e 78.3). A nova lei, por sua vez, não estabelece uma definição mais detalhada do Modelo de Utilidade, e nem dispõe sobre os objetos privilegiáveis por esta via, se restringindo aos termos amplos do artigo 9º. O Modelo Industrial foi suprimido pela nova lei de propriedade industrial, que está contemplado dentro da categoria “Desenho Industrial”, protegido pela via do registro. Entretanto, este novo diploma legal exclui do texto de diversos dispositivos de grande relevância os objetos de proteção dessa nova categoria (mais ampla) dos “desenhos industriais”. Esta tutela, por conseguinte, aos olhos de uma interpretação mais restrita, se encontra debilitada.

3.7 Da duração do privilégio

Em consonância com o preceito do Acordo TRIPs, o período de proteção foi ampliado para 20 (vinte) anos na Patente de Invenção e para 15 (quinze) anos no Modelo de Utilidade, a serem contados do depósito do pedido. Sem embargo, a nova lei não faz menção ao prazo da proteção a ser concedida aos objetos de proteção do Desenho Industrial. A Lei nº 9.279/96 inova ao estabelecer, concomitantemente, um prazo mínimo de proteção, a ser contado da concessão, com o objetivo de garantir o depositante contra possível mora da autoridade administrativa no procedimento de concessão. Entretanto, este instrumento, é atípico nas legislações do chamado sistema continental europeu, e, recentemente, vem sendo modificada nos países que adotam o Direito anglo-saxão, em função do disposto no TRIPs, que instituiu o cômputo do prazo de concessão a partir do depósito do pedido. A exceção observada nos EUA (17 e 22 anos), por exemplo, ocorre nas patentes de produtos farmacêuticos, que unicamente podem entrar no mercado (ser comercializada) após a aprovação da autoridade médica competente, independentemente do procedimento de concessão do *US Patent Office*.

3.8 Do usuário anterior de patente

A proteção ao usuário anterior, de boa-fé, inovação prevista no preceito legal do artigo 45, do novo Código por ser atípica e controversa, instaura uma série de novas questões e imprecisões que não possibilitam a sua aplicação

imediate. Entre outras questões, a legislação não estabelece como a autoridade administrativa competente poderá dispor de meios técnicos e legais para julgar se o usuário extra-registral iniciou a utilização de um processo ou produto, objeto de um pedido de patente efetuado por um terceiro, teve a sua exploração iniciada dentro ou não do prazo previsto pelo artigo 12 deste mesmo diploma legal (que assegura ao inventor o direito de divulgar a invenção sem prejuízo da novidade), ou através da publicidade decorrente desta prerrogativa do inventor. Entre outros pontos julgar o direito de um eventual usuário anterior se torna ainda mais complexo, pois o próprio artigo 12 não exige a realização de nenhuma instância burocrática ou a produção de meios probatórios que comprovem a veracidade de uma eventual data que possa vir a ser alegada tanto pelo autor como pelo usuário extra-registral. Por último, cabe ressaltar que, pelo menos em princípio, esta disposição vai de encontro com o § 1º do artigo 11 da própria Lei nº 9.279/96, quando estabelece que o estado da técnica é constituído “por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do pedido de depósito da patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior” e as exceções expressamente admitidas pela lei estão dispostas unicamente nos artigos 12, 16, e 17. Portanto, seguindo o exemplo das diversas legislações nacionais que adotam sistema continental europeu, entre elas o Direito Uniforme de Benelux, assim como o entendimento mundialmente consagrado, e presente em todas as legislações brasileiras precedentes, objetivando uma maior segurança jurídica do sistema adotado, o privilégio, e todas as prerrogativas e direitos que venham a decorrer da propriedade e uso exclusivo do titular sobre seu objeto, deve estar condicionado ao registro.

3.9 Licença de patentes por dependência

Este dispositivo foi adotado por força do TRIPs (art. 31.1), e sua aplicação se dirige de forma mais específica para a indústria farmacêutica, e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento tecnológico e a competitividade no setor. O dispositivo presente na lei brasileira consagra expressamente dois dos três pré-requisitos básicos instituídos pelo TRIPs, que por sua vez estabelece que: 1º) a invenção reivindicada na patente posterior deverá envolver um importante avanço técnico de considerável significado econômico em relação a invenção reivindicada na patente anterior; 2º) o titular da patente anterior deverá ter garantido o direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, com vistas a utilização da invenção reivindicada na patente posterior; e 3º) o uso autorizado com respeito a patente anterior não deverá ser passível de licenciamento, a exceção do licenciamento da segunda patente. Observamos, portanto, que a Lei nº 9.276/96 não regulou as possibilidades que possam suscitar um eventual licenciamento subsequente de qualquer uma das patentes,

principalmente no que tange a cessão do uso autorizado pelo artigo em questão (referente a primeira patente).

