

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 6

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Janeiro / Junho de 2010

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares; Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

Coordenação: Sérgio Murilo Santos Campinho e Mauricio Moreira Mendonça de Menezes.

Conselho Editorial: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnoldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José Carlos Vaz e Dias (UERJ), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), José Gabriel Assis de Almeida (UERJ), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Sérgio Murilo Santos Campinho (UERJ), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

Conselho Executivo: Carlos Martins Neto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Rosany Fagundes, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez.

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 6 (janeiro/junho 2010)

. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ

Campinho Advogados

Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

PROPRIEDADE INTELECTUAL

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

THE PRINCIPLE OF SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY AND ITS APPLICATION IN THE INDUSTRIAL PROPERTY

*Leonardo da Silva Sant'Anna
Angélica Teresa Pereira*

Resumo: Desde a promulgação da Constituição federal, em 1988, que a propriedade deixou de ter apenas um aspecto privado e passou a considerar um elemento importante, a função social. O presente artigo aborda aspectos jurídicos relativos à função social da propriedade, sua evolução e sua aplicação no âmbito da propriedade industrial, e destaca aspectos sobre patenteabilidade, patentes *pipeline* e da licença compulsória.

Palavras-chaves: Propriedade industrial. Função social da propriedade. Patente. Licença Compulsória

Abstract: Since the enactment of the federal constitution in 1988 that the property has ceased to be just one aspect of private and now considered a major factor in the social function This article discusses legal issues relating to the social function of property, its evolution and its application in the industrial property, and highlights aspects of patentability, pipeline patents and compulsory licensing.

Keywords: Industrial property. Social function of property. Patent. Compulsory License

Sumário: 1. Introdução; 2. Função Social da Propriedade; 3. Evolução da Função Social da Propriedade; 4- A Patente e o Princípio da Função Social da Propriedade; 4.1 Patentes; 4.1.1 Patenteabilidade; 4.2 Patentes Pipeline; 4.3 Licença Compulsória; 5. Conclusão.

1. Introdução

A propriedade industrial é o ramo do Direito que trata dos bens imateriais, com aplicação industrial. A Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que atualmente a regulamenta a matéria é de fundamental relevância para a sociedade, visto que são dedicados à preservação de sua utilidade e desenvolvimento tecnológico e econômico.

A propriedade, a partir da Constituição federal de 05 de outubro de 1988 teve mais um elemento a ser considerado, a sua função social, deixando de ter apenas aspecto privado.

A função social da propriedade nasce do objetivo primário do Estado em organizar a sociedade de forma justa e solidária. Neste sentido é necessário que a propriedade, seja ela material ou imaterial, objetive um fim, devendo este ser de interesse coletivo.

A sociedade necessita que toda propriedade possua um destino claro e efetivo num contexto maior, não mais individualizado como outrora. A função que cada propriedade possui deverá ser respeitada *a priori*, a mera cumulação de riquezas não condiz mais com os interesses sociais atuais.

O presente artigo tem por objetivo suscitar reflexões sobre o princípio da função da propriedade e suas utilizações no âmbito das patentes.

2. Função Social da Propriedade

Para conceituar o princípio da função social da propriedade incerto na Constituição Federal no artigo 170, III, impõe-se a análise dos vocábulos para melhor compreensão do sentido da expressão.

A palavra “função” traz a idéia da existência, e para o proprietário, de autênticos *deveres*. Sendo assim, haveria a atribuição de uma *função* à propriedade.

No entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello a “função” existe “quando alguém está investido no dever de satisfazer das finalidades em prol do interesse de outrem”¹.

O vocábulo social na acepção de João Lopes Guimarães Júnior é descrita como “conveniente à sociedade” ou “que interessa à sociedade”. Para este autor:

A qualificação “social” só a merece aqueles interesses, valores ou bens que a *lei* elegeru como prioritários, que consagrou como dignos de especial proteção pelo Estado por sua relevância, senão para todo o conjunto da população, certamente para sua maioria. [...]

