



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.234

Requerente: Procurador-Geral da República

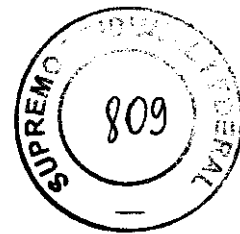
Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional

Relatora: Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia

Constitucional. Artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/96, que instituem as patentes "pipeline". Observância dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial exigidos pela legislação infraconstitucional. Normas que não dispensam o exame substantivo para a concessão de mencionadas patentes, remetendo ao direito internacional a regulação desse procedimento. Observância dos princípios constitucionais da isonomia e do devido processo legal. Ausência de ofensa ao suposto direito adquirido da coletividade. Manifestação pela improcedência do pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no art. 103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868/99, vem, respeitosamente, manifestar-se sobre a presente ação direta de inconstitucionalidade.



I - DA AÇÃO DIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Eis o teor dos dispositivos impugnados:

“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 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 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, 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.

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 invento, 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.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 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.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.”

O requerente sustenta que os dispositivos impugnados, ao instituírem as denominadas patentes “*pipeline*”, violariam os arts. 3º, incisos I a III; 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI; 6º; 170, incisos II, III e IV; 196; e 200, incisos I e V, todos da Constituição Federal, uma vez que permitiriam a concessão de patentes em relação a objetos que já pertenceriam ao domínio público. Nesses termos, restaria violado o princípio da novidade, considerado pelo requerente como um dos pilares da proteção da propriedade industrial no Brasil.

O ajuizamento da ação direta é resultado de representação apresentada à Procuradoria-Geral da República pela Federação Nacional dos Farmacêuticos – FENAFAR, em 29 de novembro de 2007, cujos



argumentos baseiam-se, principalmente, em artigo doutrinário de autoria de Denis Borges Barbosa¹.

Distribuído o feito, os autos foram conclusos à Ministra Relatora, que determinou a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/99 (fls. 304/305), solicitando, no prazo de 10 (dez) dias, informações ao Congresso Nacional.

A Câmara dos Deputados apresentou informações, às fls. 330/343, procedendo da mesma maneira o Senado Federal, às fls. 619/626.

Em complementação ao despacho anterior, a Ministra Relatora determinou fossem requisitadas informações ao Presidente da República (fl. 774), que apresentou manifestação composta por argumentos favoráveis e contrários à declaração de inconstitucionalidade dos artigos questionados (fls. 788/805), posicionando-se, ao final, no sentido de que *“não seria de todo desarrazoado afirmar-se que a instituição do sistema de patentes pipeline estabelecidos pelos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 teria produzido um resvalo e uma arranhadura na inteligência do preceito constitucional estabelecido no art. 5º, inciso XXXVI.”* (fl. 804).

Os autos vieram, assim, para manifestação do Advogado-Geral da União, no prazo de 5 (cinco) dias.

II - DA PLENA COMPATIBILIDADE DOS ARTS. 230 E 231 DA LEI Nº 9.279/96 COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

¹ Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. *Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial*. n. 83. Jul/Ago 2006. p. 3-39.



II.1) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INSERTOS NO ART. 5º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) teve entre seus principais objetivos adequar a ordem jurídica nacional aos termos do Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), internalizado através do Decreto nº 1.355/94. Esse Acordo foi assinado pelo Brasil com o escopo de reforçar a proteção da propriedade intelectual no contexto da liberalização do comércio mundial provocada pelo movimento de globalização.

O sistema “*pipeline*”, por sua vez, permite que patentes conferidas no exterior, relativas a objetos que não eram patenteáveis sob a égide do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) revogado pela Lei nº 9.279/96, sejam revalidadas no Brasil, de forma a estender ao ordenamento jurídico pátrio a proteção patentária assegurada no país de origem.

Com efeito, os artigos 230 e 231 do diploma nº 9.279/96 admitem o monopólio de exploração a respeito de substâncias, matérias e produtos que, na data da edição do referido diploma, já haviam sido objeto de pedido de patente depositado no exterior.

