ORGANIZADOR

Dr. Gustavo Svensson

AUTORES

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa | Prof. Dr. Eros Roberto Grau
Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello | Prof. Dr. André Ramos Tavares
Prof.ª Dr.ª Paula A. Forgioni | Prof. Dr. Clèrmerson Merlin de Clève
Prof.ª Dr.ª Karin Grau-Kuntz | Prof. Dr. Gesner Oliveira | Prof.ª Dr.ª Julia Paranhos

As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos das Patentes

Homenagem ao
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa

Apresentação do ***Prof. Dr. Newton Silveira***
Prefácio do ***Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa***

Lumen Juris Direito

7. Parecer Profª Karin Grau-Kuntz

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.

Estudo

O presente Estudo sobre a (in)constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, dispositivo da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI), que vincula a determinação do prazo total de vigência do privilégio temporário sobre patentes no Brasil à eficiência do INPI na condução do exame técnico referente à satisfação dos requisitos de proteção dos pedidos de patente, é conduzido a pedido do Dr. Gustavo André Regis Dutra Svensson.

O texto do dispositivo em questão é o seguinte:

> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
>
> Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O tema aqui tratado é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

O objetivo do Estudo está voltado, em primeiro momento, a identificar e distinguir as duas linhas teóricas que permeiam a discussão sobre o sistema de patente, qual sejam, a compreensão estática (ou individualista) e a dinâmica (ou concorrencial) do instituto jurídico. O passo analítico é essencial para a compreensão da discussão conduzida nos autos da ADI 5.229.

Ainda, sob o prisma de compreensão dinâmica do instituto e da ordem jurídica brasileira, o presente Estudo está voltado a demonstrar as razões jurídicas que indicam a inconstitucionalidade do dispositivo em discussão.

I- O sistema de patente

1. Nos termos do Art. 5, XXIX, da Constituição do Brasil, "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, […] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Em obediência ao mandamento constitucional o legislador ordinário determinou o teor do privilégio temporário na Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, LPI, Capítulo V, "Da proteção conferida pela patente", Seção I, Dos Direitos, garantindo a seu titular um direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o invento e um direito de obter compensação pela exploração econômica indevida do invento (arts. 42 e 44, LPI).

Vinculados à exploração econômica do invento os direitos elencados pressupõem o mercado.

O invento, o objeto do privilégio constitucionalmente garantido, é caracterizado como solução técnica voltada a solucionar um problema técnico anteriormente proposto que, concomitantemente, satisfaz os requisitos legais de proteção, nomeadamente, o da novidade, da atividade inventiva, da aplicação industrial[1] e da suficiência descritiva.[2]

A solução (técnica) é um esquema informativo abstrato, de forma que não se deixa confundir com a corporificação de seu resultado.

A matéria prima da solução técnica (do invento) é a informação. Informação, a seu turno, é definida, para os fins aqui propostos, como conjunto

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

2 Sobre a suficiência descritiva vide BORGES BARBOSA, Denis, Do requisito de suficiência descritiva das patentes (2011), http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf

organizado de símbolos inteligíveis (dados), capaz de aderir ao patrimônio intelectual de seu(s) receptor(es).[3]

A informação é caracterizada por ser ubíqua - logo não sujeita às mesmas lógicas de escassez típicas às coisas físicas, podendo estar ao mesmo tempo presente em diversos lugares. Isto em conta, é praticamente impossível impedir sua internalização por um indivíduo que porventura venha a ter contato com ela. O único controle possível em relação à informação está relacionado à sua divulgação. Uma vez divulgada, será impossível impedir a sua internalização pelo receptor. Essa impossibilidade é um atributo de um princípio denominado de "princípio da não-exclusão".

Sob uma perspectiva econômica a informação é, ainda, particularizada como não-rival. Uma vez produzida e divulgada ela beneficia todos aqueles que a internalizam, independentemente de suas participações no rateio dos custos de sua produção.

A informação, ademais, não perece ou se desgasta pelo uso – quando muito ela poderá estar desatualizada, de modo que é, também, infinitamente reproduzível.

Tendo em conta a ubiquidade da informação e a sua consequente determinação como não-exclusiva, não-rival e infinitamente reproduzível, os economistas qualificam-na como um bem público, i.e., como algo que tem um valor de uso ou uma utilidade – portanto um bem – não dotado de valor de troca – portanto público. A relação natural entre o receptor e a informação ou, em uma linha mais elaborada, o liame natural entre receptor e a solução técnica (invento) é, por conseguinte, marcado pela liberdade.

O processo de elaboração de uma solução técnica pressupõe a internalização de informações pelo receptor e suas contextualizações, o que ocorre pela correlação e/ou recombinação com outras informações já anteriormente internalizadas. O processo de contextualização de informações, que culminam em uma solução técnica (invento), não se desenvolve no vácuo, mas antes

3 A depender da perspectiva adotada o vocábulo informação poderá reportar a conteúdo distinto, daí a importância de oferecer sua definição. SCOTCHMER, Suzane, Innovation and incentives. The MIT Press (2006), pág. 31, vincula, por exemplo, o vocábulo informação às criações intelectuais protegidas pelo direito de autor, enquanto que se refere à solução técnica no âmbito do direito de patente como "conhecimento".

faz supor uma cascata de informações anteriores já contextualizadas ou, em outros termos, conhecimentos anteriores.[4]

Quanto maior a produção de informações e, ainda, quanto maiores as habilidades de contextualização e aplicação prática das informações por seus receptores, maiores serão as chances de produção de novas soluções técnicas (inventos) que incrementam o estado da técnica.[5] [6]

2. Assimiladas as características da informação como bem público, a livre relação entre receptor e informação - i.e., liberdade de utilização da informação, e a importância dessa liberdade como elemento vital para o desenvolvimento de novas soluções técnicas, que culmina com o avanço econômico e tecnológico ou, em outros termos, com o incremento do bem-estar social, é necessário considerar a razão que levou o legislador a interferir neste fluxo natural, garantindo aos inventores um privilégio em relação ao conjunto de informações que dão corpo ao invento.

Para explicar a intervenção do legislador no fluxo natural da informação recorre-se à motivação econômica do inventor. Nesse sentido, afirma-se que, implicando o processo de combinação/recombinação de variáveis (processo inventivo) em investimento de tempo e dinheiro e, tendo em conta as características econômicas da informação anteriormente apontadas (ubiquidade, capacidade infinita de reprodução, não-exclusividade e não-rivalidade), presume-se que os inventores não estariam dispostos a revelar seus inventos ou, de forma mais radical, nem mesmo se lançariam na empreitada de desenvolvimento de inventos, se não pudessem contar com a possibilidade de amortização de investimento e, ainda, com a de alcançar uma margem de retorno econômico positivo (lucro).

---

4 Chama-se a atenção, neste passo, à condenação da imitação, que muitas vezes aparece nivelada a parasitismo. Considerando que a solução técnica (o invento) é um produto cultural, i.e., algo que resulta de objetos e conceitos preexistentes, caberia, então, se correto fosse adotar a terminologia que pressupõe a consideração superficial do fenômeno, especular o quanto de imitação (parasitismo?) haveria em cada invento.

5 Quanto maior a divulgação informacional, maior a tendência à cooperação entre sujeitos de direito. Vide OSTROM, Elinor. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 116: "The practice of obtaining the best information available and disseminating it widely increased the degree of understanding and level of cooperation among the participants".

6 Sobre o estado da técnica o art. 11, § 1º LPI: "O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17."

Esta noção de inventor – um indivíduo motivado pela maximização de suas vantagens individuais – coincide com a do modelo de homo economicus. Outros fatores que não os econômicos, que poderiam motivar o inventor a se debruçar no processo inventivo, não são aqui considerados.[7]

Com a garantia de um privilégio o legislador rareia artificialmente a informação, transformando a solução técnica (o invento) em um bem dotado de valor de troca e sanando, dessa forma, o que os economistas denominam de falha de mercado. Evidentemente, não tendo a interferência do legislador o condão de alterar o estado da solução técnica, esta é e sempre será não apropriável. Isso implica em afirmar que mesmo e apesar de titular do privilégio, o inventor jamais será o "dono" do invento, da mesma forma que, com o fim da duração da proteção, o invento não entrará em "domínio público".[8]

Sob uma perspectiva jurídica o privilégio ganha corpo nos poderes que emanam dos direitos elencados nos já mencionados artigos 42 e 44 da LPI; sob uma perspectiva econômica e considerando a proibição (temporária) de concorrência por imitação, o privilégio ganha corpo na possibilidade do inventor, durante o período de sua vigência, determinar o preço de seu invento sem sofrer pressões de seus concorrentes.

Destaca-se, neste passo, que, a despeito do privilégio estar elencado no Art. 5, XXIX, da CRFB como direito individual,[9] o objetivo por ele perse-

---

7 Sob uma perspectiva psicológica e a mero título exemplificativo, recorda-se da famosa pirâmide das necessidades de Abraham Maslow e as complementações de níveis subsequentemente propostas. Sob esta perspectiva o homem inventaria para satisfazer necessidade de autorrealização.

8 Com a publicação do pedido de patente o inventor abre mão do único poder que tem sobre a informação, qual seja, o de controle de sua divulgação. O conhecimento novo, em si considerado, nasce não apropriável e assim permanece para além desse momento, de modo que em relação a ele persiste, sob a perspectiva do receptor, uma liberdade coletiva.

9 Como destacado pela Procuradoria-Geral da República, "(…) a localização da proteção à propriedade industrial entre as garantias individuais é tema de discussão na doutrina, porquanto não possui natureza de direito fundamental e depende de legislação ordinária; trata-se de norma com eficácia limitada. JOSÉ AFONSO DA SILVA defende que o preceito mais bem se adequaria ao Título VII da Constituição, concernente à ordem econômica." Mas mesmo para aqueles que entendem ver adequada a garantia do privilégio no art. 5 da Constituição brasileira, destaca-se, na lição do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève, que a fundamentalidade do privilégio está vinculada ao prêmio (melhor seria dizer à vantagem concorrencial ou ao incentivo) a ser conferido ao inventor que, a seu turno, está condicionado a interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais (incremento do bem-estar social). Vide Opinião juntada aos autos da ADI 5.529.

guido é, como já mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim, incrementar o bem-estar social.

Na lição de DOMINGUES, o privilégio é concedido "visando não o interesse do indivíduo [do inventor], mas sim o interesse geral da sociedade, conceito abrangente no qual se acham contidos o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país."[10] (o texto entre colchetes foi acrescentado)

O incremento do bem-estar social ocorre por duas vias, quais sejam:

a. pela garantia do privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a investimentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos);

b. pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores (temporariedade / adequação econômica da duração do privilégio).

A consideração econômica desse mecanismo indica que um privilégio garantido por pouco tempo não seria suficiente como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas soluções técnicas, o que faria persistir a falha de mercado que se pretende sanar. Por outro lado, o privilégio garantido por um período muito longo tem por efeito gerar poder de mercado, i.e., uma nova falha de mercado. [11] Em síntese, um dos ingredientes principais que faz a receita de sucesso do sistema de patente é encontrado na medida ideal de duração do privilégio. [12] Esta, a seu turno,

---

10 DOMINGUES, Douglas Gabriel. A Propriedade Industrial na Constituição Federal de 1988. Revista Forense: doutrina, legislação e jurisprudência, Belo Horizonte, v. 84, n. 304, p. 69 – 86, out./dez., 1988.

11 Os efeitos perversos da proteção muito longa podem ser vistos, por exemplos, na área farmacêutica. Vide, nesse sentido, PARANHOS, Julia (coord.), Projeto ABIA: extensão das patentes e custos para o SUS. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016. 22 p. e PARANHOS, Julia (coord.). A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019. 29 p. Ainda, vide a Manifestação da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ABIA, juntada aos autos da ADI 5.229..

12 De acordo com a Opinião do ilustre Prof. Gesner Oliveira, juntada aos autos da ADI 5.229 em análise, o sistema de patente estimula o "investimento em inovação mediante a permissão de obtenção de renda monopólica durante um período de tempo T* que maximiza o bem-estar social. Quando T<T*, os benefícios do progresso técnico superam os custos do monopólio, recomendando um prolongamento de manutenção da patente; quando T>T* os custos do monopólio superam os benefícios da inovação, reduzindo o bem-estar social e sugerindo que seria melhor ter um menor período de patente." [pág 7] "Por um lado, a duração das patente (20 ou 15 anos) é estabelecida a partir de um trade-off entre as perdas atreladas à concessão de um monopólio e o problema da carona" [pág. 9] "De tudo que foi dito, note-se que subjaz ao sistema patentário um trade-off entre

seguindo o standard internacional (art. 33 do Acordo do TRIPS), aparece determinada no art. 40 da LPI: 20 anos a contar da data do depósito.

Insta ressaltar, neste passo, que a afirmação de que o direito de patente protegeria o investimento deve ser considerada e utilizada com muita precaução, senão evitada, pois que tal efeito protetivo, quando existente, é mero efeito colateral do sistema.

O privilégio, na forma como foi garantido na LPI, não tem o condão de garantir qualquer retorno financeiro a seu titular. O legislador mune-o com uma vantagem concorrencial, caracterizada pelos direitos de poder excluir terceiros da utilização econômica da solução técnica (informação) e de poder exigir compensação por utilização econômica não autorizada por terceiros e o envia ao mercado, para que lá procure conquistar a mercê do consumidor.

