

**No vigésimo aniversário da Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de Maio de 1996.**

A reforma da legislação sobre propriedade industrial pela Lei 9.279 de 14/05/1996 encontra suas origens na própria Constituição de 1988 que permitiu a mudança da restritiva política de substituição às importações das décadas de 70 e 80 e a adoção de uma abertura da economia destinada a estimular os investimentos necessários ao desenvolvimento do País. Estabelecia a Constituição, no que se refere à Propriedade Intelectual, a conciliação entre os interesses privado e público adotando a garantia aos direitos e prevendo sua finalidade de atender ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (art. 5, XXIX).

A exposição de motivos do projeto de Lei 824/91, encaminhado pelo governo ao Congresso Nacional declarava expressamente a intenção de compatibilizar a legislação doméstica com a prática internacional e já considerava as negociações então em desenvolvimento no âmbito da Rodada Uruguaí do GATT que resultou na criação da Organização Mundial do Comércio com a adoção, entre outros, do chamado Acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

Longa foi a tramitação do Projeto de Lei 824/91 no Congresso Nacional o que permitiu seu aperfeiçoamento através de inúmeras emendas, sendo de se destacar o intenso trabalho realizado pela ABPI, até que fosse aprovado o substitutivo que se transformou na Lei 9.279, de 4 de Maio de 1996. Em seu relatório, o senador Fernando Bezerra salientava:

“Na apreciação destas ementas levei em consideração o Parecer que apresentei, e foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que tinha como premissa básica “o respeito aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil e referendados pelo Congresso Nacional” e que “A Lei de Propriedade Industrial é o mecanismo básico de reconhecimento do esforço inventivo, mas também é instrumento de desenvolvimento econômico e tecnológico, reconhecendo seu papel no fomento dos investimentos e da capacitação tecnológica”. (in, Revista da ABPI, vol. 21, Março/Abril de 1996, pag. 23).

Dois comentários, ainda, merecem feitos a respeito de dois pontos que geraram, e ainda geram, controvérsias. Primeiro, a interpretação da cláusula finalística do art. 5, XXIX, da Constituição, e, segundo, a compatibilização da proteção à Propriedade Industrial com o interesse público<sup>1</sup>.

Partiremos, portanto, do primeiro passo da interpretação do enunciado contido no artigo 5º, XXIX: a compreensão gramatical do texto. Vejamos novamente o que diz o referido dispositivo: “XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

A cláusula constitucional compreende duas orações. A primeira, “*a lei assegurará aos autores de inventos indústrias privilégio temporário para sua utilização*”, denotada o caráter compromissório do constituinte, ao garantir os

---

<sup>1</sup> Cf. Maria Cecilia Oswald e Luiz Leonardos, “Direito de Patentes – uma proposta de filtragem constitucional”, *in* Revista da ABPI, vol. 86, Jan/Fev de 2007, pgs. 3/17.

direitos aos autores de inventos e delegar à delegação infraconstitucional a elaboração de norma jurídica a respeito de tais direitos.

Já a segunda oração, iniciada pela expressão “tendo em vista”, consiste em expressão equivalente a *tem por fim, visando a*, dentre inúmeros outros exemplos. Assim, a segunda oração, “*tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”, revela o caráter dirigente da Constituição, ao estabelecer, por meio de oração explicativa, as razões do constituinte originário ao conceder proteção temporária aos privilégios de invenção.

Em outras palavras, significa dizer que os direitos individuais dos autores de inventos industriais são assegurados, e tais direitos se justificam pelo interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico que proporcionam ao País.

Nesse sentido, alguns autores defendem que a cláusula finalística contida no artigo 5º, XXIX, representa uma condição para a obtenção de uma patente de invenção. Parece-nos equivocado tal entendimento. As condições para a concessão de uma patente de invenção encontram-se na Lei 9.279/96, que enumera os requisitos objetivos aos quais deve estar vinculado o ato administrativo de concessão do privilégio. O dispositivo constitucional, por sua vez, apenas explicita os fundamentos para tal proteção dos direitos dos autores de inventos, por meio da oração explicativa iniciada pela expressão tendo em vista.

O Preâmbulo da Constituição revela também o espírito da Assembleia Constituinte, que com o fim de instituir um Estado Democrático, objetivou

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o *bem-estar*, o *desenvolvimento*, a igualdade e a justiça.

De se notar que o constituinte originário delegou ao legislador infraconstitucional a regulamentação da proteção conferida pelo artigo 5º, XXIX. Nesse contexto, foi feita a revisão do ordenamento jurídico brasileiro relativo à propriedade industrial, tendo por base a sistemática da nova constituição e também dos tratados internacionais que regem a matéria, o que acabou por resultar na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Em consonância com o dispositivo constitucional, a Lei 9.279 detalhou a proteção ao autor de inventos industriais por meio de seu artigo 2º, mantendo-se a redação de cunho notadamente finalístico inerente aos direitos a propriedade industrial:

*“A proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I – concessão de patentes de invenção; (...)”.*

Da mesma forma que o artigo 5º, XXIX, a oração *“considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”* – subordinada adjetiva explicativa reduzida de participio – se presta a detalhar, a explicar, em que consiste a proteção aos direitos da propriedade intelectual.

Importa destacar que o dispositivo constitucional, ao fazer menção à funcionalidade intrínseca dos privilégios de patente, não impõe qualquer *condição* para tanto, muito menos faz qualquer alusão aos requisitos substantivos de patenteabilidade. A regulação da concessão das patentes de

invenção, como determinado pela Constituição, seria determinada por meio de legislação infraconstitucional, como o foi por meio da Lei 9.279.