Referem-se tais dispositivos 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”, os quais não eram patenteáveis sob a égide da Lei nº 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial revogado pela Lei nº 9.279/96, ora vigente).

Afirma o requerente que os dispositivos legais questionados permitem a concessão de patentes relativas a conhecimentos que já integram o domínio público, em detrimento do requisito da novidade, previsto no artigo 5º, XXIX, da Constituição.

Sustenta o autor, nessa linha, que se tais substâncias, matérias e produtos já constituíram objeto de divulgação no exterior (uma vez que os artigos hostilizados pressupõem a preexistência de depósito de pedido no país de origem) e se não eram privilegiáveis à vista da legislação brasileira então vigente, os conhecimentos que lhes são pertinentes faziam parte do estado da técnica quando da superveniência da Lei nº 9.279/96, não existindo, em tal momento, novidade a respeito.

Note-se, no entanto, que, diversamente do quanto sustentado pelo autor, a concessão de referida espécie de patente não afronta o art. 5º, XXIX, da Carta Republicana, haja vista que ali não há qualquer referência ao requisito da novidade. De fato, segundo dispõe esse dispositivo:

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

Como se percebe, o referido artigo garante, apenas, privilégio temporário aos *“autores de inventos industriais”*, remetendo à lei a



definição da forma e do momento em que se dará tal proteção da propriedade industrial. Trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, regra em que não existem todos os elementos mínimos para a produção de efeitos positivos, sendo necessário, para tanto, lei regulamentadora.

Com efeito, o legislador constituinte brasileiro atribuiu ao legislador constituído a definição dos requisitos de patenteabilidade – entre eles, o da novidade –, permitido, assim, uma margem de conformação positiva nessa matéria. Verifica-se, portanto, que se cuida de norma constitucional aberta cuja concretização dar-se-á nos termos da lei ordinária.

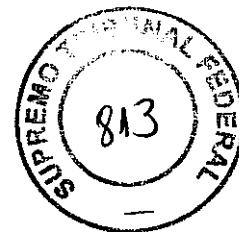
Disso se conclui que a novidade a que se refere o autor é requisito exigido e definido pela legislação infraconstitucional (Código de Propriedade Industrial). No mesmo sentido é a opinião do autor J.J. Gomes Canotilho, para quem “*o requisito da novidade não se encontra expressamente previsto na Constituição Brasileira de 1988*”.²

Assim sendo, remanesce, quando muito, suspeita de ofensa reflexa à Constituição, a qual também merece ser refutada, conforme se demonstrará a seguir.

O art. 8º da Lei nº 9.279/96³ estabelece os requisitos de patenteabilidade. Nos termos desse dispositivo, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de i) novidade; ii) atividade inventiva; e iii) aplicação industrial.

² CANOTILHO, J. J. Gomes. *A questão da constitucionalidade das patentes “pipeline” à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Edições Almedina, 2008. p. 99.

³ “Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.”



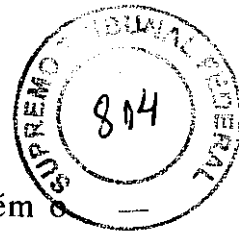
A novidade, por sua vez, é definida pelo art. 11 do referido diploma de forma negativa, *verbis*: “*A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*”

O estado da técnica compreende tudo aquilo que é acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, ou anteriormente à data da prioridade, quando reivindicada, por intermédio de descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.279/96).

Nesses termos, é importante ressaltar que o regime jurídico, no caso específico das patentes “*pipeline*”, orienta-se por um requisito de novidade técnica relativa ao tempo, na medida em que as informações divulgadas antes do depósito do pedido no país estrangeiro, não poderiam, em princípio, ser aceitas⁴.

Destarte, verifica-se que, ao instituírem esse tipo de patente, os arts. 230 e 231 observaram o princípio da novidade comercial absoluta, tanto no espaço, quanto no tempo, afinal determinam que as substâncias, materiais ou produtos a serem objeto dessa proteção não podem ter sido “*colocado(s) 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*”.