Na hipótese de o invento não vir a ser bem aceito no mercado e mesmo e apesar do inventor ter enriquecido o estado da técnica com o desenvolvimento de seu invento, o privilégio não proporcionará o retorno econômico necessário para a recuperação do investimento aplicado.[13]

Na contramão, sendo o invento bem aceito pelos consumidores, o inventor/titular do direito logrará recuperar o investimento dedicado ao desenvolvimento da solução técnica. Nessa hipótese, o privilégio, impedindo a concorrência por imitação, produzirá um efeito econômico que faz vezes de protetivo do investimento. Tal efeito, porém, não é inerente ao privilégio, mas antes vinculado à resposta do mercado (procura pelo invento).

Efetivamente, o valor dos inventos protegidos pelo privilégio garantido no inciso XXIX, do Art. 5, da Constituição brasileira, não é encontrado no invento

duas falhas de mercado, no caso, o problema da carona e o poder de mercado. Alternativamente, sopesa-se a eficiência estática, relativa à estrutura de mercado, contra uma eficiência dinâmica, consubstanciada no inventivo à inovação, conforme Carrier (2002)." [pág. 15]

13 Há abundância de exemplos de inventos que não foram aceitos pelos mercados e, consequentemente, não implicaram na oportunidade de recuperação dos investimentos. Um exemplo clássico é encontrado no console Intellevision da empresa Mattel, lançado nos mercados em 1980. O produto, que incorporava novas soluções técnicas e que foi lançado para fazer concorrência com o Atari, não foi aceito pelo mercado e quase levou a Mattel a falência. Outro exemplo clássico é encontrado no fantástico "Apple Newton" da empresa Apple, também ele, a despeito de incorporar uma série de inovações patenteadas, não foi aceito pelo mercado, gerando prejuízo ao invés de retorno econômico.

em si considerado e/ou no ato de invenção, mas em sua aceitação pelo mercado, o que, a seu turno, depende de uma série de fatores a ele externos.[14] [15]

Outro problema vinculado à afirmação de que o privilégio serviria à proteção do investimento está relacionado à variação do montante de investimento necessário para o desenvolvimento de inventos e a extensão da proteção. Enquanto a complexidade de determinadas soluções técnicas exige a aplicação de altos investimentos em seus desenvolvimentos, o mesmo não se pode afirmar em relação a outras soluções técnicas. Isto em conta é válido questionar a razão que levaria o legislador a proteger o investimento relacionado ao desenvolvimento de uma tecnologia cara, por exemplo, voltada a projetos espaciais, com a mesma proteção (one size fits all) do investimento feito para a elaboração do invento do clip de papel.[16]

Se por um lado o objetivo perseguido pelo privilégio não está relacionado à proteção do investimento necessário para o desenvolvimento do invento, por outro, o rareamento da informação pela interferência do legislador funciona como incentivo para que o agente econômico inventor assuma os riscos de se debruçar na empreitada de desenvolver uma solução técnica. Da função

---

14 Para o ilustre economista Samy Dana, por exemplo, o valor econômico do invento seria encontrado no fato de implicar na geração de novos produtos: "É evidente, portanto, que um novo conhecimento que possibilite a criação de novos produtos possui grande valor econômico." (Vide Opinião do autor juntada aos autos da ADI 5.229 em análise). A afirmação deve ser recebida com cautela. Sob a perspectiva do inventor o invento que gera novos produtos implicará, evidentemente, em valor econômico, pois que pressupõe investimentos em seu desenvolvimento. Outra é a situação que se coloca sob a perspectiva do mercado. Nesta hipótese o valor econômico reclamado não é "evidente", mas antes mera possibilidade, a depender da aceitação dos novos produtos no mercado.

15 Aclarando, lança-se mão de uma ilustração. Frente a situação mundial de pandemia pressupõe-se o valor econômico de uma futura vacina contra o Covid 19. Tal pressuposição será, porém, em relação ao grupo de pessoas que recusam vacinação, incorreta. Na Alemanha, por exemplo, em uma situação normal, 10% das crianças não são vacinadas, pois que seus pais negam utilidade a elas ou as consideram perigosas. No que tange as especulações em torno de uma vacina para o Covid 19, de acordo com uma pesquisa publicada na Aerzteblatt em 24 de julho de 2020, apenas 55% dos entrevistados informaram pretensão de vacinação, caso uma vacina venha a ser introduzida no mercado alemão. Não sendo aceita por 45% da população, a eventual solução técnica contra o Covid 19 não terá valor econômico em relação a 45% da população alemã (vide https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/114996/SARS-CoV-2-Umfrage-zeigt-bedingte-Impfbereitschaft). Ressalva-se que esta percentagem vem variando nos últimos meses.

16 Com relação a patentes vinculadas a projetos espaciais (e muitas outras) vide o portfolio de patentes da Nasa (https://technology.nasa.gov/patents); sobre patentes de soluções técnicas para solucionar, de maneira geral, o problema de agrupar papéis, sugere-se ao leitor que vá ao link do Espacenet (https://worldwide.espacenet.com/patent/) e que procure no campo "search" por "paper clip".

de incentivo a assumir riscos, porém, não é possível deduzir uma proteção do investimento ou, em outros termos, uma proteção contra o risco.

Apesar da vinculação do privilégio ao mercado e das consequências que dai naturalmente emanam, uma parte considerável da doutrina insiste em argumentar partindo do princípio de que o privilégio protegeria contra o risco e/ou estaria voltado a proteger o investimento[17] ou até mesmo o lucro.[18]

O destaque nesta oportunidade é necessário porque a premissa de que o sistema de patentes protege contra o risco e/ou está voltado a proteger o investimento gera a ilusão de que os interesses econômicos dos titulares de privilégios estariam em relação de harmonia com o fim perseguido pelo sistema de patente, o que não é necessariamente (ou mesmo geralmente) o caso.

Enquanto o agente econômico (inventor ou não inventor) atua no mercado com o fim de auferir lucro, o sistema de patente tem por objetivo o incremento do bem-estar social. Presume-se, neste passo, que a experiência do leitor como consumidor seja bastante para compreender a afirmação de que o desejo de lucro e o incremento do bem-estar social não andam necessariamente "de mão dadas".

Também importante é apontar a inadequação de vincular a garantia do privilégio com a ideia de prêmio. Este é um aspecto que seduz a, incorretamente, encontrar a legitimação do direito de patente na proteção do trabalho ou na genialidade do inventor.

Em miúdos, se por um lado a intervenção do legislador na liberdade de utilização da informação tem por fim sanar a falha de mercado, ela implica,

17 No sentido de que o direito de patente protegeria o investimento, vide a Opinião do ilustre Prof. Carlos Ari Sundfeld (pág. 6), juntada aos autos da ADI 5.229, em análise: "A razão econômica dessa regra é assegurar, ao sujeito que logrou o reconhecimento estatal de seu invento, a fruição de período mínimo de exploração plena, forte, dos investimentos que fez, e eventualmente fará — agora com riscos controlados. É uma solução legal de estímulo e proteção aos investimentos." [destaque acrescentado]. "

18 No sentido de que o direito de patente seria instrumento para proteger lucro, vide a Opinião do ilustre economista Samy Dana juntada aos autos da ADI 5.229, em análise: "Dessa forma, considera-se que na produção de novas tecnologias por empresas existe uma falha de mercado que impede que a quantidade produzida seja ótima do ponto de vista social. Uma economia sem algum mecanismo de proteger os lucros do empreendedor geraria uma quantidade sub-ótima deste novo conhecimento." [destaque acrescentado].

por outro, em um custo social que se desdobra na exclusão temporal de utilização da informação.[19] [20]

19 Na lição de OLIVEIRA ASCENSÃO, José de. A questão do domínio público, in Estudos de Direito de Autor e Interesse Público – Anais do II Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, Fundação Boiteaux (2008), págs. 23 e 24, em http://www.direitoautoral.ufsc.br/arquivos/anais_na_integra.pdf: "Pelo contrário: o direito exclusivo é uma excepção à liberdade natural. E como excepção, está rigorosamente dependente da sua justificação. Não pode ultrapassar em nada os fins que a justificam, porque caso contrário o benefício privado se faria à custa da liberdade social. O `alto nível de proteção´ do direito intelectual, incessantemente proclamado nos foros internacionais e repetido pelos interessados internos, não é uma evidência e nem uma via de sentido único. A proteção tem a sua medida rigorosamente demarcada pelos fins que a justificam. Inversamente, o domínio público não é nem excepção nem resto. É a situação normal, mais, o objetivo para que se tende, para que o espaço de diálogo social e de liberdade de acesso a cultura não sofram entraves desnecessários. Por isso, esta liberdade natural não pode ser restringida sem razão ponderosa que o justifique."

20 O presente Estudo não é o lugar adequado para desenvolver o assunto, mas importa frisar que o tema patentes e incremento de bem-estar social é muito mais complexo do que a afirmação generalizada de que a concessão do privilégio gera desenvolvimento econômico e tecnológico faz parecer. Em determinadas situações a afirmação parece ser correta, em outras não. Como exemplo negativo cita-se o fenômeno de criação de patent thickets, um emaranhado de patentes que se sobrepõem e que funciona como barreira de entrada nos mercados. Sobre o fenômeno vide https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311234/ipresearch-thickets.pdf. Considerando a conclusão de MACHLUP, transcrita a seguir, o tema direito de patente deve ser sempre tratado com muita sobriedade. As palavras de MACHLUP, Fritz. An economic review of the patent system (1958), https://cdn.mises.org/An%20Economic%20Review%20of%20the%20Patent%20System_Vol_3_3.pdf: "If we did not have a patent system, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge of its economic consequences, to recommend instituting one. But since we have had a patent system for a long time, it would be irresponsible, on the basis of our present knowledge, to recommend abolishing it." Note-se, porém, a seguinte resalva do próprio autor: "This last statement refers to a country such as the United States of America—not to a small country and not a predominantly nonindustrial country, where a different weight of argument might well suggest another conclusion." Ainda, no sentido de que o sistema de patente seria um "mal necessário" (necessary evil), vide os trabalhos de Schumpeter (The Theory of Economic Development. Harvard University Press, 1934), Nelson (The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy , 67(3), 297-306, 1959) e Arrow (Economic welfare and the allocation of resources for invention. National Bureau of Economical research: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors I: S. 609-626, 1962). A caracterização econômica do sistema de patente como "mal necessário" reporta à contraposição da garantia de uma posição concorrencial exclusiva ao inventor ao sistema econômico regido por livre concorrência e livre iniciativa. Não há, assim, na expressão "mal necessário", conotação ideológica, como é aventado em alguns dos documentos juntados aos autos da ADI 5.229. Isto em conta as referências acima têm por fim acentuar as imperfeições do sistema de patentes: se em algumas situações logra funcionar bem como instrumento de incremento do bem-estar social, em outras o contrário ocorre.

Isto em conta, há várias teorias que procuram legitimar a intervenção. Não cabe discorrer em detalhes sobre elas, mas, de forma sintética, demonstrar que o direito de patente não se deixa justificar deontologicamente.[21]

A ideia de que o privilégio deve, por razões morais ou éticas, corresponder a um prêmio-compensação devido ao inventor por seu trabalho ou pela disponibilização do invento à sociedade, não é suficiente para explicar, por exemplo, porque, apesar da variação de qualidade de contribuições, a medida do prêmio é sempre a mesma (one size fits all). Ainda e de forma não exaustiva, considerando que o avanço tecnológico sempre ocorre "nos ombros" do conhecimentos e/ou tecnologias anteriores (i.e., por imitação), não parece ser possível determinar a dimensão precisa do trabalho ou contribuição do inventor. Ademais, não se explica porque, sob uma perspectiva meritória, só são agraciados com proteção legal os inventores de inventos que satisfazem os pressupostos de proteção e não aqueles que, no exercício de trabalho de pesquisas que exigem investimentos, fazem, por exemplo, descobertas, podendo as últimas serem socialmente muito mais valiosas do que as primeiras.[22]

A consideração do privilégio como um meio para atingir um fim, qual seja o de sanar uma falha de mercado para, assim, promover o desenvolvimento econômico e tecnológico ou, em outros termos, o bem-estar social, permite legitimá-lo através de sua instrumentalidade ou utilidade. A perspectiva utilitarista, ao contrário da deontológica, é capaz de oferecer respostas satisfatórias às questões acima mencionadas.[23]

---

21 De acordo com a classificação clássica de MACHLUP, ob.cit., haveriam quatro teorias voltadas a justificar a garantia do privilégio, quais sejam, a) a teoria do direito natural; b) teoria da recompensa, baseada na ideia de que à contribuição do inventor deve corresponder uma recompensa; c) a teoria do estímulo, calcada na ideia de que inventor só investiria esforços e dinheiro no desenvolvimento do invento se puder contar com um incentivo econômico (recompensa); d) teoria do contrato, onde à revelação e disponibilização do invento corresponderia o privilégio. O próprio autor oferece críticas as teorias.

22 Uma justifica deontológica é encontrada, por exemplo, na Opinião do ilustre Prof. Daniel Sarmento, (pág. 43), juntado aos autos da ADI 5.229 em análise. Transcreve-se: "A definição dos contornos dessa temporariedade envolve a necessidade de acomodação normativa de valores em tensão. Por um lado, quis o constituinte proteger a propriedade industrial. Nesse ponto, ele partiu da premissa de que, por razões de justiça, o investimento, trabalho e engenho do inventor devem ser recompensados (…)" [grifo acrescentado]. Nota-se, no trecho, ainda, a ideia de proteção de investimento, do trabalho e do engenho do inventor.

23 De forma sintética sobre as justificativas deontológicas e utilitaristas e com indicação de literatura sobre o tema vide OHLY, Ansgar, Einführung in das Recht des geistigen Eigentums, LMU.