A idéia de função social da propriedade, nessa ordem de raciocínio, emerge como o dever do proprietário de atender a finalidades relacionadas a interesses protegidos por lei².

Pode-se concluir que a função social da propriedade é a obrigação/dever que o proprietário possui para dar um destino adequado a sua propriedade, ou seja, a propriedade é um bem integrante de seu patrimônio individual, e como tal, não pode perder suas características próprias, desde que sua utilização seja adequada às necessidades da coletividade.

Nos dias atuais vivemos com uma nova ordem social cuja primazia é a pessoa humana, tanto é assim que um dos fundamentos da República é o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), e um dos objetivos fundamentais (artigo 3º, III) é erradicação da pobreza. Ademais, o inciso II do art. 3º, estabeleceu que a República

1 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 17 ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 28.

2 GUIMARÃES JÚNIOR, João Lopes. Função social da propriedade. *Revista de Direito Ambiental*, São Paulo: RT, n. 29, a. 8, 2003, p. 1413-1439.

Federativa do Brasil visa a “garantir o desenvolvimento nacional” de forma que não haveria razão para se limitar este desenvolvimento, sem que haja descumprimento ao ordenamento legislativo vigente.

Não é por acaso que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, consagrou o “direito à propriedade” e a “função social da propriedade”, *in verbis*: [...] XXII — é garantido o direito de propriedade; XXIII — a propriedade atenderá a sua função social.

Desta forma, o conceito de propriedade é redefinido, pois deixa de lado um caráter extremamente individualista e egoísta para assumir um papel social, que vai além da simples limitação do direito de propriedade, de forma que o legislador além de conciliar o interesse do proprietário, mas também submete os interesses patrimoniais aos princípios constitucionais fundamentais.

Para Nelson Rosenvald, a imposição da função social da propriedade pela própria Constituição, decorre dos próprios anseios da sociedade, pois a evolução social tem demonstrado que “a justificação de um interesse privado muitas vezes é fator de sacrifícios de interesses coletivos”³.

O paradigma patrimonial está sendo alterado, fazendo com que determinados conceitos sejam revistos e revitalizados. E é por isso que os direitos à propriedade e o da função social da propriedade, foram incluídos na Carta Magna de forma intencional, pois se almeja que o bem adquirido por um não possa ser motivo de litígio para outros. Com isto pretende-se evitar o acúmulo de propriedades sem destino, pelo simples prazer de ter. A propriedade será garantida de forma perpétua e exclusiva, desde que não cause danos à sociedade.

Pode-se afirmar que a função social passou a ser mais uma das faculdades da propriedade, ao lado do uso, gozo, disposição e reivindicação, porém o proprietário permanece com seus direitos garanti-

3 ROSENVALD, Nelson. *Direitos Reais*. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2004, p. 29.

dos, podendo, inclusive, transmiti-la livremente. Sem embargo, a finalidade econômica do bem necessita se adequar às atividades urbanas e rurais básicas, a fim de que as riquezas circulem e gerem empregos.

A função social pretende erradicar algumas deformidades existentes na sociedade, entre elas a presença do interesse egoístico do indivíduo põe em risco os interesses coletivos.

Na verdade para Celso Bastos: “a função social visa recolocar a propriedade na sua trilha normal⁴”.

O direito à propriedade não pode mais ser visto como meio de enriquecimento. É necessário que ele atenda aos fundamentos da República, visando a construção de uma sociedade mais justa e solidária, uma vez que a própria sociedade anseia por uma justiça social.

Para redividir as riquezas com o fim único de um bem-estar geral, foi necessário que estes entendimentos fossem sacramentados na Carta Política de 1988, fazendo com que o individualismo fosse superado pelo desejo coletivo.