3.10 Das patentes de processo

O art. 42, § 2º, da Lei nº 9.276/96, fortalece a proteção das patentes de processo, e estabelece, por consequência, expressamente a inversão do ônus da prova ao dispor que “ocorrerá violação de direito de patente de processo, (...), quando o possuidor ou o proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

3.11 Da licença compulsória

A patente poderá ser licenciada compulsoriamente, se o titular exercer os seus direitos abusivamente, se por meio dela praticar abuso do poder econômico, se a comercialização não satisfizer as necessidades do mercado ou quando não for explorada no território brasileiro, conforme o artigo 68.

3.12 Da exaustão de direitos

Os direitos do titular da patente são destinados a impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem o seu objeto por qualquer meio. Assim, dentre os direitos conferidos ao titular, inclui-se o de impedir terceiros de usar o objeto da patente sem seu consentimento. O titular de uma patente deve utilizá-la regular e tempestivamente, sob pena de licença compulsória. No entanto a própria lei estabelece exceções, ao disciplinar, por exemplo, a exaustão ou esgotamento desses direitos, consoante reza o art. 43, inciso IV, da Lei nº 9.276/96, que estabelece: “O disposto no artigo anterior (direitos conferidos pela patente) não se aplica: IV — a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento”. Por outro lado, a nova lei, no entanto não conceitua o mercado, o que pode levar ao titular, a reivindicar que a importação, para os efeitos do artigo 68, seja realizada com o seu prévio consentimento para circulação de produto no mercado de destino (ou seja, o mercado interno). Este entendimento anularia o efeito da licença compulsória em si e invalidaria a função do sistema de patentes, transformando-o em uma concessão de monopólio para importação, o que seria altamente lesivo para o livre mercado dado a sua incompatibilidade com o princípio geral da livre concorrência presente na legislação antitruste. Na verdade a tutela dos direitos de propriedade industrial se exaure no primeiro momento em que o produtor (titular do direito) introduz o produto na esfera comercial.

3.13 Da exaustão internacional de direito

O princípio da territorialidade não é exaustivo, mas tem uma relação direta com os direitos de propriedade industrial. O princípio da territorialidade das leis estabelece que o reconhecimento da existência de um direito, assim como a regulamentação do seu exercício, deve se processar conforme a lei de cada país. Por isto, sua aplicação coercitiva se restringe ao território nacional, no espaço de soberania do Estado. No entanto, este princípio da territorialidade das leis pode ser excepcionado no momento em que uma legislação comunitária, à qual o país se submete, impõe ou efetiva o princípio da livre circulação de mercadorias nos territórios que integrem a comunidade. Isto é, independentemente da limitação territorial torna-se possível a importação paralela ou o direito de explorar a patente quando se exaure no território nacional. A exaustão internacional de direitos ou importação paralela é instituto jurídico não incorporado em nosso texto legal. A noção de exaustão internacional de direitos nasceu de interpretação dos artigos 85 e 86 do Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu. Estabelecem referidos dispositivos que, para garantir a livre circulação de bens e mercadorias no território comum, não poderá um produtor de determinado país da comunidade impedir a livre negociação de seus produtos, desde que já colocados em comércio em todos os países da comunidade. Tolerar a plena exaustão internacional dos direitos relacionados às patentes, dando margem à chamada importação paralela, implicaria o esvaziamento completo do direito de propriedade industrial, pela possibilidade de importação do produto por qualquer pessoa, independentemente da vontade do titular.

3.14 Da marca

O revogado Código de Propriedade Industrial (CPI), em seu art. 64, estabelecia: “São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registro já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais”. A Lei nº 9.276/96 estabelece nova definição de marca. Ao invés de enumerar signos que poderiam ser registrados ou termos específicos como “nomes” e “monogramas”, a lei de 1996 adotou fórmula mais sucinta, sem, no entanto, reduzir o âmbito de incidência do que deverá ser entendido como marca. A Lei nº 9.276/96, em seu art. 121, passa a definir marca nos seguintes termos: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais”. Este novo conceito é tecnicamente mais adequado e inviabilizou a possibilidade de se registrar “marcas sonoras” ou “marcas olfativas”. Registrável, é somente aquilo que for visualmente percep-

tível. Na forma do novo Código (art. 123) as marcas são de produto ou serviço (aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa), de certificação (aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviços (...)) e coletiva (aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. A lei anterior (Título II) conceituava marca de indústria, de comércio e de serviço e, ainda, expressões ou sinais de propaganda.