3. Como afirmado, os direitos de exclusão de terceiros (tutela inibitória) da exploração econômica do invento e de obter compensação pela exploração econômica desautorizada do invento estão vinculados à atuação nos mercados. Isto em conta, deduz-se que o privilégio garantido no art. 5, XXIX, da Constituição brasileira pressupõe o mercado. É necessário, por consequência, compreender, por uma, o desenho jurídico dos mercados e, por outra, os efeitos do exercício do privilégio nos mercados.

No que tange ao desenho jurídico dos mercados reporta-se ao Art. 170 da Constituição brasileira. Nos termos do dispositivo a ordem econômica brasileira tem por fundamentos a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano, visando a existência digna a todos e a justiça social, devendo, ainda, ser observado, entre outros, o princípio da livre concorrência.

A expressão livre iniciativa expressa dois sentidos, i) o de liberdade de comércio e indústria e ii) o de concorrência livre. A seu turno, liberdade de concorrência, princípio vinculado a e, ao mesmo tempo, modelador da livre iniciativa, determina (regula) as condições de ingresso no mercado ao supor, na lição de GRAU, "desigualdade ao final da competição, a partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal".[24]

Uma ordem econômica assim estruturada indica uma organização econômica pautada pela lógica de economia de mercado. Economia de mercado implica, como acima indicado, na livre negociação e troca de bens e serviços nos mercados.

No contexto da economia de mercado o vocábulo concorrência (de concorrer, do latim cum = junto e currere = correr) supõe, por uma, a existência de pelo menos dois agentes econômicos disputando um mesmo mercado (pluralidade de agentes econômicos) e, por outra, a possibilidade (liberdade) de participação na "corrida".

A liberdade de participar da "corrida" implica não apenas na oportunidade do agente econômico dela tomar parte (livre concorrência), visando a promoção de sua própria empresa e, especialmente, o lucro, mas, ainda, é o fator que legitima o seu resultado, que culmina na seleção dos agentes econômicos mais aptos (eficiência econômica), o que gera, por fim, o desejado incremento do bem-estar social.

---

24 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica, 15ªed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 244.

Evidentemente, a legitimidade desse processo de seleção dos agentes econômicos mais aptos, que pode até mesmo significar a eliminação do concorrente, pressupõe que os agentes econômicos que disputam um mesmo mercado atuem com base em esforços próprios, i.e., por meio de prestações positivas.

Na economia de mercado a distribuição de riqueza está vinculada ao desempenho dos agentes econômicos, de modo que não se questiona serem eles merecedores ou não merecedores da posição econômica que porventura ocupem. Em outras palavras, as liberdades de atuar e concorrer nos mercados pela preferência dos consumidores, em combinação com a garantia da propriedade privada, legitimam o lucro e o acúmulo de capital individual.

A contrapartida à legitimidade do lucro e acúmulo de capital ganha expressão na responsabilidade do agente econômico pelos riscos envolvidos em sua atuação econômica. Se por um lado ele é livre para decidir sobre a conveniência e a melhor forma de disputar um mercado e, ainda, para optar pela estratégia de atuação mais adequada, o que implica em tomar decisões econômicas, como, por exemplo, a de investir no desenvolvimento de novas tecnologias, por outro lado ele será o único responsável pelo risco vinculado a essas decisões.

A concorrência é responsável por trazer aos mercados uma maior variedade de produtos e serviços de melhor qualidade e a preços mais baixos, de modo que é fator de geração de bem-estar social. Nesse contexto a liberdade de utilização da informação (leia-se a concorrência por imitação) não é nem proibida e muito menos indesejada. Indesejada só será quando e pelo tempo necessário a sanar a falha de mercado nos termos acima explicados.

Quando a retórica empregada tem por fim a proteção dos interesses dos agentes econômicos inventores, há o mau hábito de nivelar a concorrência por imitação a parasitismo. Recorda-se que o incremento do bem-estar social, finalidade perseguida pela garantia do privilégio, não ocorre com o ato de inventar isoladamente considerado, mas antes é consequência de um processo que envolve a possibilidade de concorrência por imitação ao fim da vigência da patente. Em um contexto onde, faltando a possibilidade de concorrência por imitação, só houvesse privilégios ou privilégio demasiadamente longos, o mercado restaria "emperrado" e a economia centralizada nas mãos de poucos (os inventores).

4. Implicando a noção de mercado em pluralidade de agentes econômicos, a garantia do privilégio afeta diretamente os interesses dos agentes econômicos

que atuem no mesmo mercado que o do inventor.[25] À vantagem do titular do privilégio sempre corresponderá a desvantagem do agente econômico concorrente.

Constituindo o privilégio em direitos de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento, bem como de exigir compensação por sua exploração econômica não autorizada, enquanto valer o privilégio o concorrente não poderá competir pela via de preços ou qualidade melhores, pois que isso implicaria na reprodução do invento, mas apenas pela via da inovação. Nesse sentido diz-se que, na perspectiva do concorrente, a concorrência por imitação – fora das hipóteses legais exemplificativas (e.g. art. 43, da Lei 9279/96 ou art. 46 da Lei 9.610/98) – resta proibida durante a vigência do privilégio. Isto não implica, porém, pressuposta a possibilidade do agente econômico poder informar suas decisões econômicas, em uma impossibilidade geral de concorrência. De outra forma, o privilégio poderá limitar a concorrência, mas nunca gerar efeitos que coloquem em risco a preservação dos mercados.

A asserção exige a compreensão do conceito de instituição.

De acordo com PIPER, "instituição é uma organização [Einrichtung] que estrutura, de forma duradoura, a ação social [comportamentos] em áreas de relevância social, a regula normativamente e a legitima por meio de referências de significado e valor."[26] (o acréscimo entre colchetes não está no original)

Na lição de BERGER e LUKMANN,[27] comportamentos são ações pautadas em informações contextualizadas na forma de interação social, na interação do homem com a natureza etc., continuamente repetidas. A repetição do comportamento leva à formação de um modelo. O modelo, a seu turno, significa economia de forças, no sentido de que evita o esforço psíquico vinculado ao ato de decisão, o que, por sua vez, permite ao indivíduo se concentrar na descoberta de algo novo. A transformação de um comportamento em um

25 Faz-se referência, neste passo e de memória, à lição do Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa no que tange à poliedria da relação jurídica, que toca diversos núcleos de interesses relevantes. Nesse sentido os atos vinculados ao direito de patente impactam não apenas àquele que depositou um pedido de patente, mas também aos interesses do agente econômico concorrente, do consumidor, do Estado, enfim, da sociedade em geral.

26 PIPER, R., Institution, in Soziologie Lexikon, (org. Reinhold), 4ª edição, 2000, München, Wien, Oldenburg, pág. 295.

27 BERGER, Peter L./ LUCKMANN, Thomas. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, 22ª edição, Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, (2009).

modelo é, assim, socialmente vantajosa, o que explica sua internalização, ou institucionalização, pelo grupo social.

Em outras palavras, porque a transformação de um comportamento em um modelo é socialmente vantajosa, o comportamento passa a funcionar como referência de significado e valor.

Transmitido então às gerações seguintes, o comportamento ganha roupagem de valor coletivo, passando, a partir deste momento, a servir como determinante externa de ação social para as gerações futuras.

O conceito de instituição reporta a esses valores coletivos que servem de determinantes de comportamento ou, de forma simples, instituições determinam, a longo prazo, o que deve ser feito.

Ao determinarem as formas de comportamento ("o que deve ser feito") as instituições oferecem segurança, tornam os processos sociais mais compreensíveis e previsíveis, permitindo aos indivíduos orientarem suas ações, fazerem planos e cálculos. Para além disso, elas cumprem com a função de assegurarem as estruturas sociais.

O mercado é uma instituição jurídica.

Nas palavras de GRAU, reportando à lição de IRTI:[28]

> "O mercado (...) é uma ordem, no sentido de regularidade e previsibilidade de comportamentos, cujo funcionamento pressupõe a obediência, pelos agentes que nele atuam, de determinadas condutas. Essa uniformidade de condutas permite a cada um desses desenvolver cálculos que irão informar as decisões a serem assumidas, de parte deles, no dinamismo do mercado."

Também a concorrência é instituição jurídica. KLEIN a explica através de contraposição aos conceitos de conflito e luta, pois que concorrência pressupõe um acordo mútuo quanto a um modus vivendi pautado no respeito às "regras de jogo".[29]

---

28 Reportando a lição de IRTI, Natalino. L'Ordine Giuridico del Mercato. Editori Laterza: Bari, 1998, p. 5: "Nessuno dubita che il mercato sia un ordine: taluni lo il chiarano esplicitamente, altri lo presuppongono o lo lasciano argomentare. Ordine, nel senso di regolarità e prevedibilità dell'agire: chi entra nel mercato - nel mercato di un dato bene - sa che l' agire, proprio e altrui, e governato 'da regole, e dunque che, entro la misura definita da codeste regole, i comportamenti sono prevedibili."

29 KLEIN, Hans Joachim. Konkurrenz, in Grundbegriffe der Soziologie, (Org. Schäfers), 2001, Leske/Budrich, 7 ed., pág.187 s.

Ao pressuporem uniformidade de comportamentos e horizonte de previsibilidade e calculabilidade, as instituições em questão possibilitam e regulam o desenvolvimento das atividades econômicas o que, por fim, culmina na realização do fim estratégico de organização de produção de bens econômicos e sua distribuição.

Uma vez que a discussão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único, art. 40, LPI, exigirá do leitor sólida compreensão do conceito de instituição, é prudente, neste passo, insistir em sua explicação, o que se faz por meio de uma ilustração.

Imagina-se uma competição de xadrez, onde os vencedores das partidas serão agraciados com um prêmio em dinheiro. [30] A competição está aberta a todos aqueles que dela desejem participar, de forma que a referência aqui é de "livre competição".[31]

O jogo de xadrez se desenvolve com base em regras pré-determinadas, que estipulam o objetivo do jogo, qual seja a captura da peça do "rei" do jogador adversário, e convencionam os movimentos das peças no tabuleiro.

Na perspectiva do sujeito que se propõe a participar da competição, a convenção que regula os movimentos das peças não só modela o seu comportamento durante o jogo mas, ao mesmo tempo, dá ensejo à expectativa de que também o adversário modele o seu comportamento durante o jogo, adequando-o ao que foi previamente convencionado. Nesse sentido faz-se referência à uniformidade de condutas/comportamentos.

O ambiente de comportamentos modelados instaura uma situação de previsibilidade que, a seu turno, viabiliza aos jogadores calcularem suas jogadas, desenvolvendo táticas de jogo que lhes permitam, por fim, atingir o objetivo de capturar a peça do "rei" do adversário.

A referência à instauração de um horizonte de calculabilidade tem em conta esta situação de possibilidade de antecipação e desenvolvimento de táticas legítimas do jogo. Ademais, a noção de calculabilidade está vinculada à

30 A utilização de ilustração por meio de jogo de xadrez foi usada, em um contexto algo diverso, originariamente por KOENEN, Johannes / PEITZ, Martin. The economics of pending patents, CESIFO Working Paper N. 3657, 2011.

31 Evidentemente e a exemplo do mercado, a entrada na competição está aberta a todos apenas em teoria, pois que a participação dependerá de se saber como jogar xadrez.

de liberdade de jogo (ou de competição), pois que condução do jogo por meio de decisões próprias (liberdade) pressupõem realização de cálculos e o desenvolvimento de estratégias.

Em síntese, o agir de acordo com as regras do jogo em combinação com a expectativa de que também o adversário haja de acordo com elas (uniformidade de conduta) tem por consequência a instauração de um horizonte de previsibilidade.[32] Nestas circunstâncias previsíveis os jogadores poderão, por meio de decisões próprias (liberdade) desenvolver táticas de jogo (horizonte de calculabilidade), por exemplo, planejando uma sequência de jogadas que idealmente culminará na captura da peça do rei do adversário.

Esta estrutura, por outra banda, é o que faz da interação de dois sujeitos frente a um tabuleiro um jogo de xadrez.

Na hipótese de comportamento não uniforme (arbitrário) de um dos jogadores, quando, por exemplo, ele movimenta as peças a seu bel prazer, contrariando as regras do jogo, a instauração do horizonte de previsibilidade restará prejudicada, o desenvolvimento de cálculos não será viável e, em consequência, o jogo não será possível.

Uma vez que a realização da competição de xadrez depende da possibilidade de jogo, afirma-se, ainda, que a atenção à uniformidade de comportamento e a consequente instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade é imprescindível para a realização (preservação) da competição.

A exemplo do jogo de xadrez, mercado e concorrência reportam a ordens que uniformizam comportamentos dos agentes econômicos viabilizando a possibilidade de desenvolvimento de cálculos econômicos (instaurado um horizonte de previsibilidade e calculabilidade) e, por fim, fazendo possível o exercício das liberdades econômicas. Por outro lado, também como no campeonato de xadrez, a preservação do mercado e da concorrência depende

32 Reporta-se, neste passo, à lição de **ÁVILA, Humberto.** Constituição, Liberdade e Interpretação. **São Paulo: Malheiros, 2019, p. 12: "**Mas, para poder determinar quais atos deseja praticar e quais consequências quer e aceita suportar, é indispensável que ele esteja consciente e bem-informado a respeito das alternativas de ação de que dispõe e que possa determinar minimamente que consequências cada uma delas irá futuramente desencadear. Ter liberdade implica, portanto, saber sobre o que decidir, querer conscientemente decidir em determinado sentido e arcar responsavelmente com as consequências dessa decisão."

da instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade. A falta desses elementos coloca em risco a própria instituição.[33]

5. Para demonstrar os efeitos do privilégio no mercado lança-se mão, mais uma vez, de uma ilustração. Imagina-se o mercado de saca-rolhas. Especificamente, determina-se que neste mercado só seja oferecido um único tipo do produto, qual seja, o saca-rolhas manual.