Ensina Gustavo Tepedino⁵:

A inserção da função social da propriedade no rol dos direitos e garantias fundamentais significa que a mesma foi considerada pelo constituinte como regra fundamental, apta a instrumentalizar todo o tecido constitucional e, por via de consequência; todas as normas infraconstitucionais, criando um parâmetro interpretativo do ordenamento jurídico. É interessante notar que a Constituição reservou à

4 BASTOS, Celso Ribeiro. *Comentários à Constituição do Brasil*. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1990. vol. II, p. 125.

5 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da Propriedade Privada na Ordem Constitucional. In: Tumbachlak, James; Bustamante, Ricardo. *Estudos Jurídicos*. RJ: Ed. Instituto de *Estudos Jurídicos*, 1991, p. 318.

função social da propriedade a natureza de princípio próprio e autônomo.

O direito sobre a utilização de marcas e sinais sempre preocupou o homem. Logo após a Revolução Industrial, esta inquietação sobre a propriedade industrial ficou mais latente obrigando que fosse disciplinada.

No Brasil, a primeira legislação que regulou o instituto foi o Alvará de 28 de abril de 1809, e posteriormente as Constituições⁶ regulamentaram o privilégio temporário exclusivo sobre patentes e invenções.

A propriedade industrial compõe o patrimônio do homem, sendo esta imaterial, pois incide sobre as criações intelectuais destinadas à indústria, marcas, desenhos ou invenções. Destaca-se também que possui tratamento diferente daquela propriedade disposta no Código Civil, sendo regulado pela Lei nº 9279/96.

A propriedade imaterial, ou direitos imateriais, é gênero de que são espécies a propriedade intelectual e os direitos de personalidade. A propriedade intelectual, por sua vez, divide-se entre os direitos autorais e conexos, e a propriedade industrial.

Como por exemplo, cita-se as Leis nº 9.609 e nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que normatizam a propriedade intelectual de

6 Na Carta Imperial de 1824 e na Carta Republicana de 1891, vigia, ainda, um conceito individualista de propriedade, compatível com o período histórico de suas edições, garantindo o “direito de propriedade toda a sua plenitude”, só excepcionado pela desapropriação. Com a edição da Constituição de 1934, foi introduzida (art. 113, nº 17) a garantia de que o direito “de propriedade não poderá ser exercido contra o interesse social ou colectivo”. Com o fim do “Estado Novo” de Vargas, a Constituição de 1946, é minudente na definição da função social e, embora garantido o direito de propriedade (art. 141, §16) no art. 147 ressalva que: “O uso da propriedade será condicionado ao bem estar social. A lei poderá com observância do disposto no art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos”. A Constituição de 1967, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional de 1969, manteve em parte o dispositivo (art. 160, III), acomodando-o à situação política vigente, sem afastar a propriedade de “sua característica básica”, ou seja, o cumprimento da função social.

programa de computador e sua comercialização, bem como os direitos autorais, respectivamente.

Como as demais propriedades que fazem parte integrante do patrimônio do indivíduo, a propriedade industrial não pode de forma alguma trazer qualquer tipo de prejuízo a terceiros, ou ferir o interesse coletivo, por isto estão regidas pelo princípio da função social da propriedade.

Na Constituição Federal o tema é previsto no artigo 5º, inciso XXIX, *in verbis*:

“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”.

3. Evolução da função social da propriedade

O instituto da função social da propriedade não é recente, remonta à Idade Média onde mereceu atenção da doutrina cristã, sobretudo à Suma Teológica de São Tomás de Aquino.

Destaca-se que nas antigas sociedades primitivas, tribais, a propriedade pertencia a todos e todos dela zelavam como patrimônio coletivo. Na realidade não se trata de uma função social, mas da funcionalidade dada a estas propriedades.

Posteriormente, baseado nos critérios de equidade e justiça supralegislativa, o jusnaturalismo compreende a função social da propriedade como meio de realização da justiça divina, ou seja, os bens devem ser instrumentos para realização da justiça⁷. Paralelamente, a

7 TEPEDINO, Gustavo. Aspectos da Propriedade Privada na Ordem Constitucional. In: Tumbachlak, James; Bustamante, Ricardo. *Estudos Jurídicos*. RJ: Ed. Instituto de Estudos Jurídicos, 1991, p. 315.

doutrina tomista já preconizava que a propriedade deveria atender não só as necessidades do seu proprietário, mas, também, a toda a coletividade na qual aquele estava inserido⁸.