⁴ CANOTILHO, J. J. Gomes. *A questão da constitucionalidade das patentes “pipeline” à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Edições Almedina, 2008. p. 131.



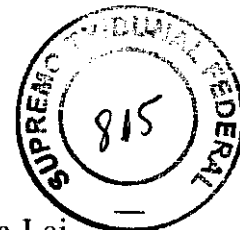
Assim, percebe-se que tais dispositivos cumprem também o requisito da novidade industrial absoluta, bem como asseguram os direitos legitimamente incorporados ao patrimônio de terceiros que já tinham investido recursos em preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

II.2) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DISPOSTOS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 5º, CAPUT E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Por outro lado, cabe frisar que não há no texto do mencionado artigo 230 da Lei nº 9.279/1996 qualquer referência à dispensa da observância da novidade.

O normativo em questão dispõe que *“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 tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior (...)”* (grifou-se).

Assim, a Lei de Propriedade Industrial brasileira, ao optar pelo sistema *“pipeline”*, decidiu reconhecer atos praticados no exterior sob o regime da lei estrangeira, assegurando-lhes efeitos próprios. Desse modo, um ato jurídico regularmente celebrado no exterior será reconhecido no Brasil, desde que observados alguns requisitos formais, bem como não sejam violados determinados princípios e regras que formam a ordem



pública brasileira, notadamente as normas previstas nos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279/96⁵. Nas palavras de Carmen Tiburcio⁶:

“A regra, portanto, é transplantar para o Brasil a patente tal qual concedida com base na legislação do país em que efetuado o primeiro depósito, cuja incidência é assegurada pelo caput do dispositivo. Essa constatação, aliás, afasta qualquer crítica quanto à suposta inobservância do requisito de novidade, exigido pela legislação brasileira, na concessão das patentes pipeline. Aqui não é mesmo necessário o exame dos requisitos previstos no art. 8º da Lei n. 9.279/96, já que não se trata propriamente de concessão de uma nova patente, mas do reconhecimento e revalidação de patente já concedida no exterior. (Destacou-se).”

Percebe-se, portanto, que, para os pedidos depositados com base no art. 230 do Código de Propriedade Industrial, a concessão da patente “*pipeline*” segue o exame substantivo exigido pelo país de origem do depósito.

⁵ “Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;*
- II - concepções puramente abstratas;*
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;*
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;*
- V - programas de computador em si;*
- VI - apresentação de informações;*
- VII - regras de jogo;*
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e*
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.*

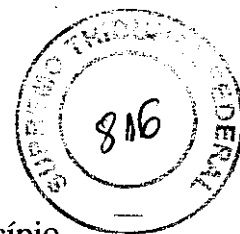
(...)

Art. 18. Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;*
- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e*
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.*

Parágrafo único. Para os 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.”

⁶ TIBURCIO, Carmen. Breves considerações sobre as patentes pipeline. *Revista de Direito do Estado*. Ano 2, n. 8, Out/Dez 2007, p. 339-344. (p. 342).



Sendo assim, constata-se a inocorrência de afronta ao princípio da isonomia, previsto pelo artigo 5º, *caput*, da Constituição Federal, cujo teor é transcrito a seguir:

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

A suposta violação ao princípio da igualdade gerada pelos dispositivos impugnados derivaria, segundo afirma o autor, do tratamento diferenciado que, injustificadamente, conferem, de um lado, ao nacional e à pessoa domiciliada no Brasil e, de outro lado, ao estrangeiro não domiciliado no Brasil, por estabelecerem requisitos de patenteabilidade diversos para os componentes de cada um de tais grupos.