3.15 Da aquisição de direitos sobre a marca

O nosso sistema de propriedade industrial historicamente, com também técnica e juridicamente, condiciona a concessão do direito pleno à marca ao registro. As disposições contidas no art. 129 e parágrafos do novo Código à medida que reconhece direitos de usuário anterior faz com que outros instrumentos consagrados pelos tratados internacionais na matéria, que têm por escopo o reconhecimento da legitimidade do usuário extra registral, percam a sua função (mesmo porque não exige sequer a notoriedade de uso do signo não registrado, bastando o simples uso para que se sobreponha ao registro). Esta situação pode comprometer seriamente a segurança jurídica do sistema de marcas. O § 1º do artigo 29 descreve uma exceção completamente atípica ao princípio *first to file*, princípio este presente em praticamente todos sistemas nacionais de proteção a propriedade industrial. Entre as diversas imprecisões terminológicas presentes neste novo diploma legal, está o § 2º do artigo 129. O texto que descreve o direito de precedência no artigo em questão, não deveria referir-se ao “uso da marca” e, sim, a um signo utilizado na esfera comercial para distinção de produtos ou serviços, cujo uso, em si, por estar à margem do registro, não confere um direito pleno, muito menos a faculdade de convertê-lo *ex officio* em marca (e nesse caso o referido dispositivo já não teria mais sentido). A lei deverá referir-se, portanto, ao uso do signo.

3.16 Marcas notórias e de alto renome

O conceito de marca notória está relacionado ao prestígio internacional que adquiriu uma determinada marca como expressão da qualidade de um determinado produto. A notoriedade se adquire, em geral, em função da antiguidade da marca, muito embora, modernamente, se admita que se pode adquiri-la em função da publicidade, junto a um determinado público. A proteção especial para uma marca notória na legislação de propriedade industrial tem a função primeira de assegurar tutela específica a signos de reconhecido prestígio no mercado nacional e/ou estrangeiro, com o intuito de evitar a utilização indevida dessas marcas por terceiros, mesmo que se valham da anterioridade do registro. A prioridade do titular no reconhecimento do seu

direito está, no sistema de marcas brasileiro (bem como nos países que adotam o sistema jurídico continental europeu), embasado na anterioridade do registro.

O processo de formação de blocos e da globalização das relações comerciais tornou diversos mercados suscetíveis à contrafação de marcas, onde os titulares de marcas amplamente conhecidas e difundidas se deparam com as suas marcas registradas em nome de terceiros perante o órgão competente. Esta situação tem sido juridicamente contestada em função da má fé, constatada com frequência nesses casos. A preocupação formal com esta matéria desenvolveu-se com a edição do art. 6 bis da Convenção União de Paris — CUP (este artigo foi introduzido no Convênio por intermédio da Conferência da Revisão de Haia, em 1925), com vistas a impedir o registro e a utilização de marcas que viessem a criar confusão com outra marca já notoriamente conhecida, ainda que esta última não tenha a sua proteção formal garantida. Seguindo a orientação deste mesmo artigo 6 bis as diversas legislações européias consideram que a notoriedade da marca deverá ser reconhecida somente na faixa de mercado em que atua o titular, ou seja, unicamente na(s) classe(s) em que a marca notória se encontra protegida no mercado de origem. Dentro desta concepção, podemos constatar a existência de uma discrepância interpretativa no CPI brasileiro que vigorou a partir de 1971, e ainda estará em vigor até 1996 (maio), e o 6 bis da CUP.

O artigo 67, da Lei nº 5.772/71, diferentemente, previa, para a marca “considerada notória no Brasil”, proteção especial em todas as classes, mediante registro próprio no Brasil. Na forma do revogado Código a Marca Notória era, por conseguinte a marca registrada no Brasil, que gozava de proteção especial em todas as classes. Justamente por gozar a Marca Notória de proteção extensiva a todas as classes, na forma do Código anterior, gerando impedimento à livre utilização de terceiros, não se exigia, para a configuração da violação da proteção, que a atividade fosse idêntica, semelhante, relativa, ou afim. A declaração de notoriedade de marcas esteve regulada pelo Ato Normativo nº 046, de 05.11.80, do INPI. Este conceito legal, combinado com a prática administrativa, gerou profundas dificuldades para a efetiva aplicação da legislação internacional no Brasil, pois o uso notório que caracteriza a hipótese do artigo 6 bis da CUP e figura na maior parte das legislações nacionais, por si só, não gera direitos para o usuário extra-registral, mas, apenas, outorga uma legitimação ordinária para impugnar um registro anterior, que o titular presume seu direito. Para evitar a confusão anterior, o novo Código de Propriedade Industrial distinguiu a matéria criando o instituto da Marca de Alto Renome (art. 125) que, na forma do CPI/71 (art. 67) seria a Marca Notória. Com o novo CPI, por conseguinte, temos, agora, a Marca de Alto Renome (art. 125) e a Marca Notoriamente Conhecida (art. 126), conceitualmente reconhecida como Marca Notória, na forma do 6 bis da CUP. A Marca de Alto Renome