Não sendo a solução técnica para o problema de sacar manualmente a rolha da garrafa objeto de uma patente, os agentes econômicos concorrem entre si oferecendo diferentes produtos (alternativas) que viabilizam sacar a rolha da garrafa pelo emprego de força. O diferencial entre os produtos é encontrado nos fatores qualidade e preço. O agente econômico que lograr ter a melhor performance nesse mercado será aquele que mais lucrará. O incremento do bem-estar social ocorre pela via da concorrência que, para o fim do presente Estudo, é denominada "de imitação" (variedade de produtos adotando uma mesma solução técnica = preço e qualidade melhores = incremento do bem-estar social).

Imagina-se, agora, que o agente econômico B, percebendo que os consumidores sem força nas mãos têm dificuldade no manuseio do saca-rolhas manual, reconheça uma oportunidade comercial e decida assumir o risco de investir no desenvolvimento de uma solução para o problema identificado, que resulta na técnica de sacar a rolha da garrafa por meio de uma alavanca. Satisfeitos os pressupostos de patenteabilidade, o agora inventor B será titular de um privilégio em relação à solução técnica incorporada no produto saca-rolhas de alavanca.

Enquanto durar o privilégio B será o único agente econômico autorizado a oferecer ao mercado saca-rolhas que incorporem a tecnologia de alavanca, pois que a concorrência por imitação, no que toca à solução incorporada no produto mencionado, está temporalmente proibida. Frente a esta vantagem concorrencial B poderá determinar o preço do produto que incorpora o invento sem precisar modelá-lo às forças de mercado (i.e., aos preços oferecidos por concorrentes).[34] Paralelamente ao saca-rolhas de alavanca, o saca-rolhas manu-

---

33 Reporta-se, neste passo, ao ilustre Ministro Eros Grau em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229.

34 "Um princípio básico em microeconomia é que se os mercados são competitivos, os preços nesses mercados se aproximam do custo médio. Com apenas quatro grandes concorrentes, o mercado de freios antitrava provavelmente se encontra em um meio termo entre a concorrência perfeita e o monopólio.", BESANKO, David & DRANOVE, D & SHANLEY, M & SCHAEFER, S. Traduzido por Christiane de Brito. A Economia da Estratégia. **5ª Edição, Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 148.**

al continua a ser oferecido ao mercado, de modo que o consumidor que deseje abrir uma garrafa de vinho poderá optar por adquirir o saca-rolhas produzido por B (provavelmente mais caro) ou por um dos muitos produtos manuais oferecidos pelos agentes econômicos concorrentes (provavelmente mais baratos).

Imagina-se, agora, que o agente econômico C, percebendo haver demanda para saca-rolhas cujo manuseio não exige emprego de força nas mãos e, em razão do privilégio de B, consciente de não estar autorizado a competir oferecendo saca-rolhas com a tecnologia de alavanca por qualidade e preços melhores, decida assumir o risco de investir no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Desenvolvendo uma solução técnica baseada em um mecanismo de pressão, também ele requer patente para sua tecnologia e, em sequência, lança no mercado um novo produto contendo a tecnologia protegida.

Supondo que C decida introduzir seu invento no mercado paralelamente à vigência do privilégio de B, a seguinte situação se coloca: o agente econômico B, o único a oferecer um produto para a demanda específica de consumidores sem força nas mãos, determina o preço do saca-rolhas de alavanca sem precisar se preocupar com as forças da concorrência. Com a entrada de C no mercado oferecendo um produto substituto para satisfazer a demanda específica, B, mesmo e apesar de ser o único autorizado a explorar economicamente a solução técnica de alavanca para o problema de sacar rolhas de garrafas, passa a estar sujeito às forças de concorrência em relação ao mercado formado pelos consumidores sem força nas mãos. A depender do preço estipulado por C para o produto que incorpora a tecnologia de pressão patenteada, B poderá ter de adequar o preço de seu produto.

Outra hipótese é que C, entendendo ser economicamente mais adequado, decida aguardar o fim da vigência da patente do concorrente B para iniciar a exploração econômica de seu invento.

Em um ou outro caso o desenvolvimento de estratégias econômicas por parte deste agente econômico pressupõe o conhecimento do fim do prazo de duração do privilégio de B.

Considera-se, ainda, a hipótese dos agentes econômicos que já atuavam no mercado oferecendo o saca-rolhas manual decidirem, em consideração ao fim da vigência do privilégio de B, iniciar com a exploração econômica da solução de sacar a rolha da garrafa por meio da tecnologia de alavanca. Na economia de mercado tocada pelo ritmo da livre concorrência este tipo

de decisão é desejado, pois que, como já repetido, variedade de produtos no mercado geram melhores preços e qualidade, culminando em incremento do bem-estar social. Ademais, como acima mencionado, o fim do incremento de bem-estar social pelo sistema de patente não é alcançado pela consideração isolada do ato de invenção e/ou pela sua divulgação (disponibilização) ao público, mas antes pela combinação dos elementos a) desenvolvimento de nova solução técnica, b) divulgação da nova solução técnica, c) privilégio, d) concorrência por imitação ao fim do privilégio.

Tendo em conta a ilustração do mercado de saca-rolhas é possível compreender a afirmação de que a relação do privilégio com as instituições mercado e/ou concorrência é caracterizada por complementaridade. Tal complementaridade não se deixa, porém, antever pela simples consideração dos institutos patente e mercado/concorrência, mas, ao contrário, só despontará nos casos em que haja, efetivamente, interação entre o privilégio e as estruturas do mercado e concorrência.[35]

Além disso, como já se deixou antever, a complementaridade sempre pressupõe a possibilidade dos agentes econômicos, sejam eles inventores ou não inventores, de desenvolverem estratégias econômicas.

Não sendo possível atingir o fim de incremento do bem-estar social de forma estática, ressalta-se que a afirmação de que na falta de direito de patente não

35 Em um contexto de organização econômica centralizado, como, por exemplo, na Alemanha durante a fase de industrialização até a segunda guerra mundial com seus famosos cartéis, o privilégio não cumpriu com um papel complementar em relação à concorrência. Pelo contrário, o instituto do direito de patente serviu como uma arma poderosa para criar e consolidar a força de cartéis, criando barreiras que impediam a entrada nos mercados de concorrentes que não se curvassem às regras por eles impostas. A natureza jurídica de exclusividade do privilégio implica em um potencial instrumental natural de suporte para concentração de poder econômico. Esse potencial natural se manifesta, por exemplo, quando o privilégio é empregado em um contexto marcado pela inexistência de regras voltadas a preservar as estruturas institucionais econômicas ou, ainda, quando o privilégio é empregado de forma desvirtuada. Os cartéis alemães funcionavam com base em acordos através dos quais seus membros trocavam informações e se comprometiam a não atacarem suas patentes recíprocas. Entre outras consequências, o conluio gerou uma avalanche de pedidos de patentes fracos e/ou falhos, em relação aos quais não eram oferecidas objeções, perturbando, dessa forma, o exercício da atividade econômica dos agentes que não fizesse parte das "Verbände" daquele período. Sobre o papel do direito de patente nesta fase da história do país recomenda-se a leitura dos trabalhos de KRONSTEIN, Heinrich, quais sejam, The Dynamic of German Cartels and Patents I e II, estes e outros trabalho de KRONSTEIN, podem ser livremente baixados no seguinte endereço web: https://www.ili.org/about/528-heinrich-kronstein-documents-and-publications-archive.html

haveria incremento de bem-estar social e que a sociedade sairia prejudicada é tão verdadeira quanto postular que na falta de liberdade de concorrência ou de liberdade de informação o objetivo de incremento de bem-estar social não seria alcançado e a sociedade sairia prejudicada. O mesmo vale em relação à reclamação por segurança jurídica, pois que o usuário de informações, o agente econômico concorrente ou o inventor alimentam, em mesma medida, legítimo interesse nesse sentido. Considera-se, também, que o desequilíbrio na interação de qualquer um dos três elementos sempre implicará em efeitos sociais negativos.

Por fim, nota-se que a expressão monopólio e/ou monopólio legal é empregada nas Opiniões e Manifestações juntadas aos autos da ADI 5.529 reportando a diferentes conteúdos, quais sejam, monopólio em relação ao preço, monopólio em relação ao mercado relevante e monopólio sob uma perspectiva jurídica, desvinculada da econômica.

A referência a monopólio de preço tem em consideração a proibição de concorrência por imitação e sua consequência em relação à formação do preço, que é determinado pelo titular do privilégio e não pelo mercado.[36] Por outro lado, como a própria expressão já deixa antever, a referência ao privilégio como um monopólio de mercado implica na dominação do mercado, o que poderá ocorrer, por exemplo, quando não for possível ao agente econômico concorrer por superação.[37] Por fim, a expressão é ainda utilizada de forma meramente jurídica, desvinculada de seus efeitos econômicos, expressando uma exclusividade.[38]

Retroatividade do direito de patente

6. Como mencionado no item primeiro do presente Estudo, o legislador, em obediência ao mandamento constitucional, determinou no Capítulo V, Seção I, sob o título "Dos Direitos" (no plural), o teor do privilégio temporário.

---

36 Assim o ilustre Prof. Gesner Oliveira, em Estudo econômico juntado aos autos da ADI 5.529.

37 Nos mercados de peças de reposição must-match, por exemplo, a concorrência por superação de desenhos protegidos não é possível, de forma que, nestes casos, a referência a um monopólio de mercado será correta. Vide GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis – Uma análise crítica a recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE) in Revista Eletrônica do IBPI, https://ibpieuropa.org/?media_dl=327

38 Assim o ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229, pág.65.

De acordo com os arts. 42 e 44 a LPI garante ao titular do privilégio um direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos o invento e um direito de obter compensação pela exploração econômica indevida do invento.

Nos termos do art. 8 LPI é patenteável o invento que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A exigência de satisfação de pressupostos legais modela qualitativamente a concessão do privilégio, de forma que a garantia de proteção só será justificada quando um determinado nível de contribuição tecnológica estiver presente no invento.[39]

Considerando ser garantido a qualquer um que julgue ser autor de um invento patenteável o direito de oferecer à Autarquia um pedido de patente,[40] haverá concorrência de pedidos de patente que terão, ao fim do exame técnico, destinos diversos: uma parte deles não culminará na concessão de um direito de patente, enquanto outra parte gerará privilégio. Uma vez que a verificação de satisfação dos requisitos de patenteabilidade pressupõe a realização de um exame técnico, este evento sempre antecederá a concessão.

Ocorre, porém, ao contrário do que seria intuitivo apreender, que o termo de vigência do privilégio temporário não se inicia na data de sua concessão, mas, de acordo com o Art. 40, caput, LPI, na data do depósito. Em outras palavras, no sistema de direito brasileiro o termo de início de vigência do direito de patente não coincide com o momento de sua concessão.

A concessão do privilégio é um ato administrativo constitutivo. O ato administrativo será perfeito quando não for nulo. Por outra banda, ele será eficaz quando apto a produzir os efeitos que dele se espera e que lhe são inerentes.

Geralmente, a eficácia do ato administrativo tem início quando o ato se torna perfeito. Porém, por determinação legal, sua eficácia poderá ser estabelecida em momento anterior à sua perfeição, i.e, retroativamente.

Assim ocorre no sistema de patentes brasileiro onde, por determinação legal (art. 40, LPI), a eficácia do ato de concessão do privilégio é estabelecida

39 BARBOSA chamou esse nível necessário de contribuição tecnológica de "contributo mínimo". A esse respeito vide BORGES BARBOSA, Denis / SOUTO MAIOR, Rodrigo / TINOCO RAMOS, Carolina. O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2010.

40 A afirmação é consequência da letra do Art. 5, XXIX, Constituição brasileira.

em um momento anterior à sua perfeição, nomeadamente na data de depósito do pedido, de modo que o privilégio garantido produz efeitos retroativos.

Retroagindo a eficácia do ato de concessão do privilégio à data do depósito do pedido de patente, retroagem os direitos elencados nos Arts. 42 e 44 LPI. Destaca-se, neste passo, para além do fato do legislador ter determinado a retroação da patente como um todo no caput do art. 40, o que implica na consideração de ambos direitos elencados na Seção I, Capítulo V, LPI, que o direito de exigir compensação pressupõe o direito anterior de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento. Em outras palavras, há dever retroativo de reparar porque, também retroativamente, há direito de impedir terceiros da exploração econômica do invento.

Ocorre, porém, que o exercício retroativo do direito de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento será impossível, pois que impedir alguém de fazer algo implica que o ato que se impede esteja ocorrendo no presente ou que vá acontecer no futuro. Isto em conta, o direito de impedir terceiros só poderá ser exercido para ações presentes e/ou futuras. Outra é a situação que se coloca em relação ao direito de obter compensação, que pode ser exercido também em relação a atos ocorridos no passado.

Isto posto destaca-se ser necessário não confundir a possibilidade retroativa de exercício do direito com a eficácia retroativa do ato administrativo.

A vigência do direito de patente, i.e., o espaço de tempo durante o qual persistem efeitos jurídicos (poder de impedir terceiros e exigir compensação), inicia-se retroativamente na data do depósito do pedido de patente, de forma que o depositante, até o momento da concessão da patente, apenas contará com expectativa de vir a ser, no momento da (futura) concessão, titular do privilégio.