Nessa linha, sustenta o requerente que o artigo 231 da Lei nº 9.279/96 – que possibilita o depósito de pedido de patente “*pipeline*” por nacional ou pessoa domiciliada no País –, estabelece, em seu § 2º, que o pedido depositado por tais pessoas seja processado nos termos da Lei nº 9.279/96. Assim, a concessão da patente “*pipeline*” a nacional ou a pessoa domiciliada no País está sujeita ao atendimento dos mesmos requisitos necessários à concessão de patente que não se caracterize como “*pipeline*”, tais como os critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industriais previstos pelo artigo 8º da Lei nº 9.279/96.

Em contrapartida, para a concessão da patente “*pipeline*” aos estrangeiros não domiciliados no País, dos quais cuida o artigo 230 do Código de Propriedade Industrial, seria desnecessária, na visão do autor, a satisfação da maioria dos requisitos impostos por referido diploma, bastando, tão somente, o atendimento aos artigos 10 e 18 da Lei nº



9.279/96, bem como a comprovação da concessão da patente no país de origem.

Ora, como visto, para os pedidos depositados com base no art. 230 do mencionado diploma, a patente “*pipeline*” é concedida de acordo com o procedimento adotado no país de origem do depósito.

A Lei nº 9.279/96 não dispensa, nesse caso, a exigência do exame substantivo dos mesmos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial a que estão sujeitos o nacional e a pessoa domiciliada no Brasil. Ao contrário, o Código de Propriedade Industrial admite, excepcionalmente, que esse exame substantivo seja realizado em um determinado país estrangeiro, independentemente, releve-se, do fato de o pedido de depósito da patente ter sido feito pelo nacional ou por brasileiro interessado em obter a proteção de seu invento naquele país.

Nessa esteira, não seria demais afirmar que o grau de rigor, ao qual foram submetidos a maioria das patentes “*pipeline*” revalidadas no Brasil, tenha sido igual ou até mesmo superior àquele exigido pela legislação de origem.

Verifica-se, nesse passo, que houve sim a observância de um devido processo legal substantivo no país estrangeiro em que foi feito o depósito da patente.

Logo, não se verifica, no caso em espécie, qualquer discriminação entre o nacional ou a pessoa domiciliada no Brasil e o estrangeiro, de forma a caracterizar a suposta ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



Destarte, em que pese o fato de o exame substantivo das patentes “*pipeline*” não ser feito nos exatos termos da legislação pátria, percebe-se, no caso em tela, que houve a observância de um devido processo legal no país em que foi feito o primeiro depósito, a afastar a tese de inconstitucionalidade aventada pelo requerente.

II.3) DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SUPOSTO DIREITO ADQUIRIDO DA COLETIVIDADE, INSERTO NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Afirma-se, ademais, que as patentes “*pipeline*” transgrediriam o direito adquirido coletivo, porquanto permitiriam o estabelecimento de monopólio de comercialização sobre substâncias, matérias ou produtos, cujos conhecimentos já haviam integrado o domínio público, à época em que foram instituídas pela Lei nº 9.279/96.

Nesse ponto, a assertiva do requerente também não merece prosperar.

Valendo-se dos ensinamentos de J.J. Gomes Canotilho, não se mostra possível fazer referência à domínio público no que tange a direito que nunca pôde ser exercido. Isso porque, antes do advento da Lei nº 9.279/96, não se admitia a proteção patentária das substâncias, matérias ou produtos objeto do sistema “*pipeline*”.⁷

Percebe-se, assim, que o mencionado diploma derivou de uma profunda alteração das circunstâncias jurídicas nacionais e internacionais,

⁷ CANOTILHO, J. J. Gomes. *A questão da constitucionalidade das patentes “pipeline” à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Edições Almedina, 2008. p. 104-105.



modificação essa que teve como fim resolver problemas pré-existentes de insuficiente proteção da propriedade industrial no Brasil.