(art. 125), por conseguinte, é a marca registrada no Brasil que confere proteção especial em todas as classes. A Marca Notoriamente Conhecida (art. 126) confere proteção especial, em seu ramo de atividade nos termos do art. 6 bis e não se lhe exige o depósito ou registro no Brasil. Na prática ela é a Marca Notória.

3.17 Da concorrência desleal

O inciso XXIX do art. 5º, determina que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a 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”. A Constituição, no inciso IV do art. 1º, enuncia, ademais, a livre iniciativa como fundamento da República Federativa do Brasil. O art. 170, *caput*, afirma que a ordem econômica está fundada na livre iniciativa. A literatura jurídica brasileira entende que a Constituição consagra uma economia de mercado onde a concorrência e, iniciativa privada são princípios basilares. Estes dispositivos destinam-se ao inciso IV do art. 173 que dá à concorrência dimensão especial de proteção, assim dispondo a Constituição “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º).

A leitura combinada dos dois dispositivos constitucionais demonstra que fica assegurado ao inventor de patentes e modelos industriais, bem como aos titulares de marcas e desenhos industriais o direito de explorá-los direta ou indiretamente em condições concorrenciais normais. Qualquer ato exercido por concorrente que turve o exercício destes direitos (do titular ou do explorador), fora dos padrões legais, pode ser reconhecido concorrência desleal sujeita aos enquadramentos legislativos. O antigo Código de 1971, independentemente de definir os crimes contra as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas, definiu os crimes de concorrência desleal na forma do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945 (antigo Código de Propriedade Industrial) até que viesse a entrar em vigor o novo Código Penal (Lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969). A nova lei de propriedade industrial redefiniu os crimes de concorrência desleal no art. 195 sem que fizesse uma transcrição da legislação anterior, mas procurando ater-se ao uso indevido de informações exclusivas de titulares de direitos de propriedade industrial na atividade comercial, industrial ou serviços.

A legislação, no entanto, ao proteger direitos exclusivos de patente e marca não está viabilizando monopólios, mas garantindo a exploração competitiva de produtos colocados no mercado por seus titulares ou concessionários exploradores. O monopólio é de exploração da patente pelo seu titular, mas não

se aconselha legalmente o monopólio de sua exploração industrial. A concorrência desleal é o uso não autorizado do privilégio de invenção ou registro de marca por outrem com o objetivo de ferir a concorrência. A concorrência desleal é, por conseguinte, uma conduta anticoncorrencial, mas, é potencialmente mais grave, quando enquadra-se nas dimensões dos padrões de abuso do poder econômico. Por isto, a concorrência desleal não é uma prática exclusiva do poder econômico, mas de todo e qualquer agente econômico. A Lei nº 8.884/94 regula, no Brasil, os atos abusivos contra a concorrência praticados pelo poder econômico (e seus efeitos sobre o consumidor na forma da Lei nº 8.078/90 - Código do Consumidor), dentre os quais também se enquadra os crimes de concorrência desleal. A lei de concorrência básica absorve a questão quando dispõe que caracteriza-se prática infrativa com vistas à dominação abusiva de mercado “açambarcar ou impedir a exploração de Direitos de Propriedade Industrial ou intelectual ou de tecnologia” (inc. XVI do art. 21).

3.18 Proteção jurídica da biotecnologia

O uso da biotecnologia tem representado uma verdadeira revolução tecnológica nos últimos anos, principalmente a se considerar seus efeitos sobre a produção de alimentos, medicamentos, imunobiológicos, combustíveis e bioprocessadores. A Biotecnologia consiste, basicamente, na utilização de agentes biológicos para prover bens e serviços, inclusive sua transmutação pelo homem como agente de transformação da natureza. Além dos processos biológicos clássicos, modernamente, eles permitem controlar, alterar ou transferir informação genética de sistemas vivos com fins utilitários. A fermentação é um exemplo de emprego de biotecnologia clássica, o uso de proteínas capazes de intervir nos sistemas vivos pode se caracterizar como manipulação direta de genes, com efeitos de interesse agropecuário, biomédico, farmacêutico, veterinário (inclusive hormônio de crescimento tem sido produzido por meio de microorganismos) e plantas resistentes.

