

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E NA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA

COMPULSORY LICENSING OF PATENTS IN BRAZILIAN LEGISLATION AND PORTUGUESE LEGISLATION

Marcelo Salles da Silva

Advogado; Doutorando em Biotecnologia e Inovação em Saúde (UNIAN); Mestre em Políticas Públicas (UNIBAN) e pós graduado em Direito Empresarial (USJT); Graduado em Direito (UMC); Professor da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC SEBRAE; Professor do Curso de Direito da Anhanguera Educacional – Unidade Pirituba

Daniela Palhuca do Nascimento Queiroz

Advogada; Doutorando em Biotecnologia e Inovação em Saúde (UNIAN); Mestre em Direito (UNIMES); Mestre em Ciências da Religião (Metodista de São Paulo); pós graduada em Direito Empresarial (FMU); Graduada em Direito (UMC). Professora e Coordenadora do Curso de Direito (UNIAN).

Fernando Portel Cabrera

Administrador de empresas; Mestrando em Biotecnologia e Inovação em Saúde (UNIAN); pós graduado em Comércio Exterior; Graduado em Administração de Empresas (Centro Universitário SantAnna); Professor e Coordenador dos Cursos Superiores de Tecnológica (UNIAN).

Mary Lúcia Ferraz Abrantes

Advogada; Mestranda em Farmácia (UNIAN); pós graduada em Direito e Processo do Trabalho (FAAT); Graduada em Direito (ITE/Bauru); Coordenadora do Curso de Direito (UNIAN).

Editor Geral

Prof. Dr. Mário Pereira Roque Filho

Organização e Gestão

Prof. Ms. Clayton Pedro Capellari

Correspondência

Alameda Nothmann, nº 598 Campos Elíseos, CEP 01216-000 São Paulo – SP, Brasil.
+55 (11) 3224.0889 ramal: 218
E-mail: f272dir@cps.sp.gov.br

Lincoln Nogueira Marcellos

Pós-doutorando nível PD II – LSI Poli - USP. Doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Mestre em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Bacharel em Direito, Economia e Administração com habilitação em Recursos Humanos e Marketing. Professor convidado dos Cursos de Pós Graduação da FIA - Fundação Instituto de Administração e da FECAP e dos Cursos de Graduação da Fatec e da UNISA.

Márcio Luiz dos Santos

Licenciado em Química, Mestre e Doutor em Química (IQ UNESP) e docente nos programas em Biotecnologia e Inovação em Saúde e Mestrado Profissional em Farmácia (UNIAN).

Resumo

O trabalho acadêmico teve como objetivo o estudo comparativo dos institutos jurídicos do licenciamento compulsório de patentes de invenção, também conhecido como quebra de patentes. A pesquisa é exploratória explicativa, com abordagem qualitativa. O método adotado é a revisão bibliográfica narrativa e a análise documental. A revisão bibliográfica consistiu na análise e alinhamento dos principais estudos acadêmicos que abordem direta ou indiretamente o objeto da pesquisa; e a análise documental consistiu no estudo de documentos públicos, quais sejam, a Lei de Propriedade Industrial brasileira e o Código de Propriedade Industrial português, especificamente na forma como esses países implementaram em suas legislações domésticas a regulação do licenciamento compulsório das patentes por orientação internacional do Acordo de TRIPS, possibilitando a análise comparativa das legislações objeto da pesquisa. O estudo possibilitou traçar identidades entre a legislação brasileira e a legislação portuguesa de proteção da propriedade industrial, no que concerne ao licenciamento compulsório de patentes de invenção.

Palavras-chave: Licenciamento compulsório. Quebra de patentes. Propriedade industrial. Legislação portuguesa.

Abstract

The academic work aimed at the comparative study of the legal institutes of compulsory licensing of invention patents, also known as patent infringement. The research is exploratory and explanatory, with a qualitative approach. The method adopted is the narrative bibliographic review and documentary analysis. The bibliographic review

consisted of the analysis and alignment of the main academic studies that directly or indirectly address the object of the research; and the documentary analysis consisted of the study of public documents, namely, the Brazilian Industrial Property Law and the Portuguese Industrial Property Code, specifically in the way in which these countries implemented in their domestic laws the regulation of compulsory licensing of patents by international guidance of the TRIPS Agreement, enabling a comparative analysis of the legislation subject to the research. The study made it possible to trace identities between Brazilian legislation and Portuguese industrial property protection legislation, with regard to the compulsory licensing of invention patents.