No final do século XIX, face ao acúmulo de capitais proveniente da Segunda Revolução Industrial, surgiram diversas corporações que passaram a controlar a produção e o mercado mundial. Entretanto, esta concentração de riqueza trouxe a separação entre os conceitos de propriedade e sociedade empresária, bem como seu controle. Tal fato revela a idéia de que os bens destinam-se à produção de riquezas, com a finalidade de suprir as necessidades de seu titular e o interesse da coletividade.

Nesta época, a função social representava o acúmulo de capital, tanto que se entendia que quanto mais capital tivesse um Estado, mais rico este seria e conseqüentemente a vida desta sociedade seria melhor, principalmente porque se tinha a idéia de que as oportunidades eram iguais, e, portanto, todos poderiam alcançar uma riqueza pessoal ideal às suas necessidades.

De acordo com Gustavo Tepedino⁹:

Na sociedade liberal do século XIX, a função social da propriedade passa a ser encarada como instrumento de afirmação da inteligência e da liberdade humana. O sujeito de direito do Estado Liberal é caracterizado pelo seu poder de contratar e dispor. O binômio contrato-propriedade é a marca principal do individualismo então reinante. O homem era livre para contratar, criando o direito de suas relações jurídicas privadas, e adquirir propriedades, apoderando-se de suas riquezas com a exclusão dos demais sujeitos de direito. Não importava para aquela sociedade que a liberdade contratual e a força máxima da propriedade resultassem em um número cada vez maior de sujei-

8 CHALHUB, Melhim Namen. *Propriedade Imobiliária Função Social e Outros Aspectos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 8/9.

9 TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit. p. 315.

tos de direito despidos, materialmente, da possibilidade de contratar e dispor.

Segundo Jefferson Carús Guedes¹⁰:

A legislação civil dos Séculos XIX e XX, em diversos países, buscou uma definição de cunho mais científico, preenchendo o conceito com aquilo que lhe pareceu ser o verdadeiro conteúdo. O que se deve salientar, entretanto, é que nas legislações comparadas do século anterior, o conceito de propriedade se confundia com as faculdades (usar, gozar e dispor) que dela se refletem em favor do proprietário o que na dedução legislativa era mesmo o direito de usar, gozar e dispor.

Pode-se perceber, conforme também ressaltado por estes autores, que os limites do proprietário não existiam, sendo-lhes garantido usar, gozar ou mesmo dispor de sua propriedade a seu bel-prazer, instituído na idéia de um Estado Liberal, onde todos possuíam as mesmas possibilidades de acumular riquezas. Hoje se sabe, que tal possibilidade se tratar de uma utopia. Na verdade as possibilidades eram diferentes, o acúmulo de riquezas era concentrado nas mãos de poucos, que não se importavam com o grupo no qual estavam inseridos.

Com a evolução do direito de propriedade, há entendimento que este hoje se funda em três princípios: o bem comum, a participação e a solidariedade. O bem comum surge com a própria sociedade, de uma vontade geral em construí-lo, fazendo com que os bens particulares a ele se subordinem. A participação de cada um transforma os indivíduos em seres humanos, que percebem a necessidade de todos viverem uns pelos outros¹¹.

10 GUEDES, Jefferson Carús. Função social das propriedades: da funcionalidade primitiva ao conceito atual de função social. *Revista de Direito Social*. N. 15, a. 4, jul/set 2004, p. 100-101.

11 ROSENVALD, Nelson. Op. cit. p. 29.

Neste contexto, o Código Civil de 1916, em seu artigo 524, ainda que de forma indireta, definiu a propriedade ao garantir: “A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua”.