Marco Maciel, autor do Projeto de Lei nº 8.974, de 01.01.95, que regula os incisos II e V do § 1º do art. 225 da Constituição brasileira, estabelecendo normas para o uso das técnicas de engenharia genética e a liberação, no meio ambiente, de organismo geneticamente modificados, e autoriza o Poder Executivo a criar Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, observa que (in JB. Idéias. 6796, p. 6) “a biotecnologia não é apenas um enorme passo no desenvolvimento científico da humanidade muito mais que isso, (...) abre perspectiva rigorosamente inusitadas em quase todos os campos da vida humana, animal e vegetal. Com as técnicas de modificação genética dos organismos vivos será possível aumentar a produtividade agrícola, melhorar as espécies animais destinadas ao consumo humano e prevenir doenças, numa escala antes jamais imaginada pelo homem”.

A European Patent Convention e a *Union pour Protection des Obtention Vegetables* — *UPOV* são mecanismos legais utilizados para garantir direito de propriedade ou mesmo patentes de produtos ou processos biotecnológicos. O Brasil é país observador da UPOV. Os EUA admitem patentear certas variedades vegetais. A EPC exclui o direito de patentes de variedades animais e vegetais, exceto dos processos microbiológicos ou nos seus resultados. As descobertas não são invenções, logo não são patenteáveis (TRIPs). As invenções, no campo da biotecnologia, podem ser de organismos vivos e o processo para sua obtenção de produtos novos obtidos a partir de microorganismos, novas utilizações para os produtos obtidos pelos microorganismos, genes e outras seqüências do DNA (processos fermentativos e variedades vegetais obtidas por biotecnologia tradicional ou moderna). Muitos destes itens não apresentam os pré-requisitos de patentes (ex: cruzamentos artificiais são atividade inventiva): novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O anterior Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) não impedia expressamente o patenteamento de seres vivos, plantas, animais ou microorganismos. A única referência a técnicas ou produtos relacionados à biotecnologia era feita no seu art. 9º. O dispositivo, portanto, não fazia qualquer referência a invenções relacionadas à biotecnologia; vedava apenas o patenteamento de “descobertas” de microorganismos. Ocorre, porém, que somente dois anos após a elaboração do Código foi clonado o primeiro gene em bactérias, surgindo, assim, a biotecnologia moderna. Vários pedidos de patentes de invenção relacionados à biotecnologia acumulavam no INPI, pois, a rigor, como não existia qualquer vedação expressa no art. 9º, supramencionado, nada obstaria a concessão de patentes nesse setor. Face, no entanto, à recente aprovação do Acordo TRIPs, que impôs limites mínimos de proteção, ao setor biotecnológico, nossa legislação, teve que sofrer profundas alterações. É a seguinte a redação do texto do Acordo:

“Artigo 27

Matéria Patenteável

I (...)

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma

combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo OMC” (grifos no original).

A Lei nº 9.276/96, por sua vez, já não mais se abstém de tratar de biotecnologia. Inicialmente, o art. 10, em seu inciso VIII, determina que não se considera invenção “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos tal como encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, e os processos biológicos naturais”. O dispositivo deixa claro que as “descobertas” de produtos biológicos não serão patenteáveis, quando os produtos tenham sido retirados da natureza.

A questão da biotecnologia volta a ser tratada no art. 18, onde são elencadas as invenções não patenteáveis. É a seguinte a redação do dispositivo:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I (...)

III - seres vivos exceto os microorganismos.

Parágrafo único. Para fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

O texto acima, em face de sua literalidade, leva-nos a concluir que somente serão protegíveis os microorganismos. Essa interpretação sugere a conclusão de que o texto da Lei n 9.276/96 teve o objetivo de adequar nossa legislação aos novos padrões internacionais, nos termos do Acordo TRIPs.

3.19 Do pipeline

O *pipeline* pode ser, preliminarmente, considerado como o reconhecimento retroativo de patentes “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” (§ 5º do art. 225 do novo CPI), por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil. 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 de exceção voltado para proteger situações transitórias de adaptação de leis