Keywords: Compulsory licensing. Breach of patents. Industrial property. Portuguese legislation.

Introdução

A colonização portuguesa trouxe ao Brasil laços de identificação cultural entre as duas sociedades. A legislação portuguesa foi aplicada no Brasil Colônia por muito tempo, criando forte influência da legislação portuguesa no Brasil (COSTA; CRUBELATI; LEMES; MONTAGNOLI, 2011).

As Ordenações Filipinas, promulgadas em Portugal em 1603, vigoraram no Brasil até o início do século XIX, tendo grande “importância para a experiência brasileira, tanto no período colonial como nas primeiras décadas do Império” (LARA *apud* COSTA *et al*, 2011: pág. 2.191). Durante a colonização portuguesa no Brasil as questões de natureza civil e comercial, eram reguladas pela Ordenações Filipinas até a entrada em vigor do Código Civil brasileiro de 1916 (ALMEIDA, 2016).

Entre os catorze países signatários, Brasil e Portugal assinaram a Convenção da União de Paris (1883) e que foi revisada em Estocolmo (1967), responsável pela formação de um Sistema Internacional de Proteção à Propriedade Industrial, permitindo que as inovações, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas recebessem proteção no mercado internacional, oferecendo garantias jurídicas aos seus proprietários. A proteção jurídica, é de extrema relevância para existência de garantias com a unificação de mercados internacionais, nos blocos econômicos.

A intimidade histórico-legislativa entre Brasil e Portugal desperta interesse acadêmico em reconhecer, epistemologicamente, a identidade legislativa assumida, ao longo dos tempos, por cada um dos países em um instituto tão importante para o desenvolvimento econômico, como é a patente sobre invenções com aplicação industrial.

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo principal o estudo da propriedade industrial, com recorte em um dos seus institutos jurídicos mais polêmicos, o licenciamento compulsório de propriedades patenteadas no Brasil e em Portugal, que podem comprometer a rentabilidade do investimento em pesquisas no setor privado.

O objetivo específico do estudo foi a análise comparativa e epistemológica do licenciamento compulsório, compreendendo como os referidos países de estrutura jurídica tão similares trataram os temas em suas legislações domésticas, compreendendo assim possíveis identidades ou disparidades de tratamento legislativos.

Material e Métodos

A pesquisa é exploratória explicativa, com abordagem qualitativa. O método adotado é a revisão bibliográfica narrativa e a análise documental. A revisão bibliográfica consistiu na análise e alinhamento dos principais estudos acadêmicos que abordem direta ou indiretamente o objeto da pesquisa, assim considerando estudos disponíveis nas bases *Scielo*, bem como dissertações e teses disponíveis em sites de programas de pós-graduação *Stricto Sensu* e no Portal de Periódicos CAPES.

Para a realização de busca e coleta de dados dos estudos que subsidiaram a presente pesquisa a terminologia utilizada na busca foram utilizadas como palavras-chave, a saber: “Licenciamento compulsório”, “Quebra de patentes”, “Propriedade industrial” e “Legislação portuguesa”.

Os estudos foram identificados pela estratégia de busca, de acordo com os títulos e resumos apresentados, foram procedidas as exclusões de alguns estudos por incompatibilidade com o objeto deste estudo; e os estudos selecionados pela

aderência ao objeto do estudo, foram analisados na sua íntegra para subsidiar a construção desta pesquisa.

A análise documental, por sua vez, consistiu em análise interpretativa e explicativa de textos legais aplicáveis à propriedade industrial no ordenamento jurídico brasileiro e no ordenamento jurídico português, utilizando-se de técnicas de construção hermenêutica jurídica e de compreensão da hierarquia interpretativa das leis.

O método adotado pela pesquisa, não apresenta exigências previstas na Resolução CNS nº 466/12 (BRASIL, 2012), dispensando, portanto, a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisas (CEP/CONEP).

Resultados e Discussão

A Convenção da União de Paris, que foi recepcionada pelo Acordo de TRIPS, mantém disposições internacionais de proteção da propriedade industrial. O Protocolo Internacional de Emenda ao Acordo de TRIPS celebrado em 06 de dezembro de 2005, faz a previsão e orientação aos países para a criação de uma política de licenciamento compulsório de patentes, em especial relacionada ao interesse público sobre fármacos, em proteção da saúde pública mundial e dos direitos humanos.