Este conceito, cunhado no início do século XX, não diferiu do concebido no início do século XXI, muito embora o Código Civil brasileiro (Lei nº 10406 de 11 de janeiro de 2002) tenha sua vigência iniciado sob a égide de uma nova sociedade, aquela que busca o bem-estar geral e prima pela vida digna. O diploma vigente não fez nenhuma evolução no aludido conceito, como se pode verificar na redação do artigo 1.228: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Apenas fez introduzir nos seus cinco parágrafos a idéia do cuidado com o meio ambiente, a defesa de interesse de terceiros, a desapropriação e da posse e sua respectiva indenização.

No Brasil, destaca-se alguma legislação bem anterior que dá respaldo para atingir a noção do que hodiernamente seja a função social da propriedade. Muito embora, pela própria época a perspectiva esteja sempre voltada a áreas rurais, tal como a legislação portuguesa do século XIV, cujo objetivo principal era que as terras fossem aradas podendo assim produzir riquezas para que aquele pequeno país pudesse crescer. A lei das Sesmarias de 26 de junho de 1375, *in verbis*¹²:

[...] obriga a prática da lavoura e o semeio da terra pelos proprietários, arrendatários, foreiros, e outros, e dá outras providências [...]
Eu El Rei faço saber os que esta lei virem [...] Todos os que tiverem herdades próprias, emprazadas, ou aforadas, ou por qualquer outro título, que sobre as mesmas lhês de direito, sejam constringidos a lavrá-las e semeá-las. Se por algum motivo legítimo as não puderem

12 GUEDES, Jefferson Carús. Op. cit., p. 103.

lavar todas, lavrem a parte que lhes parecer poder comodamente lavar, a bem vistas e determinação dos que sobre este objeto tiverem intendência; e as mais façam-nas aproveitar por outrem pelo modo que lhes parecer mais vantajoso de modo que todas venham a ser aproveitadas.

Devem os mesmos ser constrangidos a ter bois [...]

Se por negligencia ou contumácia, os proprietários não observarem o que fica determinado, não tratando de aproveitar por si ou por outrem as suas herdades, as Justiças territoriais, ou as pessoas que sobre isto tiverem intendência, as dêem a quem as lavre, e semeie por certo tempo, a pensão ou cota determinada.

É certo que a preocupação do Rei não era com o proprietário, mas sim com que a terra poderia produzir e os frutos que a coroa pudesse obter; contudo pode-se evidenciar o início do aproveitamento total da terra.

No século XVI com a descoberta do Brasil por Portugal, este se agigantou ao ver a imensidão de terras encontradas, iniciando sua divisão pelas denominadas capitanias hereditárias, que correspondiam a uma extensão de terra outorgada pelo Rei aos seus mais fiéis súditos. Esse sistema não prosperou como o esperado, a intenção de se acumular riquezas através da terra cedida a pessoas leais não se mostrou eficaz como em Portugal. Por esta razão criou-se um novo sistema denominado de sesmarias, que consistia em condicionar a concessão da terra ao seu aproveitamento útil e econômico. Muito embora parecesse um sistema mais justo e ideal, ainda assim não prosperou em determinadas localidades, mas foi o berço da formação da propriedade privada no Brasil¹³.

Isto não implica em afirmar se tratar de função social da propriedade, mas essas posses foram posteriormente consideradas pela doutrina como um dos requisitos da função social, ou seja, é a efetiva utilização da terra.

13 Op. cit., p. 104.

Observa-se que o novo mandamento constitucional se preocupou com a função social da propriedade, com vista à obtenção de uma sociedade mais justa, capaz de produzir riquezas para uso interno de sua sociedade e externo para garantir divisas.

A nova face do Brasil requer mais do que princípios que não se aplicam e não incorporam na sua integralidade a dignidade da pessoa humana, pois a sociedade é uma só, muito embora com suas características diferentes. É através destas características diferenciadas que se deve pensar de forma plural na função social da propriedade, como irrigar áreas capazes de produção, fomentar a industrialização de modo racional a fim de não danificar o meio ambiente e assim por diante.