nacionais a exigências de titulares de patentes depositadas em outros países. 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 estrangeiras de fármacos (mais especificamente dos EUA), contemplou com a proteção local automática as patentes que não foram depositadas no país durante o período de não proteção, ou seja durante o período de vigência CPI/71. Este novo dispositivo contempla, também, conforme está no novo Código, produtos alimentícios e químicos. Na prática é uma reação protetiva contra a pirataria de fármacos. O conceito de *pipeline* pode ser amplo ou restrito. O *pipeline lato sensu* seria um instrumento atípico, que teria por objetivo atribuir proteção, por meio da legislação nacional de patentes, a todos os inventos cujos pedidos de privilégios já foram depositados no exterior, não sendo considerado se o inventor, ou titular, tenha logrado a expedição de carta patente, ou o tempo de proteção tenha decorrido no país de origem, o que caracteriza, sem dúvida alguma, uma negação dos fundamentos que justificam e amparam a existência do sistema de patentes; onde um dos princípios de negociação em âmbito comercial, foi rechaçado pelas legislações européias como instrumento estranho ao sistema de propriedade industrial. Somente figura nas legislações do México, República Popular da China e Coréia do Sul. (INPI “Debate democrático precedeu aprovação da Lei da Câmara” in *Panorama da Tecnologia*, nº 11, Rio de Janeiro, dezembro de 1993). Alega-se que um *pipeline* mais restrito nos termos do TRIPS (retroativo, apenas a 01.01.1995), nos termos do relatório do Senado Federal protegeria a pesquisa tecnológica doméstica (nos limites/TRIPS), evitaria uma enorme sucessão de demandas judiciais, garantiria os investimentos alocados pelos pesquisadores de setor público e privado e garantiria, também, a manutenção do emprego e a integridade econômica dos laboratórios nacionais, assim como evitaria a cobrança de *royalties*. Esta não foi a proposta aprovada, e a Câmara dos Deputados entendeu, na forma da lei agora vigente no Brasil, que o pedido de patente de produtos ou processos nas áreas de fármacos, alimentos e químico-farmacêuticos terão assegurados os seus direitos retroativamente à data do primeiro depósito no exterior, “desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do seu titular ou por terceiro com o seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no país, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido” (art. 231).

3.20 Da transferência de tecnologia

Diferentemente da legislação anterior, o novo Código ampliou o papel burocrático do INPI no tratamento da transferência de tecnologia e as suas possibilidades de ação nos contratos de franquia. Na forma em que as matérias

se encontram no novo Código o órgão de propriedade industrial passa a fazer o registro destes contratos e, não apenas, averbação, como no passado. Esta posição, na verdade, embora amplie a estrutura do INPI como órgão de registro, retira de sua competência a manifestação expressa sobre a legitimidade dos contratos. Amplia-se a burocracia, mas restringe-se o opinamento sobre a absorção de tecnologia.

4. Conclusão

A atividade comercial, modernamente, deslocou-se da exclusiva área de produtos, para uma intensa circulação de bens e serviços, abrangendo espaços territoriais nacionais e internacionais. Estas novas atividades comerciais, especialmente, no plano internacional, estão cada vez mais determinadas a alta tecnologia, numa dependência direta das políticas de direitos de propriedade intelectual e repressão à concorrência desleal. Estes diferentes fatores, combinadamente, têm provocado um alto grau de internacionalização da produção, do comércio e do consumo associados à crescente fusão e incorporação de empresas e à organização empresarial de *joint-ventures*; e outros instrumentos de agilização comercial.

Este novo quadro de internacionalização do comércio e de alto desenvolvimento da tecnologia, especialmente os seus efeitos na quantificação e requalificação de bens e serviços, tem provocado, por um lado, alterações importantes na concepção dos sistemas clássicos de proteção à propriedade intelectual e, por outro, na repressão às negociações apoiadas em marca e patentes falsificadas. Por estas razões o modelo clássico de proteção de patentes e marcas, especialmente identificado nos dispositivos da Convenção da União de Paris (CUP), e alterações, e nas práticas executivas da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), e nos tradicionais Códigos internos de propriedade industrial, têm sido profundamente afetados provocando adaptações ou modificações nos países economicamente emergentes ou abertos a novas práticas de globalização comercial.

De qualquer forma, tão significativa quanto estas alterações quantitativas e qualitativas no comércio internacional, bem como nos modelos de proteção dos direitos intelectuais, foi o ingresso dos NIC (*New Industrial Country's*) no mercado internacional, influenciando essencialmente no conceito de competitividade, que passou a medir-se, não pelos indicadores locais, com as conseqüentes exigências sobre a capacidade da empresa controlar mercados internacionais, mas pelos padrões internacionalizados de troca e proteção de marcas e patentes.

Esta situação é o demonstrativo visível que o modelo de desenvolvimento apoiado em patentes nacionalizadas, na forma dos Códigos de Propriedade Industrial dos anos 60/70, estava em processo acelerado de corrosão, refletindo,

politicamente, a crise do modelo estatal intervencionista combinado com a crise do modelo de desenvolvimento por substituição de importação. A crise do modelo desenvolvimentista permitiu, por conseguinte, a identificação da crise do modelo de internalização de patentes, por um lado, e, por outro lado, de uma economia internacional segmentada e apoiada no somatório das economias nacionais. Este quadro abriu o espaço para a rediscussão dos novos padrões de proteção à propriedade industrial e às pragmáticas do comércio internacional ou da nova divisão internacional do trabalho.