Nessa linha, não se pode considerar uma espécie de direito adquirido a expectativa social – não juridicamente individualizada, nem fatidicamente fundamentável – de ganhos futuros à custa da transgressão dos direitos de propriedade intelectual de outrem.⁸

Não é demais recordar que a patente “*pipeline*” está inserida em um sistema no qual a exclusividade sobre um bem intangível está pautada i) no incentivo à pesquisa e investimento; ii) na divulgação do conhecimento; e iii) na transformação do conhecimento tecnológico em objeto suscetível de troca.

Com efeito, as vultosas despesas com o desenvolvimento de pesquisa e os demais investimentos que envolvem a obtenção de novos conhecimentos tecnológicos revelam-se atrativos se houver algum benefício ou retorno assegurado. O monopólio temporário de comercialização estabelecido pela lei tem o claro objetivo de incentivar novas pesquisas, de modo a estabelecer um desenvolvimento sustentado pela atividade econômica nesse campo. A propósito, confira-se o preciso ensinamento do jurista italiano Vanzetti:⁹

“(…) a tutela das patentes é dirigida a compensar não já um flash of genius, uma intuição feliz, mas a investigação, a grande investigação, entendida como um custoso e paciente trabalho de experimentação de grande equipes de investigação, e por isso, incentiva e, no fundo, torna possível os grandes

⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes. *A questão da constitucionalidade das patentes “pipeline” à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Edições Almedina, 2008. p. 114-115.

⁹ In CANOTILHO, J. J. Gomes. *A questão da constitucionalidade das patentes “pipeline” à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Edições Almedina, 2008. p. 11.



investimentos que uma tal investigação reclama, e que sem o retorno assegurado da patente ninguém faria.”

Nessa linha, entende-se que a instituição desse tipo de patente de revalidação constitui uma medida transitória adequada, pois procurou minimizar os danos presentes de uma violação inconstitucional dos direitos de propriedade intelectual dos inventores de substâncias, matérias ou produtos, cuja proteção patentária fora deferida no passado.

A adoção do regime da “*pipeline*” visou, ademais, ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, na medida em que antecipou determinados efeitos benéficos na imediata disponibilização de uma gama de matérias, produtos e substâncias, entre eles, vários medicamentos.

Frise-se que o Acordo TRIPS, cujas normas foram adequadas ao ordenamento brasileiro pela Lei nº 9.279/96, autoriza, em seu art. 1º¹⁰, que os países signatários estabeleçam proteção mais ampla do que aquela nele prevista, podendo determinar livremente a forma apropriada de implementar as disposições do acordo, no âmbito de seus respectivos sistemas jurídicos.

Verifica-se, portanto, que, embora o Acordo TRIPS não obrigasse o Brasil a instituir o sistema de patentes “*pipeline*”, representou uma solução transitória e excepcional, introduzida pelo legislador brasileiro com o objetivo de adequar, de forma justa e razoável, o novo regime de

¹⁰ “1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e prática jurídicos.”



proteção da propriedade intelectual à situação jurídica e econômica concretamente existente à época.

Diante de tais considerações, resta demonstrada a plena compatibilidade dos artigos impugnados com a ordem constitucional brasileira.

III – DA NECESSIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE EVENTUAL DECISÃO QUE DECLARE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 230 E 231 DA LEI Nº 9.279/96

Diante dos diversos argumentos de ordem jurídica, política e, principalmente, econômica apresentados, revela-se necessária, caso declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, que essa Suprema Corte proceda à modulação dos efeitos de sua decisão.

Isso porque, se houver a declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas, com atribuição de efeitos *ex tunc* à decisão, descortinarão sérias dificuldades práticas de implementação do *decisum* e o Brasil se verá na condição de inadimplente de obrigação internacional, na medida em que o artigo 230 do Código de Propriedade Industrial concretiza um dever brasileiro, perante os artigos 70.8 e 70.9 do Acordo TRIPS, de acolher pedidos "*mailbox*" e conceder DECs para solicitantes não-residentes.¹¹

¹¹ O art. 65.4 do TRIPS estipulou prazo de transição adicional a países em desenvolvimento para as obrigações de proteção patentária de produtos para setores tecnológicos não protegidos até a entrada em vigor do Acordo para esse país por mais cinco anos, ou seja, até 1º de janeiro de 2005. Veja-se:

"Artigo 65
Disposições Transitórias

...