4. A patente e o princípio da função social da propriedade

Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A propriedade industrial não pode ser considerada um direito absoluto, pois deve permitir o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país, podendo sofrer restrições nos exercícios dos direitos que delam decorram em função dos interesses sociais do país.

Desta forma não é possível que o Brasil tenha um sistema de propriedade industrial que não esteja em consonância com a Constituição.

A Lei n. 9.279/96 dispõe no seu artigo 6º *in verbis*: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

4.1 Patentes

Em relação à concessão de patente, os dois bens protegidos pelo direito de propriedade industrial são a invenção e o modelo de utilidade, e sua proteção específica se dá mediante a concessão de patente, desde que atenda aos requisitos legais.

O pedido de proteção é realizado junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) pelo autor da invenção ou do modelo de utilidade, mas também pode ser realizado, segundo artigo 6º, § 2º, *in verbis*: “pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.”

Nas hipóteses em que o invento foi realizado em conjunto, o pedido de proteção poderá ser feito por todos os inventores, ou por qualquer deles, isoladamente, desde que, neste caso sejam nomeados e qualificados os demais, para ressalva dos respectivos direitos.

4.1.1 Patenteabilidade

A LPI não definiu o que é uma invenção, apenas afirma que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Porém de maneira diversa define o conceito de modelo de utilidade no seu artigo art. 9º, dispõe que: “É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

Sendo assim, o autor de uma invenção ou de um modelo de utilidade, para obter a patente, deve atender aos seguintes requisitos: a) novidade; b) atividade inventiva; c) aplicação industrial; e d) licitude.

O requisito da atividade inventiva é atendido sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (art. 13), para o modelo de utilidade será atendido sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

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

Em relação ao requisito da licitude deve ser observado o artigo 18, o qual afirma não serem patenteáveis:

[...]

I — o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II — as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III — o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade — novidade, atividade inventiva e aplicação industrial — previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

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

Com a alteração introduzida pela Lei nº 10.196 de 14 de fevereiro de 2001 passou a ser permitida a concessão de patente de medicamento, porém com um requisito especial, que é a prévia anuência da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Com o processamento de todos os trâmites legais e concluído o exame, será proferida decisão pelo INPI, deferindo ou não o pedido de patente formulado (art. 37).

Sendo deferido e pago os emolumentos, a patente será concedida, expedindo-se a carta-patente (art. 38).

A propriedade industrial possui caráter resolúvel, sendo assim os registros de marcas e patentes garantem às pessoas o direito de obter proteção às criações industriais. O INPI, enquanto autarquia, possui a missão de zelar por tais registros.

No caso das patentes, conforme prevê o art. 40 da Lei nº 9.279/96: “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”. E ainda o parágrafo único, elenca que: “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.”

Considerando que o prazo das patentes na Lei nº 5772, de 21 de dezembro de 1971, era menor que o previsto na Lei n. 9279/96, surgiram algumas discussões em torno da eventual aplicação do prazo maior. Tal questionamento chegou em 2007 ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), através do RESP 960728 em que a sociedade empresária Du Pont não conseguiu estender por mais cinco anos a patente do herbicida Clorimuron, de largo emprego em lavouras de soja e milho. A Du Pont entrou com recurso contra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entendeu que a patente do herbicida teria expirado em 1998, e não em 2003 como pretendido pela sociedade empresária. A Turma seguiu integralmente o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi, com julgamento em 17 de março de 2009 e publicação em 15 de abril de 2009.

Neste julgado, os advogados da Du Pont alegaram que o prazo de 20 anos da patente estabelecido pela Lei n. 9.279, de 1996, poderia ser aplicado à patente do Clorimuron. Para a defesa da sociedade ré, seria possível a concessão do benefício com base no Acordo

Trips (Tratado Internacional de Proteção de Propriedade Intelectual), do qual o Brasil se tornou signatário com promulgação do decreto nº 1355 de 30 de dezembro de 1994. O acordo daria a opção para países em desenvolvimento estenderem patentes em diversas áreas de negócios.