A evolução dos modelos de economia internacionalizada (somatórios segmentados) para processos de internacionalização econômica (globalização), com significativos efeitos sobre os sistemas de patentes tradicionais, exigiu, por conseguinte, novas e viáveis políticas de alteração legislativa voltadas para o combate às práticas desleais de comércio e à competição desleal. Da mesma forma, esta nova situação tem exigido a reavaliação da teoria clássica do comércio que não vislumbrava a presença das corporações multinacionais no mercado mundial com as conseqüentes alterações conceptivas sobre o papel dos oligopólios e monopólios numa economia global. Os primeiros efeitos desta nova situação da economia mundial deram-se sobre os acordos e tratados internacionais, provocando as suas reestruturações e adaptações conceptivas, onde o principal efeito pode ser verificado com o Acordo TRIPS (Treaty Related Aspecto of Intellectual) com visíveis efeitos sobre as legislações nacionais.

O novo Código de Propriedade Industrial brasileiro, tomando estes diferentes fatores como cenário, consolidou significativos avanços necessários à integração da economia brasileira à economia globalizada. O novo Código passou a oferecer maior garantia às patentes internacionais e a maior segurança para as marcas internacionais, especialmente as marcas notoriamente conhecidas (Marcas Notórias), definitivamente resguardadas, através de novos procedimentos administrativos, criando, ao mesmo tempo, o instituto das marcas de alto renome, que amplia a sua proteção em novos segmentos e classes. Da mesma forma, define as condições necessárias para a absorção tecnológica e, ao mesmo tempo, extingue os efeitos perniciosos da pirataria de marcas, não apenas no mercado, mas também na importação tecnológica.

Nesta linha, embora, todavia, numa preocupação adaptava, o novo Código redefiniu e modernizou os indicativos da concorrência desleal, não apenas superando as limitações anteriores impostas pela legislação penal, mas, muito especialmente, conceituando os novos tipos de infração concorrencial de uma perspectiva que permita alcançar, não apenas a ação fraudulenta de empresas tipicamente nacionais, mas, também, aquelas empresas que atuam no mercado interno dentro de padrões de proteção internacional. Por outro lado, este novo Código criou as condições necessárias para a integração das questões

centrais da concorrência desleal às questões anticoncorrenciais, definidas na Lei de Abuso do Poder Econômico (Lei n 8.884/94).

Neste sentido, o novo Código brasileiro absorveu institutos de propriedade industrial, ou novos tratamentos conceituais de velhos institutos, que vinham sendo reavaliados pelos mais recentes tratados internacionais, muito especialmente o GATT (*General Agreement no Trades and Tarifs*) e o seu efeito congênere o TRIPS (*Treaty Related Aspects of Intellectual Property*), ambos de significativos efeitos na redefinição de direitos de propriedade industrial numa economia internacional globalizada.

Na verdade, a política de patentes e marcas (e até mesmo de direitos autorais) esteve sempre associada a preocupações de ruptura dos estreitos limites dos direitos territoriais, apesar da territorialidade ser um dos princípios centrais dos direitos de propriedade industrial. O primeiro passo, neste sentido, ocorre com a convenção da União de Pais (CUP) em 1883, com a declaração do princípio de igualdade de tratamento de estrangeiros e de nacionais (ou seja, os estrangeiros naturais e de países membros da CUP terão igual direito de tratamento ao dos nacionais do país onde for requerida a patente) que, apesar de procurar garantir direito numa economia internacionalizada, abriu novos espaços e identificou as dificuldades conceituais do tradicional direito de propriedade industrial, administrado, internacionalmente, pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Industrial), órgão executivo do CUP, numa globalização (internacionalização) da economia.

As dificuldades originárias da reversão das economias internacionais para a internacionalização da economia (globalização) provocou sérias rupturas no sistema de propriedade industrial apoiado na CUP, provocando a criação do GATT (3.8.47), como foro de avaliação das políticas de propriedade industrial, o que lhe garantia as condições suficientes para se transformar na principal organização mundial voltada para regular e decidir controvérsias no comércio internacional. Este Acordo, cuja preocupação central era “impedir, entre as partes contratantes, o uso do conceito de nação mais favorecida”, até a Rodada do Uruguai (em 1987) estava voltada para reduzir barreiras territoriais e não territórios ligados ao comércio, importantíssimo para a consolidação dos mercados comuns e para a conseqüente globalização econômica, e não estava em sua pauta a questão da propriedade intelectual e o seu uso falsificado.