Os países signatários, que ratificaram do Acordo TRIPS assumiram compromisso em garantir os direitos de propriedade, ou seja, incorporarem regras internacionalmente estabelecidas às suas legislações internas de forma a garantir os direitos de propriedades sobre invenções (CAMPOS, 2008).

Entre os compromissos assumidos no Acordo Internacional de TRIPS, os países acordaram a regulação de condições para o licenciamento de patentes, ou seja, situações em que a legislações dos países permitirão a suspensão temporária da exclusividade de exploração de uma patente pelo seu titular, podendo terceiros explorá-la economicamente.

Em Portugal, a regulação da propriedade industrial foi implementada pelo atual Código da Propriedade Industrial. Na Secção IV do código português, em especial, em seus

artigos 106 ao 113 está regulada as condições de utilização de patentes concedidas por Portugal, inclusive a previsão e hipóteses de licenciamento compulsório.

O licenciamento compulsório, também tratado pelo Código de Propriedade Industrial português como perda ou expropriação de patentes, estabelece que qualquer patente pode ser expropriada por utilidade pública, mediante o pagamento de justa indenização ao seu titular, se houver a necessidade de vulgarização da invenção (PORTUGAL, 2018). O ordenamento jurídico português prevê como hipóteses de perda ou expropriação de patentes sobre invenções, a ausência de exploração econômica; assim o titular tem a obrigação de explorar a invenção, a contar do prazo máximo de quatro anos do pedido de patente ou de três anos da concessão, sempre aplicando o prazo mais longo. (PORTUGAL, 2018).

A expropriação de patentes, no território português, ainda terá aplicação nas hipóteses de falta ou insuficiência de exploração, nos casos de dependência entre patentes; na existência de motivos de interesse público, sendo que a licença por interesse público será conferida por despacho do membro do Governo (PORTUGAL, 2018).

A orientação internacional construída pelo Acordo de TRIPS, foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial Brasileira é a norma jurídica responsável pela regulamentação dos direitos de propriedade sobre inventos com aplicação industrial; e ainda, regula um mecanismo jurídico de repressão a concorrência desleal (BRASIL, 1996).

No Brasil, desde a Constituição Federal de 1967 houve a preocupação legislativa de estimular o desenvolvimento tecnológico do país. Após a democratização do país em 1988, a Constituição Federal de 1988 preservou tal preocupação (BRASIL, 1967; BRASIL, 1988), mas ainda não havia a concepção de que o avanço tecnológico estaria intimamente relacionado à capacidade de produção inovadora do país.

A proposta legislativa de estimular a inovação no País nasceu com a vigência da Lei de Inovação (BRASIL, 2004), que teve como objetivo incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com a participação da iniciativa privada. Em 2015, a Constituição Federal Brasileira recebeu modificação pela Emenda Constitucional nº 85 (BRASIL, 2015); desde então, a inovação científica e tecnológica ganha preocupação constitucional, criando orientações jurídicas importantíssimas para

a efetivação das atividades tecnológicas, inovadoras e seus incentivos no Brasil aproximando-a dos interesses econômicos empresariais, inclusive com concessão benefícios fiscais.

O licenciamento compulsório no Brasil é regulado pelos artigos 68 ao artigo 74 da Lei de Propriedade Industrial. A legislação brasileira condiciona a perda de patente em casos de abuso do direito ou por abuso de poder econômico praticado pelo titular da patente (BRASIL, 1996).

A falta de fabricação, ou mesmo a fabricação incompleta do produto relacionado a patente, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado ensejará a perda da patente; e, também quando a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado brasileiro (BRASIL, 1996).

A Lei de Propriedade Industrial brasileira prevê o licenciamento compulsório em casos de patente dependente, mas impõe condições para a sua concessão; a patente dependente deverá constituir substancial progresso técnico em relação a patente anterior e ainda, deverá ficar caracterizada a resistência do titular da patente principal em permitir a exploração da sua patente, negando-se a realizar acordo (BRASIL, 1996). Seguindo a orientação internacional, o Brasil ainda prevê a hipótese de declarar a perda de patente, em casos de emergência nacional ou interesse público, desde que o titular do direito não atenda a necessidade da sociedade brasileira (BRASIL, 1996).

A perda da propriedade sobre patentes concedidas, tendo como motivação a emergência nacional ou o interesse público, amolda-se a previsão constitucional de que as propriedades deverão atender as suas finalidades sociais (BRASIL, 1988):

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

[...]