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, entretanto, entendeu que, na época da concessão da patente do produto, em 1983, valia ainda a Lei nº 5.771, de 1971, que estabelecia um prazo 15 anos. Para o TRF, não seria viável estender em mais cinco anos o prazo de proteção da patente, com base no Acordo Trips, para patentes concedidas na vigência daquela Lei. A Du Pont recorreu então ao STJ e usou basicamente a mesma argumentação.

Inicialmente, em seu voto, a ministra Nancy Andrighi considerou a natureza do Trips. Para ela o acordo não seria uma “lei uniforme”, ou seja, não foi feito para ser aplicado diretamente aos particulares. Apontou ainda que não seria amplamente aceito que esse tipo de tratado sobrepujasse toda a legislação nacional sobre o tema. A magistrada considerou que, apesar de o tratado ter data para seu início em janeiro de 1995, efetivamente seus efeitos só começariam em janeiro de 2000, existindo ainda uma opção, não exercida pelo Brasil, no sentido de estender por outros cinco anos a necessidade de alteração da legislação interna para alguns setores tecnológicos ali especificados.

A ministra Nancy Andrighi apontou que a Lei n. 9.279/96 veio ajustar a legislação nacional aos termos do acordo, pois o objetivo deste, na esteira das negociações para criação da OMC, era o de provocar a uniformização da legislação sobre patentes em todo o mundo, cabendo a cada país signatário a adaptação de sua legislação interna. A ministra considerou que o Trips não teria como superar a legislação então vigente no país para alterar relações jurídicas já constituídas, sendo, portanto, impossível estender o prazo de patentes concedidas antes da vigência da Lei n. 9.279, e a ementa¹⁴ ficou da seguinte forma.

4.2 Patentes Pipeline

A LPI introduziu o instituto com o objetivo de corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior (artigos 230 e 231 da Lei nº 9279/96). Tal instituto visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no

14 Ementa — Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo. — Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição. — Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. — O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira. — O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante. — Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art.65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não conhecido.

Brasil, que não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior (Lei nº 5772/71).

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

O texto legal dispõe que: [...]

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. [...]

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um marco na controvérsia sobre o prazo de validade das patentes *Pipeline*, que são aquelas concedidas por um país e, posteriormente, validadas em outro, o que se faz com base na análise dos requisitos de patenteabilidade realizada no país de origem, sem a necessidade de novo exame.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.145.637-RJ¹⁵, que teve como Relator o Desembargador, Vasco Della Giustina, da 3ª Turma, (convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), sendo julgado em 15/12/2009 e publicado em 08/02/2010).

Ficou fixado que o prazo de proteção conferido pelo Brasil é o mesmo que o prazo remanescente no exterior, a contar da data do depósito no Brasil, respeitado o limite de 20 anos estipulado pela legislação brasileira sobre propriedade industrial.

A discussão quanto à aplicação dos requisitos previstos na Lei n.º 9.279/96 às patentes *pipeline*, notadamente quanto ao critério da novidade, costuma ter início na peculiaridade de sua disciplina jurídica, isto é, no regime jurídico diferenciado traçado pela legislação or-

15 PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE . PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRICTIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL.

1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país.

2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa.

3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LICC).

dinária que as distingue das patentes ordinárias mercê da vinculação que as patentes *pipeline* guardam com a patente originária estrangeira.

A problemática que envolve o critério da novidade e as *pipelines* explica-se pela relação de dependência que a revalidação de patente estrangeira no ordenamento jurídico pátrio tem com a situação jurídica originária da concessão patentária. Questão essa que ainda não foi aprofundada nas discussões travadas em sede de ação direta de inconstitucionalidade (autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.234).