Este quadro de mudanças nas relações de comércio, com certeza, afetaria o regime de patentes e marcas, influiu para modificar o regime do reconhecimento internacional de direitos nacionais de propriedade industrial (CUP/OMPI) para um regime em que exigências internacionais de comércio, indústria e desenvolvimento tecnológico fossem reconhecidas em territórios nacionais. Este quadro se tornou mais evidente e possível de ser implementado nacionalmente com a transformação do GATT numa organização multilateral

com competência para executar o próprio texto do GATT (alterado), o Acordo Geral sobre Comércio e Serviço e, muito especialmente, a partir de 1990, o Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, incluindo o Comércio de Mercadorias Falsificadas).

Este Acordo tornou-se uma marca obrigatória da negociação internacional, devido ao crescimento do comércio internacional baseado nas novas conquistas tecnológicas e ao grande volume de produtos (falsificados) originários de países que não reconheciam o Direito de Propriedade Industrial das matrizes. Na prática, instalou-se uma medida de posição entre princípios clássicos da OMPI como o “período de graça” (do inventor), “data de depósito”, “depósito por pessoa distinta do inventor”, etc. e as expectativas do GATT apoiadas nos novos princípios da “matéria excluída de proteção”, “direitos conferidos pelas patentes”, “tempo de vigência das patentes”, “inversão do ônus da prova para patentes de processo”, “obrigações do titular da patente de explorar localmente a invenção patenteada” e outras que vieram a se somar como, “exaustão dos direitos de patente”, “*software* e circuitos integrados” e o “princípio do primeiro a depositar”. Esta especialíssima situação transferiu o foco da questão para as exigências de empresas multinacionais (americanas, japonesas, européias) que demandavam proteção patentária mundial.

Na verdade, como observamos na segunda parte deste trabalho, o novo Código foi uma resposta brasileira aos desafios econômicos postos para as sociedades nacionais pelas empresas multinacionais, pelos novos padrões de desenvolvimento tecnológico e pelas condições internacionais de negociação. O modelo jurídico clássico sofreu com este Código suas primeiras e profundas provocações de adaptação a uma situação econômica em processo de globalização. O *pipeline*, muito especialmente, e outras garantias resultantes de tratados internacionais de comércio, ou de novas mudanças de qualidade na pesquisa científica são a evidente demonstração, para não termos que reanalisar cada instituto, desta prospectiva de integração, que, em plano diferente, se manifesta acentuada no Mercosul.

Neste sentido, o que se verifica é que a questão dos direitos de propriedade industrial está intimamente associada à questão da globalização da economia. As grandes empresas internacionais, principais interessados na ruptura dos tradicionais modelos de proteção à propriedade industrial, conseguiram através do GATT/TRIPS viabilizar padrões internacionais de comercialização que se transformaram em verdadeiras matrizes para as leis nacionais de propriedade industrial. Atualmente o GATT tem condições de orientar 80% (oitenta por cento) das atividades comerciais de bens e mercadorias e, como demonstramos, passará a regular a propriedade intelectual (a que se somará os serviços), no seu contexto a propriedade industrial.

Este essencialíssimo quadro demonstra as condições conjunturais internacionais que cercaram a elaboração do novo Código de Propriedade Industrial que viabilizou fraturas nas tradicionais concepções dos Códigos brasileiros anteriores. Este novo Código, o primeiro dos Códigos de Propriedade Industrial elaborado no Brasil, em regime de pleno funcionamento democrático, absorveu, por conseguinte, como se pode verificar da conferência comparada destas conclusões com a exposição crítica sobre o anterior CPI e o corpo de tópicos deste trabalho, basicamente, os princípios essenciais do Acordo GATT/TRIPS, criando as condições de infra-estrutura intelectual necessárias à globalização e à modernização da economia brasileira.

Finalmente, esperamos que este estudo monográfico abra a discussão para a implementação do novo Código a curto e médio prazo, mas fundamentalmente demonstre que a infra-estrutura intelectual do moderno desenvolvimento brasileiro não pode apoiar-se em velhas burocracias comprometidas com velhos padrões de concessão de patentes, modelos de utilidade e registros de desenhos industriais e marcas. Para alcançarmos resultados positivos, viabilizando o moderno desenvolvimento brasileiro, é imprescindível que os privilégios dos articuladores tradicionais da máquina burocrática cedam a políticas os privilégios da inteligência. Esta é a tarefa cívica dos que deverão implementar o novo código.