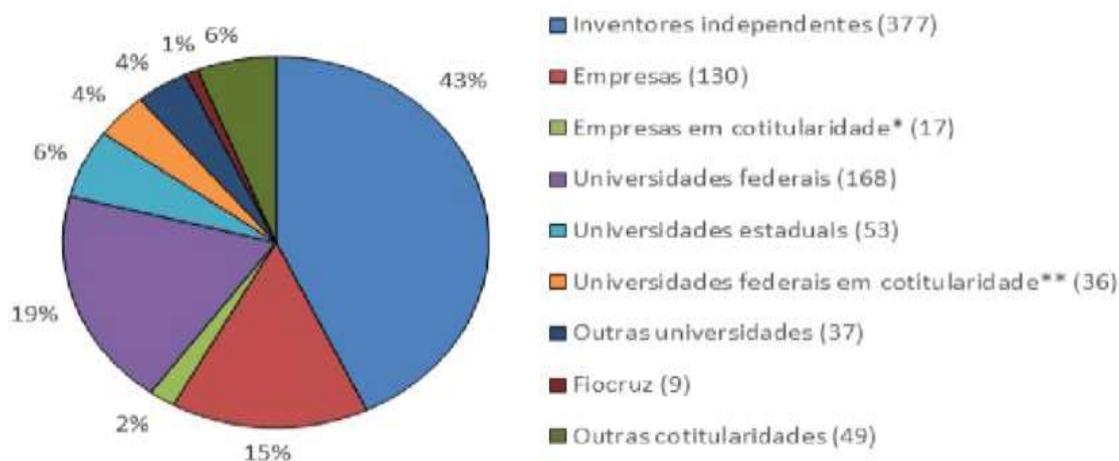
XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Desta forma, a recepção do Acordo de TRIPS pelo ordenamento jurídico brasileiro é harmonioso com a regulação constitucional brasileira; denota-se que a propriedade industrial permite a exploração econômica pelo seu titular, mas tal proteção objetiva estimular o desenvolvimento social e econômico brasileiro, em real atendimento do interesse social.

A participação e o interesse da iniciativa privada em investir em pesquisas e produção de produtos ou processos inovadores no país é bastante tímida. Estudos do INPI demonstra que, no período de 1995 à 2017, as empresas privadas foram responsáveis por 15% dos pedidos de patentes no país, sendo que pesquisadores independentes ainda concentram o maior volume de pedidos de patentes no país, ou seja, 43% de todo o volume de pedidos no país, no período do estudo, Figura 1.

Figura 1: Perfil dos depositantes de pedidos de patentes no INPI durante o período de 1995 a 2017 – INPI, Brasil.

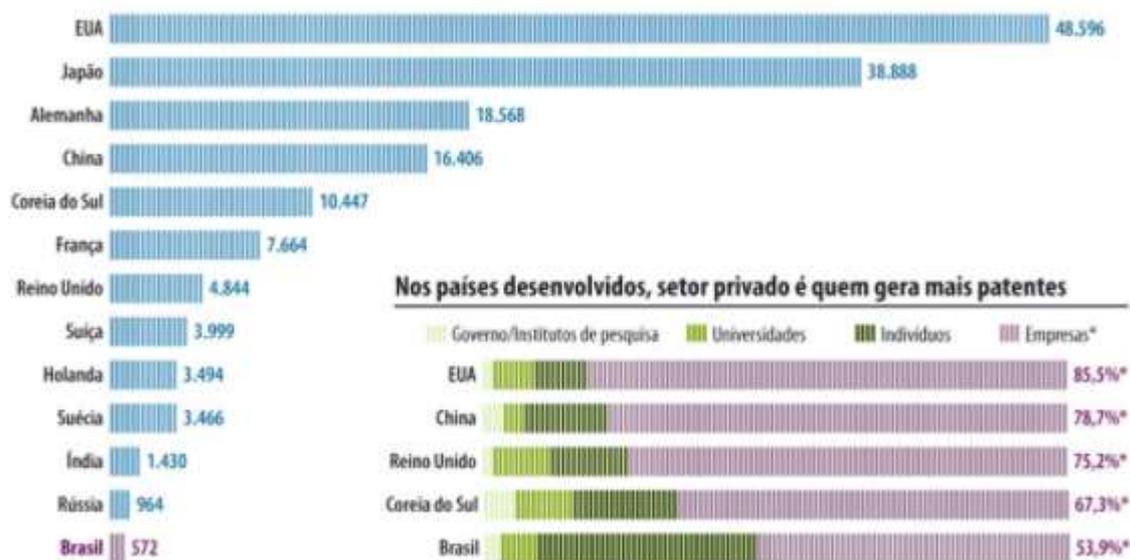


Fonte: INPI, 2018

No cenário mundial, o volume de patentes depositadas está intimamente relacionado à capacidade dos países de produzir produtos e processos inovadores. Dados divulgados pelo Sistema PCT – Tratado Internacional de Cooperação de Patentes, aponta para a realidade de que, nos países desenvolvidos a iniciativa privada é quem mais gera patentes; e conseqüentemente, quem mais investe em pesquisas para produção de inovações, Figura 2.