Em síntese, a fase retroativa do direito de patente é caracterizada pela possibilidade de exercício de um único poder, qual seja o de exigir compensação pela exploração econômica indevida do invento. Por outro lado, durante a fase que se estende do momento da concessão até a expiração do privilégio, o titular do privilégio poderá exercer dois poderes, qual sejam o de exigir compensação pela exploração econômica do invento e de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento. As fases que antecedem a concessão, i.e., aquela que se inicia com o depósito do pedido de patente e segue até o momento da concessão (fase de pendência administrativa do pedido de patente), e aquela que se inicia com a expiração do privilégio são caracterizadas

pela ausência de poderes em relação ao invento. No que tange à primeira só há expectativa de direito. Em relação à segunda, com a expiração do privilégio os poderes se extinguem, de forma que não se há de falar em privilégio, seja de fato ou de direito. O mesmo se afirma em relação à hipótese de haver um lapso de tempo entre o fim do privilégio e a entrada do primeiro concorrente no mercado relevante, ou no caso de nenhum concorrente desejar explorar economicamente a solução técnica não mais protegida. A situação aqui é meramente circunstancial. No máximo, poderá haver uma situação privilegiada, mas nunca privilégio.

7. Convém, ainda, esclarecer sobre a qualificação da proteção durante o período de pendência da patente como "precária" ou "fraca" e como "forte" para o período abrangido após a concessão do privilégio até sua extinção.

Antes da concessão, como acima demonstrado, não há direito.[41] Depois da concessão retroagem os direitos elencados no Título 5, Seção I, da LPI. Uma vez que o exercício do poder de excluir terceiros não é possível em relação ao passado, retroativamente o titular do privilégio só poderá exercer o poder de exigir compensação pela exploração econômica indevida de seu invento.

A referência a uma proteção "precária", "fraca" ou "forte" está, assim, necessariamente vinculada à i) perspectiva do inventor e ii) à quantidade de poderes que podem ser exercidos em relação ao invento.

Em miúdos, retroativamente, da data do depósito até a concessão, só será possível ao titular do privilégio exercer um poder, qual seja o de exigir compensação pela exploração econômica indevida do invento; da concessão até a extinção o titular do privilégio poderá exercer dois poderes, o de impedir terceiros de explorarem economicamente seu invento e de exigir compensação pela exploração econômica indevida de seu invento por terceiros.

Recorda-se, neste passo, que os efeitos do direito de patente não se desdobram em uma via de mão única, mas, em razão de sua natureza concorrencial, afetam também os interesses (legítimos) vinculados ao mercado (polideria da relação jurídica).[42] Isto em conta e sob a perspectiva do agente econômico

41 Porém, sob uma perspectiva econômica, como bem destaca o ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.229, o fato de não haver direito não implica que o depositante já não possa usar e gozar do invento durante a fase de pendência da patente, pois que poderá celebrar contratos de licença de exploração ou ceder o mero pedido.

42 Vide nota 25 supra.

concorrente a proteção garantida ao titular do privilégio deverá ser classificada de outra forma, nomeadamente, como "forte" e "muito" forte.

A princípio, surpreende o recurso a este tipo de classificação, pois que nada acrescenta à discussão sobre a (in)constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. É possível que o apelo a ele se deva à dificuldade de compreensão do mecanismo de retroatividade ou que esteja, equivocadamente, como será demonstrado a seguir, vinculado aos efeitos econômicos dos poderes em causa.

A falácia de generalizações precipitadas

8. O discurso centrado meramente na defesa dos interesses dos inventores é curiosamente e comumente marcado pelo fenômeno de falácia de generalização precipitada.[43]

O problema de conclusões generalizadas precipitadas parece estar vinculado à compreensão estática do direito de patente ou, por outra perspectiva, na não consideração do direito de patente em sua instrumentalidade concorrencial.

A preocupação com a compreensão dinâmica do sistema de patente, um aspecto central no presente Estudo, pede que seja dado destaque aos riscos lógicos de um discurso desenvolvido estaticamente. Isto em conta, lança-se a seguir mão de um trecho da Opinião proferida pelo ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho como base de análise. Destaca-se, nesse passo, que a escolha do texto se deveu ao seu valor ilustrativo. Ainda, frisa-se com ênfase, apesar de discordância teórica, o grande respeito ao profissional autor da passagem que se transcreve:

> "Primeiro cenário: uma empresa fabricante de equipamentos industriais – a Indústrias para o Mundo Novo S.A. (IMN) – desenvolve em seu departamento de projetos e engenharia um novo sistema de refino de petróleo, que aumenta sensivelmente a eficiência e reduz a poluição ambiental. Para implementar o processo, há que redesenhar o layout de toda a fábrica. Isto é, o projeto só pode ser implementado no momento da construção de uma nova refinaria – algo que, dependendo da dimensão da unidade industrial,

43 Fala-se em falácia de generalização precipitada quando, a partir de uma amostra da realidade, conclui-se de forma generalizada. Assim, por exemplo, no seguinte raciocínio: conheço um alemão que gosta de beber cerveja, logo todo alemão gosta de beber cerveja. O fato de um alemão gostar de beber cerveja não permite concluir, sem um levantamento dos hábitos de consumo de bebidas entre alemães, que todos os alemães gostam de beber cerveja.

> leva de 4 a 5 anos para concluir, desde a elaboração do projeto até ao "girar da chave" para colocá-la em funcionamento.
>
> Pois bem. A empresa IMN depositou um pedido de patente no INPI em 2 de janeiro de 2000, reivindicando a exclusividade para o processo. Em 2012, a autarquia concedeu e expediu a patente. Isto é, quando a patente foi concedida, faltavam oito anos para a sua extinção.
>
> Mas, entretanto, durante o período de pendência do pedido de patente, nenhuma empresa petrolífera no Brasil lhe pediria uma licença para usar a invenção, pois a incerteza quanto à concessão da patente tornaria o investimento muito arriscado. Com efeito, a garantia da exclusividade é essencial em se tratando de produtos de baixo preço unitário, e levando em consideração o elevadíssimo custo da ereção da usina. A possibilidade de pedir danos retroativos, desde a data da publicação, oferecida pelo caput do art. 44 da LPI, não adianta de nada, pois essa possibilidade só existe caso a patente seja concedida. Se não o for, para quem investiu muito contando com a exclusividade para depois se ressarcir do investimento, não sobra nada.
>
> Neste cenário, sobraria à IMN um prazo curto para fruir da exclusividade de sua invenção. Perante isto, é muito provável que a IMN não solicite patente, e mantenha o processo em segredo. Assim, a exclusividade que teria duração temporária, passará a valer indefinidamente, enquanto o segredo perdurar.
>
> Ou pior: neste cenário, a IMN não inventará o processo de refino mais eficiente e menos poluente.
>
> E é precisamente porque esta é uma triste realidade do panorama industrial brasileiro que o INPI promete acelerar o exame dos pedidos de patente relativos a inventos que reduzam a emissão de CO2. O objetivo é de fazer com que os inventores neste campo não se sintam desmotivados pela ineficiência burocrática da autarquia."

O direito de patente, já foi afirmado, é um instrumento de natureza concorrencial, servindo como instrumento de incentivo ao inventor para que assuma os riscos econômicos envolvidos no desenvolvimento de uma nova solução técnica.

Assim, considerando a dinâmica dos mercados, presume-se que a empresa IMN, antes de se lançar na empreitada de desenvolvimento de um novo sistema de refino de petróleo, proceda a cálculos para avaliação de custos, o que implicará no prévio planejamento temporal e financeiro de construção da refinaria, por exemplo, e para a avaliação dos riscos envolvidos nessa empreitada. Por con-

sequência, supõe-se que a decisão de levar a cabo o projeto de novo sistema de refinamento de petróleo implicará no convencimento de que a solução técnica que se tem em planejamento culminará com a concessão do privilégio.

Apesar de convencida do potencial inventivo da solução técnica, a empresa IMN não terá, durante o período de pendência administrativa do pedido de patente, qualquer certeza quanto a concessão do privilégio. Isto implica em afirmar que da decisão de assumir um risco não emana qualquer direito.

O mesmo ocorreria, por exemplo, em relação ao agente econômico X, não inventor, que decidisse investir no aumento de seu parque industrial para duplicar a produção de seu produto. Também dessa decisão não emana qualquer direito voltado a proteger o investimento necessário à consecução do projeto.

O privilégio, como acima esclarecido, só é concedido em relação aos inventos que logram satisfazer os pressupostos de proteção. Assim, se o processo de refinamento implicar em uma contribuição tecnológica protegível, a Autarquia concederá a patente e a IMN será titular de uma vantagem concorrencial que se consubstancia, sob uma perspectiva jurídica, no exercício dos poderes de excluir terceiros da exploração econômica do invento e exigir compensação por sua exploração económica não autorizada para o período após a concessão e do poder retroativo de exigir compensação para a fase em que a patente esteve pendente.

Caso contrário, i.e., se a patente não vier a ser concedida, a IMN não poderá contar com essa vantagem e terá, a exemplo do também investidor agente econômico X, de lutar no mercado relevante pela preferência do consumidor enfrentando a concorrência por imitação. Por essa razão afirmou-se diversas vezes no decorrer do presente Estudo que o direito de patente não é instrumento de proteção contra riscos. Na vida adulta ínsita da economia de mercado capitalista não existe imunidade a riscos.

Por outro lado, a possibilidade de garantia do privilégio está condicionada à satisfação dos pressupostos de proteção e não à realização de investimentos. A afirmação acima transcrita, no sentido de que a possibilidade de exigir compensação retroativa de nada adiantaria, pois que, na hipótese da patente não ser concedida, nada sobraria àquele que investiu muito contando com a exclusividade para depois se ressarcir do investimento, expressa um entendimento diverso, qual seja, o de que o investimento seria o estopim para a garantia do privilégio.

Outro aspecto que merece atenção está na afirmação de que "(…) durante o período de pendência do pedido de patente, nenhuma empresa petrolífera no Brasil lhe pediria [à MIN] uma licença para usar a invenção, pois a incerteza quanto à concessão da patente tornaria o investimento muito arriscado."

Também à decisão de pedir licença de uso do invento da empresa MIN sucede uma avaliação econômica. Para informar esta decisão supõe-se que a empresa petrolífera vá, efetivamente, considerar o andamento do processo de exame de patente e, ainda, avaliar a utilidade do invento e a qualidade do pedido. Se o pedido for de boa qualidade, i.e., consubstanciando boas chances que a patente venha a ser concedida e, ainda, traduzir uma utilidade para a empresa petrolífera, será bastante provável que haja procura por licença de uso da solução técnica durante o período de pendência.

Caso contrário, é possível que a empresa petrolífera decida por não pedir licença de uso à MIN em razão do invento não ter a utilidade que seu inventor julga que tenha. Por outro lado, a incerteza quanto à concessão da patente pode estar relacionada à baixa qualidade do pedido, colocando em evidência a improbabilidade de que a Autarquia venha conceder proteção. Há ainda uma série de outros fatores econômicos e financeiros que podem ter relevância para a tomada de decisão da empresa petrolífera em relação à possibilidade de pedir licença de uso do invento da empresa MIN.

Em outros termos, a hipótese de que a empresa petrolífera não venha pedir licença à MIN para usar seu invento é uma possibilidade, entre várias outras, de modo que não é possível prever a partir dela, de forma generalizada, o comportamento da empresa petrolífera durante o período de pendência da patente.[44] [45]

---

44 A experiência prática com o direito de patentes faz possível afirmar que concessão de licença já durante o período de pendência não é exceção. O que efetivamente ocorre é que o preço negociado pela licença antes da concessão da patente é geralmente mais baixo do que aquele negociado após a concessão do privilégio. Note-se, porém, que este fato não permite deduzir pelo prejuízo do inventor, pois que é possível que o preço mais baixo negociado para a licença durante a fase de pendência administrativa seja suficiente para caracterizar um saldo positivo (lucro). Por outro lado, se é legítimo ao inventor desejar retirar o máximo de retorno econômico de seu invento, recorda-se que o ordenamento jurídico brasileiro não garante um "direito a lucro" ou um "direito a lucro máximo".

45 Com o fim de demonstrar a necessidade da regra do parágrafo único do art. 40, LPI, como compensação pelo atraso nos exames pelo INPI (backlog) é feita menção, nos autos da ADI 5.229, à tecnologia ClearType da Microsoft, cuja patente foi concedida quando, decorridos 13 anos do depósito, a tecnologia já estava ultrapassada. Se por um lado o exemplo tem utilidade para ilustrar os efeitos do backlog em relação às tecnologias com ciclo de vida curta, por outro não permite

Com relação a assertiva de que a demora no exame implicaria em um prazo curto para a MIN fruir da exclusividade de sua invenção é importante relembrar que o privilégio, no direito brasileiro, é constituído por dois direitos, quais sejam, aquele previsto no art. 42 e outro elencado no art. 44. Como explicado, com a retroatividade do poder de exigir compensação o período completo de vigência do privilégio resta juridicamente protegido. A empresa MIN poderá, então, fruir da vantagem concorrencial em relação ao período integral da vigência da patente exigindo compensação por eventuais atos violadores de seu privilégio.

No contexto de discussão sobre a (in)constitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, LPI, é comum o entendimento de que em razão dos atrasos na condução dos exames pela Autarquia não seria possível ao titular fruir do privilégio ou que só seria possível dele fruir por um período curto. Para além do que se supõe ser dificuldade de compreensão do mecanismo de retroatividade paira, ainda, em torno do poder de exigir compensação, uma queixa no sentido de que ele não seria um instrumento suficiente a compensar as eventuais perdas econômicas vinculadas ao período de pendência da patente.

De plano, da demora da Autarquia na condução de exame técnico dos pedidos de patente não é possível concluir que o titular não poderia fruir economicamente do privilégio, ou que só poderia dele fruir por um período muito curto, pois que não há, entre a pendência do pedido de patente e a possibilidade de fruir economicamente do privilégio, uma relação de causalidade direta. A fruição econômica do invento durante a fase de pendência dependerá do interesse de agentes econômicos em negociarem licenças de uso do invento, ou do interesse do consumidor pelo invento oferecido ao mercado. A demora da Autarquia na condução do exame técnico é um mero fator que, a depender das circunstâncias, poderá influir na tomada de decisões econômicas.