Releve-se que mais de 1.000 pedidos de patente foram depositados no Brasil com base no mencionado artigo 230, sendo que alguns deles poderiam se enquadrar no caso do artigo 70.8 do Acordo TRIPS, atendendo possivelmente o requisito da novidade. Portanto, decisão *ex tunc* poderia acarretar inadimplemento do Brasil no plano internacional.

Por outro lado, se o Supremo Tribunal Federal conferir efeitos *ex nunc* à eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, apesar de constituir situação menos gravosa, ainda embute riscos no plano internacional.

Decerto, esse tipo de decisão reduziria o risco de questionamento internacional por desrespeito ao artigo 70.9 do Acordo

4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos."

Em contrapartida, aos direitos aos prazos de transição conferidos pelo artigo 65, os Membros da OMC foram obrigados a estabelecer os institutos do "mailbox" (art. 70.8) e dos "Direitos Exclusivos de Comercialização" - DEC's - (art. 70.9), em favor de produtos farmacêuticos ou agroquímicos, caso não fossem passíveis de proteção patentária até a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

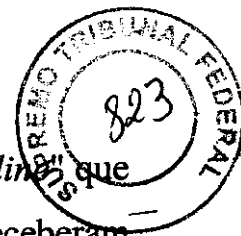
O "mailbox" consistia em um mecanismo de recebimento e depósito de pedidos de patentes nos setores mencionados acima, para que fossem assegurados os direitos patentários daquele depósito prévio pelo prazo restante de proteção assegurado pelo TRIPS, após exame e eventual concessão. O "mailbox" seria a forma de se preservar a alegada novidade dos inventos a que se referem os depósitos.

Adicionalmente, o artigo 70.9 estipulou a criação de "direitos exclusivos de comercialização" (DECs) referentes àqueles pedidos de patentes objeto do dispositivo "mailbox":

"Artigo 70

Proteção da Matéria Existente

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8(a), serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro."



TRIPS, tendo em vista que todas as patentes concedidas por "pipeline" que já gozaram de mais de 5 (cinco) anos de proteção patentária receberam tratamento superior ao preconizado pelo dispositivo citado (DECs).

Ainda assim persistiria, no entanto, risco de descumprimento do mencionado artigo, uma vez que os pedidos de patente formulados com supedâneo no questionado artigo 230 e concedidos há menos de 5 (cinco) anos estariam abaixo do patamar garantido pelo acordo internacional, pois não gozaram de proteção temporal equivalente ao DEC.

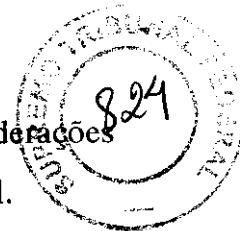
Acrescente-se a isso, a possibilidade de que ainda estejam pendentes de análise, no INPI, pedidos de patentes feitos com esteio no artigo 230, os quais, em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, não gozariam de proteção efetiva alguma.

Logo, diante de eventual declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, revela-se imperiosa a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, com atribuição de efeitos *ex nunc*, em razão da magnitude dos possíveis danos decorrentes.

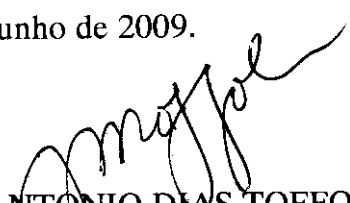
IV - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido, para que seja declarada a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei federal nº 9.279/96.

São essas, Excelentíssima Senhora Relatora, as considerações
que se tem a fazer em face do art. 103, § 3º, da Constituição Federal.



Brasília, 15 de junho de 2009.


JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI
Advogado-Geral da União


GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
Secretária-Geral de Contencioso


RAFAELA DE OLIVEIRA CARVALHAES
Advogada da União