Portanto, não há falar que o direito de autores de inventos industriais de obterem privilégio temporário encontra-se condicionado à oração - “*tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” - explicativa e finalística, que denota o *espírito* da Assembléia Constituinte em sua diretriz em prol do desenvolvimento do País.

A seguir, vejamos as restrições de ordem pública à proteção da Propriedade Industrial.

De três ordens são as restrições impostas aos direitos dos titulares das patentes de invenção e das marcas registradas: a obrigatoriedade de se permitir a exploração do invento, o cancelamento da patente ou do registro em virtude de caducidade, e a repressão a práticas paralelas ao exercício dos direitos decorrentes da patente ou do registro, para além dos limites garantidos pela concessão. A primeira restrição diz respeito apenas às invenções. As duas outras tanto se podem referir a estas como às marcas.

Verificamos, inicialmente que as patentes são concedidas com uma finalidade específica: a de promover o desenvolvimento industrial através da criação de condições favoráveis ao emprego das novas técnicas. Mas a territorialidade da patente demonstra que deve ela ser explorada no território do Estado que a concede já que a lei tem por fim desenvolver a indústria dentro e não fora dos países. Daí preverem as legislações da maioria dos países a limitação ou a extinção do direito exclusivo caso não seja ele exercido conforme à lei.

Assim, além do pagamento das taxas devidas, é condição, para que a patente permaneça integralmente válida, que seu objeto seja industrializado no país, isto é, que o produto por ela coberto seja no país fabricado ou que o processo de fabricação patenteado seja no país empregado. Esta exploração do invento patenteado pode ser diretamente feita pelo titular da patente ou pode ser licenciada a terceiros, mediante contratos de autorização de uso, equiparados aos de locação, em geral prevendo uma forma de remuneração proporcional ao volume da fabricação ou ao rendimento com esta obtido e conhecido geralmente como “royalty”. Esta palavra, que significa rendimento, nada mais portanto é que a forma de remuneração, geralmente adotada para a locação dos bens imateriais, sejam eles direitos autorais, invenções ou marcas e, até mesmo, a prestação de serviços de assistência técnica.

Estes contratos de licença de uso, como são conhecidos, podem ser, e as mais das vezes o são, negociados diretamente entre as empresas interessadas. A única peculiaridade que ocorre em países em vias de desenvolvimento é que, geralmente, são estes acordos firmados entre uma empresa nacional e outra estrangeira, devendo a compensação devida pela licença ser remetida para o exterior. Exatamente por isso é que a lei de remessa de lucros restringe este tipo de remessa quando a sociedade brasileira for subsidiária da detentora do direito, no exterior. Mas, quer o pagamento seja feito a sociedade estrangeira, quer a outra empresa brasileira, sê-lo-á sob a forma de royalty.

As licenças voluntárias, para serem válidas contra terceiros e para autorizarem, quando for o caso, a remessa dos pagamentos para o exterior, devem ser averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (art. 62 da

Lei 9.279/96), e, no segundo caso, devem também ser registradas no Banco Central.

Faltando o titular da patente à sua finalidade, intervém o Estado para evitar o abuso que possa resultar na falta de exploração do invento, **obrigando** o titular da patente a conceder, em termos razoáveis, a quem o requerer, a licença para aquela exploração. Assim, não sendo a invenção patenteada explorada no país, **qualquer interessado** pode adquirir direito a esta exploração, mediante requerimento feito ao órgão competente o qual, na falta de ajuste entre as partes, fixará as condições para o exercício da licença. Deste modo, a concessão da patente está longe de representar um monopólio absoluto. De acordo com a conhecida lição de Schumpeter, o monopólio temporário tem por fim estimular a industrialização que seria difícil sob a existência de concorrência perfeita, mas é ele restringido sempre que não atingir a finalidade da sua concessão.

Paralelamente à licença compulsória propriamente dita, concedida quando não haja exploração do invento poderá também ser concedida a terceiro, quando haja algum motivo relevante de interesse público, uma licença especial para a exploração do invento patenteado, **mesmo que o titular da patente esteja explorando seu objeto**. É o caso, por exemplo, de uma fabricação insuficiente de algum produto necessário ao país ou da necessidade de se obter a preço mais baixo algum produto essencial. Não se trata do caso de existir mercado para uma produção maior mas apenas de ser tal produção justificada por algum motivo relevante.

Veja-se que os artigos 68 e seguintes da Lei 9.279/96, a meu entender estão de pleno acordo com o que se encontra nos arts. 30, 31 e 40 do TRIPS.

Certamente, não será demais concluir lembrando a antiga advertência de J. X. Carvalho de Mendonça:

“Nas legislações, que adotam o sistema do exame prévio, a repartição encarregada das patentes de invenção é o maquinismo essencial; da sua função depende o êxito do regimen. É a peça fundamental onde o edifício repousa, diz BONNET. Nos Estados Unidos e na Alemanha ele forma um organismo complexo, cuja unidade aparente compreende múltiplas funções e grande número de órgãos.

Precisaríamos nos aparelhar para esse ingente serviço, mas aparelhar convenientemente, se adotássemos o sistema do exame prévio. A não ser assim, mil vezes o sistema da Lei n. 3.129, de 1882”<sup>2</sup>.

Rio de Janeiro, 03 de Maio de 2016.

Luiz Leonardos

---

<sup>2</sup> Tratado de direito comercial, 2ª edição, Livraria Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1934, pgs. 126/127