No que toca à queixa de que o direito previsto no art. 44 LPI não seria suficiente para compensar as eventuais perdas econômicas vinculadas ao período de pendência da patente, recorda-se o fato da LPI oferecer critérios

demonstrar a razão de se reclamar a compensação em discussão, pois que não é fornecida qualquer evidencia no sentido de que a Microsoft não tenha licenciado a tecnologia durante a fase de pendência do pedido de patente. Efetivamente, considerando a posição econômica da empresa no mercado relevante, a menção à tecnologia da Microsoft para o fim proposto não poderia ser mais infeliz, pois que as chances de que a tecnologia não tenha sido licenciada e que, consequentemente, a empresa não tenha fruído economicamente do invento, são praticamente inexistentes.

objetivos para o cálculo da compensação devida.[46] O destaque às palavras critérios objetivos tem por fim ressaltar que, se por um lado é legítimo aos inventores desejarem o máximo de lucro possível, a esse desejo não corresponde qualquer direito no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, é sempre necessário inquirir a natureza dos critérios que embasam a reclamação. Uma discrepância entre valores calculados com base em critérios objetivos e o desejo subjetivo de lucro não será fator suficiente para legitimá-la.

Na mesma medida em que não é correto do ponto de vista lógico afirmar, de forma generalizada, que durante o período de pendência a empresa IMN não fruiria de seu invento (a possibilidade de que empresas de petróleo contratem licença mesmo e apesar da pendência é real), também não é de boa lógica pressupor, de forma generalizada, que à concessão do privilégio corresponda fruição econômica do invento. Isto é assim porque não há, no mercado, qualquer certeza de que a empresa petrolífera, depois da concessão do privilégio, tenha interesse em acordar licença de uso da invenção da MIN. A razão disso poderá, por exemplo, estar vinculada ao desenvolvimento paralelo de um processo de refinamento de óleo muito melhor por um agente inventor concorrente.

Em síntese, da insatisfação (justificada ou injustificada) com a eficácia do poder de exigir compensação garantido na LPI não é possível concluir que o titular do invento não desfrute (retroativamente) de proteção também em relação ao período de pendência da patente.

A falácia da generalização precipitada também está presente quando, no trecho transcrito, presume-se que na impossibilidade de fruir do privilégio (uma afirmação que também revela uma falácia de generalização precipitada) o inventor manteria o invento em segredo ou até mesmo não se lançaria na empreitada de inventar. A decisão de assumir ou não assumir o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia é complexa, abrangendo a consideração de uma série de fatores econômicos.

Por fim, retomando neste passo a classificação proposta no item anterior, concluísse não ser possível, sob uma perspectiva econômica, uma qualificação

46 LPI, Art. 210 - Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.Ref– Lei

generalizada da proteção vinculada ao privilégio nas fases que antecedem e precedem sua concessão, pois que, se a intenção é qualificá-la, isto deverá ser feito pela análise caso a caso.

A boa compreensão do privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constituição do Brasil, exige considerar e entender a realidade dos mercados e o papel do privilégio como instrumento concorrencial.

9. Quanto maior o período de pendência de pedido de patente, maior o tempo marcado por incerteza quanto à concessão ou não concessão do privilégio. Esta incerteza afeta tanto o inventor como o seu concorrente. Porém, já se adianta, neste passo, que isto não significa que o atraso nos exames de pedidos de patente seja a causa da inconstitucionalidade que se reclama em relação ao parágrafo único, do art. 40 LPI.

Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos (retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a patente.

Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar durante a fase que antecede a concessão se a exploração econômica do invento é permitida ou não (recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado).

Assim, da mesma forma que inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor suportando a concorrência de imitação ou se munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá no futuro se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida/proibida.

Isto em conta pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional que deverá ser considerado pelos agentes concorrentes para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas.

O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico.

Lembrando que os empresários atuam nos mercados buscando o lucro e que quanto menor a concorrência maior será a possibilidade de atingirem este objetivo, o depósito de pedidos de patente é economicamente vantajoso, mesmo que eles não venham a ser concedidos.

O artigo 40 e seu parágrafo único da Lei 9.279/96

10. A garantia de um privilégio em relação a inventos que satisfaçam os requisitos de proteção pressupõe um processo que se inicia com a proposição do pedido de patente.47 Apresentado, o pedido será submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a de sua apresentação.48 O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado.49 A publicação do pedido poderá, porém, ser antecipada a requerimento do requerente.[50]

O exame de mérito do pedido de patente, i.e., a verificação de satisfação dos pressupostos de proteção, deverá ser requerido pelo requerente ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.[51] Concluído o exame será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.[52] Por fim, a patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.[53]

47 Art. 19 LPI.

48 Art. 20 LPI.

49 Art. 30 LPI.

50 Art. 30 LPI, parágrafo único.

51 Art. 33 LPI

52 Art. 37 LPI

53 Art. 38 LPI

Nos termos do art. 40 LPI a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Porém, de acordo com o parágrafo único do dispositivo, o prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 10 (dez) anos, e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Trazendo, nesse passo, um novo elemento ao raciocínio até aqui desenvolvido, qual seja o do período de vigência do privilégio, retoma-se a ilustração do jogo de xadrez.

Imagina-se uma competição de xadrez. Nos termos das regras de jogo será garantido ao jogador 'A' uma vantagem na partida em relação ao jogador 'B'. Propõe-se, então, duas formas de garantir ao jogador 'A' uma posição privilegiada no jogo, quais sejam:

1. o jogador B é informado que só poderá mover o seu bispo a partir do décimo lance da partida;

2. o jogador B é informado que não poderá mover o seu bispo durante, no mínimo, 10 lances da partida, mas não é informado a partir de que momento do jogo poderá começar a mover a peça;

Na perspectiva do jogador B a vantagem garantida ao jogador A na hipótese marcada com o número 1 possivelmente o levará a elaborar uma estratégia de jogo que viabilize, a médio prazo, compensar sua desvantagem para, no mínimo, permanecer no jogo para além dos 10 primeiros lances. Ademais, consciente do fato de que poderá usar seu bispo a partir do décimo primeiro lance, poderá planejar lançar mão da peça para, então, minimizar a desvantagem sofrida na primeira fase da partida.

Em outros termos, informado sobre qual peça não poderá mover e sobre a duração da proibição, i.e., conhecendo a dimensão de sua desvantagem, o jogador B contará com a segurança necessária para se lançar na competição de xadrez apesar de sua condição desvantajosa em relação ao jogador B.

Outra será a situação na hipótese marcada com o número 2. Faltando a informação sobre a dimensão exata de sua desvantagem em relação ao jogador A – no caso ele apenas está informado sobre sua duração mínima (10 lances) – não poderá elaborar cálculos, desenvolvendo uma estratégia que lhe permita compensar sua posição desvantajosa. Ainda, resta incerta (insegura)

a possibilidade de poder lançar mão de seu bispo no jogo, pois que este poderá terminar antes do evento que dará ensejo à contagem dos dez lances.

A gravidade dos efeitos da desvantagem do jogador B em relação ao jogador A nas hipóteses marcadas com o número 1) e 2) são, evidentemente, diversas. Na hipótese marcada com o número 1) o jogador B conta, apesar da desvantagem, com uma perspectiva razoável de permanecer no jogo (a liberdade de jogo é limitada). Na impossibilidade de proceder a cálculos e desenvolver estratégia de jogo a perspectiva de permanecer no jogo na hipótese marcada com o número 2) resta bastante reduzida, senão até mesmo impossibilitada.

A ilustração permite antever a importância do conhecimento da dimensão da vantagem concorrencial vinculada ao privilégio ou, em outras palavras, da desvantagem concorrencial no "jogo" do mercado.

Com a publicação do pedido de patente o concorrente do requerente, em paralelo com a ilustração oferecida, tem à sua disposição a informação sobre qual "peça" (solução técnica) recairá a vantagem de seu adversário. O mesmo, porém, não ocorre com relação à duração do privilégio.

Em miúdos, assim a arquitetura legal do art. 40 LPI e de se parágrafo único:

- no caput do artigo 40 são garantidos 20 anos de proteção a contar da data de depósito (15 anos para o modelo de utilidade),
- a seu turno, o parágrafo único determina que a proteção nunca será inferior a 10 anos a contar da data de concessão (7 anos para o modelo de utilidade) de forma que,
- se o procedimento de exame e concessão da patente de invenção ocorrer em um período menor do que onze anos, ou em um período menor do que 9 anos para os modelos de utilidade, a duração do privilégio será, nos termos do artigo 40 LPI, de 20 anos, ou de 15 anos para os modelos de utilidade,
- se, porém, o procedimento de exame e concessão da patente de invenção ocorrer em um prazo maior do que 10 anos para as patentes de invenção, ou maior de 8 anos para os modelos de utilidade, o prazo de proteção se estenderá para além dos 20 anos previstos no artigo 40 LPI e resultará da soma do tempo decorrido durante o processo de exame e concessão da patente, somado de 10 anos no caso das patentes de invenções e de 7 anos no caso dos modelos de utilidade

Supondo, então, que um pedido de patente venha a ser concedido pela Autarquia em um prazo de 5 anos, a duração do privilégio será de 20 anos (art. 40 LPI). No caso do processo de um pedido de patente ter consumido 12 anos, a duração do privilégio será de 22 anos (12 anos decorridos da data do depósito do pedido de patente até a concessão do privilégio pela Autarquia + 10 anos, como previsto do parágrafo único do artigo 40 LPI).

Da regra retira-se as seguintes consequências:

- o prazo de proteção determinado no art. 40 LPI, respectivamente 20 anos para as patentes de invenção e 15 anos para os modelos de utilidade, só vale em relação aos pedidos de patente de invenção examinados em um período inferior a 11 anos e, no que toca os de modelo de utilidade, examinados em um período inferior a 9 anos.
- com relação aos pedidos examinados em um tempo superior a 10 anos no caso da patente de invenção e superior a 8 anos no caso do modelo de utilidade, o prazo de duração do privilégio não é determinado, pois que será a soma do período de tempo consumido para proceder com o exame do pedido de patente somado de 10 anos (ou 7 anos nos casos dos modelos de utilidade);

Tendo em conta não ser possível prever, no momento do depósito do pedido de patente, quanto tempo a Autarquia necessitará para completar o processo de exame, só é possível afirmar, no que toca à duração (total) do privilégio, que ele durará, na melhor das hipóteses, 20 anos, podendo, na pior das hipóteses, estender-se pelo tempo.

Neste contexto, enquanto no caput do artigo 40 LPI o legislador determinou a duração total da vigência do privilégio, a seguir, com a introdução do parágrafo 40, a fez indeterminada, pois que, como acima explicado, ninguém será capaz de afirmar, no momento do depósito do pedido, seu prazo total de vigência.

Em outras palavras, enquanto nos termos do caput do Art. 40 LPI a resposta à pergunta "quanto tempo durará o privilégio garantido no Art. 5, XXIX da Constituição brasileira?" é 20 anos, o parágrafo único não mais possibilita oferecer uma resposta à questão. Destaca-se, neste passo, que a informação de que o privilégio duraria no mínimo 10 anos a contar da concessão (ou 7 anos para os modelos de utilidade) não é suficiente para a resposta que se pede com a proposição da pergunta.

Imaginando que a questão sobre a duração total do privilégio fosse uma pergunta de um teste de matemática, a demonstração da resposta seria a seguinte:

- Início de contagem do prazo de vigência do privilégio = data do depósito
- X corresponde tempo do procedimento administrativo
- prazo mínimo a partir da concessão = 10 anos
- **-> X + 10 = ?**

Indicar a duração total do privilégio implica em conhecer o valor de X. Enquanto este elemento não for conhecido, não será possível fornecer uma resposta à questão proposta. Considerando que a variável só será conhecida no momento da concessão, enquanto durar a fase administrativa do pedido os agentes econômicos não estarão informados sobre a duração do privilégio, estando em situação semelhante ao jogador B na hipótese acima marcada com o número 2.

Nota-se, como foi demonstrado em Opinião juntada aos autos da ADI, que o tempo do procedimento administrativo nunca é determinável.[54] Considerando o papel essencial da informação sobre a duração do privilégio como elemento essencial para que os agentes econômicos, sejam eles inventores ou não inventores[55], possam proceder a cálculos e desenvolver estratégias eco-

54 Vide página 10 da Opinião do ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho juntada aos autos da ADI 5229.

55 Recordando que os interesses dos titulares de privilégio não são necessariamente harmônicos com o objetivo perseguido com a garantia do privilégio, insta questionar a legitimidade do discurso de defesa da constitucionalidade do paragrafo único do art. 40 LPI em nome de toda a classe de inventores. Como demonstrado acima com a ilustração do mercado de saca-rolhas, o dispositivo em crítica tem o condão de prejudicar a tomada de decisões estratégicas quando a concorrência ocorre por superação de tecnologia patenteada de inventor concorrente. Vide a discussão que envolveu a implementação do Acordo do TRIPS nos Estados Unidos da América, implicando na alteração da contagem do prazo de vigência da patente de 17 anos da data de sua concessão para 20 anos contados da data do depósito. Destaca-se, neste contexto, o conteúdo de uma manifestação do Comitê de Tecnologia e Inovação da Conferência de Pequenas Empresas, realizada em 24 de julho de 1995. Manifestando-se contra a proposta H.R. 359 (Dole/Rohrabacher), que propunha garantir um prazo mínimo de patente de 17 anos contado da concessão do privilégio ou de vinte anos contado da data do depósito, devendo prevalecer o mais longo, transcreve-se: "Entre os delegados da Seção de Tecnologia e Inovação incluem-se representantes de empresas envolvidas com patentes e invenções. A agenda deste Comitê inclui a discussão sobre o direito de patente nacional. Nós, que presidimos o presente Comitê, desejamos informar que os delegados apoiam o GATT e se opõem especificamente à disposição que permite que os termos da patente sejam baseados na data de concessão, pois que isso elimina os incentivos para o requerente processar o pedido de patente rapidamente. O tempo é extremamente importante para pequenas empresas preocupadas com o desenvolvimento e comercialização de tecnologia. Não

nômicas, insta reconhecer a importância de a lei sempre fornecer um prazo determinado de duração total do privilégio.[56]

11. Neste passo é importante trazer à baila a questão dos "certificados complementares de proteção". A comercialização de alguns tipos de produtos, como os medicamentos, por exemplo, está sujeita, por razões de segurança, à expedição de autorização de comercialização. Considerando que o processo administrativo que antecede a expedição de autorização de comercialização toma tempo, a legislação europeia, por exemplo, garante aos titulares de patente a possibilidade de requerem uma extensão da proteção da patente por até 5 anos.