A referida ação possui como relatora a Ministra Cármen Lúcia, sendo distribuída a ação em abril de 2009, havendo em março de 2010, parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, recomendando-se a modulação dos efeitos.

A Lei n.º 9.279/96 teve o condão de corrigir um estado de inconstitucionalidade, visto que, quando vigente o Código de Propriedade Industrial, de 1971, a vedação à patenteabilidade de medicamentos sacrificava totalmente o direito fundamental à proteção inventiva, consagrado no art. 5.º, XXIX Constituição Federal de 1988.

Desse modo, a lei nova prestou-se a corrigir tal vício e a regra transitória da patente *pipeline* compensou, de certo modo, os inventores que, sob a égide da legislação anterior, encontravam óbices, ainda que contrários à Constituição, para proteger seus inventos.

4.3 Licença Compulsória

A licença compulsória é um mecanismo de defesa contra possíveis abusos cometidos pelo detentor de uma patente e que é acionado pelo governo do país concedente do privilégio. Através da licença compulsória o governo autoriza um terceiro a explorar o objeto da patente sem o consentimento prévio do seu detentor.

O conceito de licença compulsória é muito antigo, desde 1623 estava presente no Estatuto dos Monopólios do Reino Unido. O primeiro tratado internacional sobre patentes, a Convenção de Paris de 1883, também incorporou este dispositivo aos seus regulamentos. A licença compulsória era usada para forçar os inventores a usarem sua invenção no país concedente da patente. Posteriormente, através das sucessivas revisões da Convenção, o rigor na aplicação deste mecanismo foi sendo abrandado, as exigências de fabricação local foram sendo abandonadas, mas o mecanismo subsistiu como mecanismo de defesa contra possíveis abusos.

A licença obrigatória não revoga os direitos do detentor do privilégio. O governo que fizer uso deste dispositivo continua obrigado a oferecer ao titular da patente uma justa compensação pelo seu uso. Os direitos do titular continuam válidos, somente agora sua exploração não mais se fará sob um regime de monopólio.

O mais recente acordo multilateral sobre patentes, o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADIPC ou TRIPS), mantém o direito dos países membros da OMC de instituírem em suas legislações nacionais os dispositivos referentes a licenças compulsórias.

O artigo 31 de TRIPS detalha uma série de condições para que tais licenças sejam emitidas. Entre as condições que TRIPS admite para a concessão de licenças obrigatórias estão:

a) Emergência ou extrema urgência; b) Práticas anti-competitivas; c) Uso público não-comercial; e d) Patentes dependentes.

A legislação brasileira. Lei n^o 9.279/96 no seu Capítulo VIII, Seção III, relaciona as condições para a emissão de licenças compulsórias, onde se destaca:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusi-

va, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

O Decreto nº 3.201/99 dispõe sobre a concessão de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público, *in verbis*:

Art. 1º — A concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso apenas para uso público não-comercial, de que trata o art. 71 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, dar-se-á na forma deste Decreto.

Art. 2º — Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que o titular da patente, diretamente ou através de licenciado, não atende a essas necessidades.

§ 1º — Entende-se por emergência nacional o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional.

§ 2º — Consideram-se de interesse público os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País.

5. Conclusão

A Constituição Federal de 1988 trouxe como fundamento a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é neste contexto que o princípio da função social da propriedade tornou-se extremamente relevante. A busca pelo crescimento econômico e social com justiça obrigou o Estado a repensar a forma de aquisição e proteção das propriedades.

Na propriedade industrial também se aplica o princípio da função social da propriedade, uma vez que os inventos trazem bene-

fícios à sociedade. Desta forma, há necessidade de uma imposição de limites maior do que da propriedade material.

A função social da propriedade cumpre sua missão quando efetivamente coloca o coletivo acima do individualismo, sem perder de vista que os bens possuem valor e que cada indivíduo tem a possibilidade de obtê-los.

Podemos considerar que nas licenças compulsórias, há a aplicação do princípio da função social da propriedade.