Na União Europeia, como no Brasil, o prazo de vigência da patente é de 20 contado da data do depósito. Para os casos em que a exploração econômica do invento está condicionada à emissão de autorização de comercialização será possível requerer uma extensão de até 5 anos. Assim, por exemplo, o agente econômico europeu que deseje elaborar sua estratégia de entrada no mercado explorando economicamente a patente de um medicamento depois de extinto o privilégio poderá proceder a cálculos e desenvolver suas estratégias informado da duração do tempo do privilégio, que será de, considerada a hipótese de extensão por requerimento de proteção complementar, no mínimo 20 e no máximo 25 anos.

---

desejamos voltar a um sistema que cria incentivos para atrasos nos exames por parte de qualquer pessoa. Votamos para não apoiar o H.R.359 porque ele recompensa o atraso do requerente e nos move para longe de um padrão internacional." (tradução livre). O texto transcrito é encontrado em Patents Legislation: Hearings Before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property of the Committee on the Judiciary House of the Representatives. By United States. Congress. House. Committee on the Judiciary. Subcommittee on Courts and Intellectual Property, pág. 159.

56 Há quem argumente que também o Direito de Autor não oferece um prazo determinável de proteção, de modo que a indeterminação do privilégio seria comum na ordem jurídica brasileira. Sem alongar na apreciação do instituto jurídico, o que extrapolaria os limites do presente Estudo, destaca-se que, ao contrário do direito de patente, a legitimação do direito de autor é encontrada na pessoa do autor. Consequência disto é a garantia expressa de dois feixes de prerrogativas, quais sejam as morais (direito pessoal) e as patrimoniais. Evidentemente, as prerrogativas morais, porque vinculadas à pessoa do autor, acompanham o autor durante toda a sua vida. A vida, a seu turno, é um fator naturalmente indeterminado. A proteção autoral, por conseguinte, é vitalícia. No que toca os direitos patrimoniais, perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor. Ao contrário do direito de autor o direito de patente não está diretamente vinculado à pessoa do invento, de modo que o argumento não é efetivo para sanar o problema da não determinação do prazo total de duração da patente introduzido pelo parágrafo único do art. 40, LPI.

Voltando a atenção ao parágrafo único do art. 40, LPI, nota-se, em relação à estrutura da regra que dá corpo aos certificados complementares de proteção, pertinentes a atos das ANVISAs locais, mas jamais dos INPI's mundo afora, uma diferença importante: enquanto o primeiro faz o período de vigência do privilégio variável e, portanto, não determinável, o segundo fornece a informação quanto à duração da proteção. Por outra via, enquanto na primeira hipótese falta aos agentes econômicos uma informação essencial para informarem suas decisões econômicas, na segunda hipótese eles contam com ela.[57]

Por outro lado, privilégio e a autorização de comercialização não se deixam confundir. O primeiro garante a seu titular uma vantagem concorrencial nos mercados, o segundo garante ao titular um direito de comercializar, de forma que uma eventual mora da agência sanitária em nada se confunde com a ineficiência do INPI.[58]

Evidentemente, o parágrafo único do Art. 40 LPI não toca a questão de autorização de comercialização ou, em outros termos, a compensação protetiva nele prevista está vinculada ao direito de impedir terceiros de explorarem economicamente o invento e de exigirem compensação pela exploração indevida, e não ao direito de comercializar. Isto se deixa inferir não apenas do fato de o dispositivo fazer referência expressa ao INPI, mas também pelo fato de que a regra nele prevista atinge todas as classes de inventos, o que inclui os inventos cuja comercialização não está vinculada a autorização especial.

Em síntese, o parágrafo único do art. 40 LPI foi introduzido para compensar o inventor pelo atraso nos exames de pedidos de patente (backlog), i.e.,

57 É neste sentido que é feita referência ao mecanismo de compensação em discussão como uma "jabuticaba".

58 Vide BARBOSA, DENIS Borges. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, 2013. "Em síntese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC [Certificado de Proteção Especial, i.e., autorização de comercialização] somente o produto registrado. Como o produto é registrado alhures, só lá a exclusividade será ampliada, pois não há objeto possível em face de uma patente emitida no Brasil. Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamara proteção de "patente") é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatória, compensação de uma mora da Administração, em propósito absolutamente diverso da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público." (texto entre colchetes adicionado).

pela ineficiência do processo de exame do pedido de patente, e não pelo tempo envolvido no procedimento de concessão de autorização de comercialização.[59]

12. Duas outras teses desenvolvidas no contexto da discussão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, LPI, merecem menção.

Por uma, há quem defenda que a referência à vigência da patente no caput do art. 40 da LPI estaria restrita ao período em que o titular pode exercer o direito de excluir terceiros da exploração econômica de seu invento e não àquele retroativo, em que, impossibilitado de exercer a exclusão, só poderá exigir compensação.

Se a referência à vigência da patente no dispositivo mencionado só abarcasse o tempo em que o titular pode exercer o direito de exclusão, então seria imperativo inferir que a vigência da patente se iniciaria com sua concessão.[60]

Seguindo com o raciocínio, haveria, então, dois tipos de proteção. Pressupondo eficiência da Autarquia na condução do exame técnico a vigência da patente estaria determinada no caput do art. 40, de modo que seria de 20 anos a contar da data do depósito do pedido de patente. Caso contrário. i.e., na hipótese do exame se estender pelo tempo, a vigência seria contada a partir da concessão da patente e seu prazo seria, de acordo com a letra do parágrafo único do art. 40, de, no mínimo, 10 anos

Sem aprofundar na crítica de que uma interpretação deste tipo não parece possível frente à estrutura da LPI e, ainda, ao fato de fazer impossível saber, no momento da data do depósito, quando a vigência do direito se iniciaria, de forma que, como será demonstrado a seguir, a inconstitucionalidade do preceito persis-

---

59 Não sem manifestar, mais uma vez, a devida consideração a Opinião do ilustre Dr. Nuno Pires de Carvalho, destaca-se, na didática ilustração com a empresa "Medicamentos para Salvar a Vida" (MSV), pág. 5, confusão entre o privilégio garantido no Art. 5, XXIX, Constituição do Brasil e autorização de comercialização. O (evidente) objetivo do parágrafo único do art. 40, LPI, não é compensar o inventor por um eventual atraso no exame de requisito de segurança, o que condiciona a emissão de autorização de comercialização, mas antes compensá-lo pelo atraso do INPI na condução de exame técnico voltado a constatar a satisfação dos pressupostos de proteção pelo direito de patente.

60 De acordo com BARBOSA (2013), nota 57, supra, a legislação brasileira pertinente de 1945 e 1969 determinava que o prazo de vigência da patente no Brasil era de 15 anos contado da concessão do privilégio Por outro lado a legislação de 1967 determinava quinze anos a partir da concessão, se essa se desse a mais de cinco anos do depósito. A alteração no termo inicial da vigência da patente da data de concessão para a data do depósito do pedido de patente na legislação subsequente, de 1971, deveu-se aos problemas criados pelo sistema anterior, que implicavam em privilégios de duração muito alongada, são ilustrados por BARBOSA no trabalho citado.

tiria, surpreende ter passado desapercebido àqueles que defendem tal tese que o prazo de 10 anos de vigência da patente confrontaria o art. 32 TRIPS, acordo que faz parte da ordem jurídica brasileira por força do Decreto 1.355/94.[61]

A lição primorosa de Carlos Maximiliano cai aqui como uma luva e, de forma sintética, diz tudo o que deve ser dito em relação a esta tese:

> Deve o direito ser interpretado **inteligentemente**: não de modo que a ordem legal envolva um **absurdo**, prescreva **inconveniências**, vá ter a conclusões **inconsistentes** ou **impossíveis**".62

Por outra, reclama-se que, sendo o parágrafo único fruto de uma decisão política, não caberia ao Judiciário questioná-lo. Esquece-se, neste passo, que toda lei é produto de decisão política. O que se discute em uma ação de inconstitucionalidade é a adequação constitucional da decisão política e não a decisão política em si considerada. Nesse sentido transcreve-se a lição do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève em Opinião juntada aos autos da ADI 5.529 (pág. 65):

> "Finalmente, nunca é excessivo recordar que a Constituição não se subordina à legislação infraconstitucional. Diversamente, as escolhas políticas do legislador é que devem observância aos preceitos fundamentais constitucionais. Subverter tal ordem de ideias significa desconstruir todo o edifício jusnormativo erigido por séculos de constitucionalismo. Trata-se de preservar a Constituição frente às disputas havidas no seio das maiorias ocasionais. A lei ordinária, como resul-

61 Trips, art. 33: "A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito." Vide, ainda, o sumário da OMC sobre a decisão do Grupo Especial referente à controvérsia entre os EUA e o Canadá versando sobre o termo de vigência de 17 anos a contar da data da concessão na legislação canadense (WT/DS170/R, 2000): "A Câmara de Apelação manteve a decisão proferida pelo Painel de que a Lei de Patentes do Canadá em questão era inconsistente com o art. 33 [TRIPS], uma vez que o termo de proteção da patente na Seção 45 da antiga Lei de patentes (i.e., data de concessão da patente somado de 17 anos) não atendeu ao requisito de "20 anos a partir da data do depósito" do art. 33. A Câmara de Apelação considerou o texto do Art. 33 inequívoco ao definir "data de depósito somado de 20 anos" como a primeira data a partir da qual o prazo de proteção de uma patente poderia terminar, e este prazo de 20 anos deve ser "um direito prontamente discernível e específico, e deve ser claramente reconhecido como tal pelo requerente da patente quando um pedido de patente é depositado " (tradução livre). O original pode ser visto aqui: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds170sum_e.pdf.

62 Maximiliano, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Livraria Freitas Bastos, sexta edição, Rio de Janeiro, 1957, p.201

> tado do cotidiano embate político entre forças econômicas e sociais, submete-se à Constituição, e não o contrário. [grifo acrescentado]

13. O TRIPS

Argumenta-se, nos autos da ADI 5.229, que com a eventual declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do Art. 40, LPI, não seria possível justificar aos parceiros comerciais do Brasil na Organização Mundial do Comércio (OMC) a violação da obrigação de conceder patentes de forma célere, conforme o disposto no número 2 do art. 62 do Acordo TRIPS, e que um eventual recurso ao Mecanismo de Solução de Controvérsias questionando a demora do INPI em conceder patentes poderia vir a ser coroado por sucesso.

Assim o texto do dispositivo em questão:

> Art. 62
>
> (…)
>
> 2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

Da leitura do dispositivo retira-se a i) obrigação do Estado signatário de ii) assegurar procedimentos de concessão ou registro, iii) que permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção. Em outros termos, a obrigação assumida está diretamente vinculada à garantia de um procedimento caracterizado por eficiência.[63]

A seu turno, o parágrafo único do artigo 40 da LPI tem por objetivo compensar o inventor pela ineficiência do procedimento em questão e não, evidentemente, resolver o problema de falta de eficiência da Autarquia na condução do exame dos requisitos de patenteabilidade.

Sendo a compensação garantida consequência do procedimento ineficiente, a eventual declaração de inconstitucionalidade não geraria qualquer efeito em relação ao fato do Brasil não estar, há muito, cumprindo com a obri-

63 Nesse passo faz-se referência à discussão sobre a determinação do conteúdo a que se refere a expressão "prazo razoável" na interpretação do Art. 62, número 2, TRIPS.

gação assumida como signatário do Tratado Internacional e, por conseguinte, desde então, arriscando um recurso ao Mecanismo de Solução de Controvérsias por parte de um de seus parceiros concorrências.

Ainda, destaca-se que a forma como foi garantida a compensação, vinculando-a ao tempo de exame da Autarquia, tem por consequência, em relação aos inventos de ciclo de vida longa,[64] fazer economicamente atrativa a demora na condução de exames de pedidos de patente.

Nos autos da ADI 5.529 há quem se insurja contra a afirmação de que os depositantes de pedidos de patente procurariam ativamente retardar a fase de pendência administrativa.

Ressalta-se, neste passo, que a preocupação com este tipo atitude por parte dos depositantes de pedidos de patente é mundial. Se por um lado uma busca na internet oferece uma série de resultados ensinando como o depositante deve agir para estender o período de exame dos requisitos de patenteabilidade[65] (como acima mencionado, pedidos de patente são dotados de valor econômico estratégico nos mercados), por outro chama-se atenção à produção acadêmica volta a analisar fenômeno.[66]

---

64 Enquanto a ineficiência da Autarquia afeta negativamente toda a classe de inventos, a compensação prevista no parágrafo único do art. 40, LPI, aproveita, em primeira linha, às tecnologias de vida longa, como, por exemplo, a do setor farmacêutico. Tecnologias de vida curta – as da área de comunicação, por exemplo - pouco aproveitam da compensação em questão.

65 Neste passo sugere-se ao leitor proceder uma busca Google com os termos "strategy delaying the granting of a patente".

66 Vide, por exemplo, o estudo de HENKEL e JELL , HENKEL, Joachim / JELL, Florian. Patent Pending – Why faster isn´t always better. (October 2010). Henkel, Joachim and Jell, Florian, Patent Pending – Why Faster Isn't Always Better (October 1, 2010), SSRN: https://ssrn.com/abstract=1738912 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1738912, que teve por objeto a análise de 443.988 pedidos de patentes depositados frente à autarquia alemã responsável pelo procedimento de análise de pedidos de patente. De acordo com os autores, naquela jurisdição o índice de atrasos no procedimento induzidos pelos requerentes foi superior a 50%. Nele os economistas consideraram os motivos que estimulam os requerentes de patentes a lançarem mão de estratégias sofisticadas para estenderem no tempo o procedimento que culmina com a decisão sobre a concessão do privilégio. Para a apuração do elemento foram realizadas entrevistas e coletas de dados por meio de questionários enviados aos requerentes de pedidos de patentes. Os motivos mais citados como estímulo para o emprego das estratégias voltadas a estender no tempo o procedimento em questão foram "criar insegurança em relação aos concorrentes" e "ganhar tempo para proceder com avaliações [econômicas]". De maneira esperada, o estudo econômico demonstrou que o emprego deste tipo de estratégia é contraprodutivo para o processo inovador, resultando em aumento de benefícios privados às custas de um efeito negativo para o bem-estar social. Por outro lado no trabalho de RASSENFOSSE, Gaétan / ZABY, Alexandra K. The economics of patente backlog, (Julho 10, 2016), SSRN: https://

Efetivamente, no que tange o Acordo TRIPS, o que não se deve perder de vista é o disposto no art. 7, que se transcreve:

> "a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações."

É questionável até que ponto a proteção garantida pelo mecanismo do parágrafo único do art. 40 LPI, que vai além da medida ótima de trade-off entre as falhas de mercado, não estaria afrontando o objetivo da proteção pela propriedade intelectual como deseja o Acordo mencionado.

A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40

14. A razão de se reclamar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 LPI é encontrada, em um primeiro momento, na **forma** como o legislador desenhou a compensação prevista no dispositivo, pois que a garantiu estabelecendo um prazo (total) variável de proteção ou, em outros termos, um prazo (total) não determinável de vigência do privilégio.

Como explicado, a impossibilidade de determinação do prazo (total) de vigência do privilégio não faz viável aos agentes econômicos concorrentes, sejam eles inventores ou não inventores, informarem suas decisões econômicas.

---

ssrn.com/abstract=2615090 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2615090 apurou-se que os atrasos nos exames crescem consideravelmente na proporção em que comunicação adicional é necessária entre examinador e requerente e, ainda, que o aumento no fluxo de comunicação entre requerente e examinador cresce na proporção do número de reivindicações e em relação às reivindicações não claras ou definidas de forma exageradamente amplas. Ainda, LAZARIDIS, George / POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, Bruno. The rigour of EPO's patentability criteria: An insight into the "inducted withdrawals", 2007, https://econpapers.repec.org/paper/solwpaper/07-007.htm, quantificando o impacto de reivindicações em relação à redução de pendências de pedidos frente ao EPO, o escritório europeu de patentes, estimam que cada duas reivindicações adicionais estão associadas a uma comunicação adicional com o examinador, prolongando o processo de exame em um ano. O mesmo ocorre no caso de apresentação de documentação incompleta, de traduções de documentos de baixa qualidade etc., que torna necessária comunicação adicional entre examinador e requerente do pedido e possibilita estender o processo de análise do pedido no tempo.

Recordando a lição de GRAU e IRTI, a ordem (ou a instituição) mercado pressupõe a instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade. Um dispositivo que garante um privilégio com vigência (total) variável e, portanto, não determinável, agride a estrutura da ordem (da instituição) mercado e coloca em risco seu funcionamento.[67] Nesse passo o parágrafo único do art. 40 é inconstitucional porque viola o art. 170 da constituição do Brasil.[68]

A forma como o legislador entendeu por bem compensar os inventores pelo atraso da Autarquia, gera, ainda, uma série de efeitos que tocam outras garantias constitucionais.

Afetando suas estruturas, a forma como o legislador desenhou a compensação garantida aos inventores no parágrafo único do art. 40 LPI compromete o fim estratégico a que se presta a ordem (instituição) mercado, qual seja, o de organização de produção de bens econômicos e sua distribuição.

Isto em conta, para além de afrontar os interesses protegidos dos agentes concorrentes – note-se, não há aqui mera limitação da concorrência, mas sua inviabilização por faltar informação essencial para informar decisões econômicas – afronta os interesses dos consumidores, intrinsecamente vinculados à ordem (instituição) mercado. Viola-se, aqui, o primado da liberdade de concorrência e da proteção ao consumidor (art. 5, XXXII, Constituição brasileira). Ainda, ao comprometer o funcionamento da ordem (instituição) mercado, afeta indiretamente direitos vinculados a áreas estratégicas, como o direito à saúde (art. 196, Constituição brasileira).

A forma como a compensação foi prevista no dispositivo em questão, implicando em uma dilatação indeterminada do tempo de proteção, rouba, ainda, do sistema de patente o equilíbrio crucial para que o bem-estar social seja alcançado.

Como explicado, o direito de patente é caracterizado por um trade-off entre duas falhas de mercado. Prazos totais de vigência de privilégio para além do tempo ideal e, especialmente, não determináveis, implicam em potencial de geração de poder de mercado.

---

67 Vide a Opinião do ilustre Ministro Eros Grau juntada aos autos da ADI 5.5.29.

68 Destacam-se, ainda, as conclusões do Estudo econômico do ilustre Prof. Gesner de Oiliveira e da Opinião do também ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève, juntados aos autos da ADI 5.229, no sentido de que o parágrafo único do art. 40 da LPI cria um incentivo à utilização das patente como meio de geração de barreiras à entrada nos mercados e à exclusão de concorrente o que não apenas viola a ordem econômica brasileira mas, ainda, perverte a própria função do direito de patente.

A forma como legislador desenhou a compensação no parágrafo único do art. 40 LPI tem por efeito fazer economicamente vantajosos os atrasos no exame, pois que, quanto mais longa a fase de pendência da patente, maior a proteção (> valor econômico). Esse mecanismo é incompatível com a ratio do sistema.[69] A seu turno, privilégios cuja extensão ultrapassam o ponto ótimo de duração não geram bem-estar social. O parágrafo único do art. 40 LPI, viola, em relação a este aspecto, o art. 5, XXIX da Constituição brasileira, que vincula a garantia do privilégio ao incremento do bem-estar social ("a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, (…) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País").

Ainda, considerando que "não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços", ou, em outros termos, que não se interpreta "textos de direito isoladamente, mas sim o direito, no seu todo" [70], a temporariedade do privilégio (um direito de natureza concorrencial) prevista no art. 5 XXIX da Constituição deve ser interpretada em consonância com a ordem econômica brasileira.[71] Como na ilustração do jogo de xadrez acima oferecida, também o "jogo" mercado pressupõe a instauração de um horizonte de previsibilidade e calculabilidade; na sua falta não haverá jogo. A forma como a compensação no dispositivo em análise foi desenhada, implicando em vigência total variável e, por consequência, não determinável do privilégio temporário, afronta a ordem (instituição) mercado e compromete o fim social do privilégio. Isto posto, o parágrafo único do artigo 40 LPI, para além da violação do art. 170, afronta, também sob esta perspectiva, o Art. 5, XXIX da Constituição brasileira.

Destaca-se que as razões de inconstitucionalidade acima apontadas em nada tocam a questão do backlog. Encontrando o problema na forma como o legislador desenhou a compensação no parágrafo único do art. 40 LPI, ele persistiria mesmo na hipótese de nunca ter havido atraso nos exames de pedidos de patente. Efetivamente, em razão dos efeitos negativos generalizados que

---

69 Recorda-se, neste passo, que os interesses dos titulares de privilégios não estão necessariamente em harmonia com o objetivo perseguido pelo sistema de patente. O agente econômico vai ao mercado buscar lucro. Quanto mais longo o privilégio, mais longo o período em que poderá fazer valer a vantagem concorrencial.

70 GRAU, Eros Roberto, Das Verhältnis der Richterschaft zum Recht (trad. Volkhart Hanewald), Nomos, Baden-Baden, 2019.

71 Uma leitura sistemática da temporariedade é oferecida nos autos da ADI 5.529 em Opinião de autoria do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Cléve.

causa, o combate ao backlog deve ser levado a cabo como prioridade máxima. A desejada superação do problema não tem, porém, o condão de superar a inconstitucionalidade do dispositivo.

Neste mesmo passo é irrelevante o alegado fato de que o legislador teria previsto a compensação no parágrafo único do Art. 40 LPI como um mecanismo excepcional. O que importa é a ter previsto na forma criticada.

Mas não só na forma como a compensação foi garantida encontra-se o vício da inconstitucionalidade.

Considerando a natureza concorrencial do privilégio, à compensação garantida no parágrafo único do art. 40, LPI, corresponde, de maneira direta, a desvantagem do agente econômico concorrente. Por outra banda, deve-se ter em mente que a exclusividade garantida tem por fim o fomento do bem-estar social que, a seu turno, depende da medida ótima de trade-off entre as falhas de mercado. Nos limites da medida ótima o tratamento privilegiado garantido aos inventores resta juridicamente legitimado; para além dessa medida, porém, não mais o será.

Para explicar o que se postula transcreve-se, a seguir trechos de Parecer inédito de autoria do ilustre Ministro Eros Grau:

> "A igualdade se expressa em isonomia --- garantia de condições idênticas asseguradas ao sujeito de direito em igualdade de condições com outro --- e na vedação de privilégios. Decorre da universalidade das leis – iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur --- qual ensina Ulpiano. Reunidos, igualdade e universalidade das leis assim se traduzem: a lei e igual para todos e todos são iguais perante a lei.(…)
>
> A concreção da regra de igualdade reclama a prévia determinação de quais sejam os iguais e os desiguais, até porque ---- e isso é repetido desde Platão e Aristóteles ---- a igualdade consiste em dar tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Vale dizer: o direito deve distinguir pessoas e situações distintas entre si a fim de conferir tratamentos normativos diversos a pessoas e a situações que não sejam iguais.
>
> (…)
>
> Por isso mesmo pode, a lei --- como qualquer outro texto normativo --- sem violação da regra de igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a um tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo da regra.

> Procurando dar resposta à indagação a respeito de quais situações e pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos na regra constitucional da isonomia, a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão toma como fio condutor o seguinte:
>
> ´a máxima da igualdade é violada quando para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não seja possível encontrar uma razão adequada que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada de arbitrária.´
>
> Dir-se-á, pois, que uma discriminação será arbitrária quando ´não seja possível encontrar, para a diferenciação legal, alguma razão adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível´. [as notas de rodapé originais foram suprimidas na presente transcrição]

Como demonstrado, não é possível acordar com o entendimento de que atraso nos exames teria influência no direito do inventor de fruir do privilégio. Por outra banda, a morosidade da condução do exame dos requisitos de proteção pela Autarquia gera, em mesma medida, efeitos negativos em relação aos agentes econômicos inventores e concorrentes.

Afastado o primeiro argumento e compreendidos efeitos negativos do backlog alcançando todas as partes interessadas, não parece ser possível encontrar uma razão "adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível" capaz de explicar a garantia da compensação aos inventores. Neste cenário a compensação prevista no parágrafo único do Art. 40, LPI, desponta como discriminação arbitrária, violando o princípio da isonomia.

A compreensão individual do sistema de patente levou à adoção de uma política pública à qual o saudoso Denis Borges Barbosa se referiu como estranha.[72] Ao invés de se concentrar na enfermidade da falta de eficiência do INPI, o legislador ofereceu no parágrafo único do art. 40 um remédio voltado a combater alguns de seus sintomas. Além de, assim, mascarar o descaso da mão pública com a Autarquia (a enfermidade), a droga empregada contra os sintomas gera altos custos sociais e, ademais, prejudica o próprio sistema de patente.

Por fim, no que toca à modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, endossa-se a conclusão do ilustre Prof. Clèmerson Merlin Clève,

72 Vide nota 58, supra.

oferecida em Opinião juntada aos autos da ADI 5.529 (pág 65 s.): "A decisão declaratória de inconstitucionalidade deverá seguir a regra geral dos efeitos temporais do ato nulo: "ex tunc". Vale dizer que a ausência de modulação de efeitos não fere a segurança jurídica, porquanto, neste novo contexto, nem os inventores, nem a sociedade serão prejudicadas. É que, com a manutenção única e exclusiva do caput do artigo 40, o elemento tempo será consagrado e protegido – regra que continua a garantir o direito fundamental dos inventores. De outro lado, ante a data exata do encerramento, quem ganha é o domínio público – situação mais favorável ao desenvolvimento tecnológico e concorrencial, consagrando, desta forma, o caráter incremental do processo inventivo – opção do constituinte brasileiro."

Puchheim, em 12 de dezembro de 2020.

Dr. jur. Karin Grau-Kuntz, LL.M.