Figura 2: Pedidos de depósito de Patentes requeridas pelo Sistema PCT**Brasil é responsável por porção ínfima dos pedidos de patentes**

Patentes requeridas pelo sistema PCT (Tratado de Cooperação de Patentes) em 2011. O gráfico abaixo mostra os pedidos registrados em cada escritório nacional, por inventores residentes



Fonte: World Intellectual Property Organization, 2012

O relatório apresentado pelo *WIPO* (2012) aponta para uma realidade coincidente entre os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, com economia forte, apresentam maior participação da iniciativa privada nas solicitações de patenteamento junto aos órgãos de proteção de propriedade industrial, o que não acontece com os demais países.

O volume de pedidos de patentes de inovação registrada em cada país, está intimamente relacionada com a sua capacidade de gerir e estimular produção industrial inovadora ou implementações que são protegidas com a finalidade de permitir a exploração industrial segura.

A análise gráfica do perfil de depositantes de patentes na Europa em 2018, evidencia que as patentes de inovação ou implementação estão concentradas nas grandes, médias e pequenas empresas, restando para as instituições de pesquisa uma participação menor dos pedidos de depósito, Figura 3.

Figura 3: Perfil de depositantes de patentes Europeus, em 2018.



Fonte: *European Patent Office (2018)*

Evidencia-se assim, nos países Europeus, a adoção de estratégias capazes de estimular o investimento em pesquisas de novos produtos e processos no setor privado. O estudo da legislação portuguesa de propriedade industrial, revela forte adesão a tratados internacionais, como os demais países Europeus, Portugal adotou estímulos ao investimento privado na produção de inovação.

No ano de 2019, Portugal por intermédio de empresas privadas e instituições de pesquisas foram responsáveis por 272 pedidos de depósito de patentes no IEP (Instituto Europeu de Patentes), somando na última década um crescimento superior a 230% em pedido de patentes de inovação de produtos e processos. O crescimento, se dá pelo incentivo à pesquisa e aumento da competitividade do mercado português no cenário comercial, principalmente o Europeu (EUROPEAN PATENT OFFICE, 2019).

Conclusão

O Código da Propriedade Industrial e a Lei de Propriedade Industrial, normas jurídicas que objetivam regular a propriedade industrial, respectivamente, em Portugal e no Brasil, nasceram por orientação do Acordo Internacional de TRIPS. Assim, as normas recepcionadas pela sociedade portuguesa e brasileira, nascem por orientação comum,

o que originou forte identidade entre elas; em especial, ao objeto analisado pela pesquisa; ou seja, o licenciamento compulsório de patentes.

Em ambas as legislações o licenciamento compulsório da patente concedida poderá ocorrer em hipóteses comuns, quais sejam: nos casos de interesse público; ou quando houver ausência de exploração econômica da patente; ou para possibilitar o desenvolvimento de patentes dependentes de interesse do país; ou quando a fabricação for incompleta ou existir uma comercialização que não atenda às necessidades da sociedade. Desta forma, observou-se que, o fato de nascerem da mesma orientação internacional permitiu a edição de normas muito coincidentes.

A legislação brasileira, no entanto, prevê uma hipótese não existente, expressamente, na legislação portuguesa que é a perda da patente pelo abuso do exercício do direito de propriedade; ou pelo abuso de poder econômico, exercido pelo titular da propriedade em detrimento da sociedade brasileira.

Por outro lado, um elemento interessante na legislação portuguesa é o prazo determinado em lei, para que o titular da patente explore economicamente a invenção, a contar do prazo máximo de quatro anos do pedido de patente ou de três anos da sua concessão, assegurando sempre a aplicação do prazo mais longo, sob pena de perder direito sobre a sua patente de invenção.

A reflexão acerca de institutos jurídicos que possam inibir o interesse da iniciativa privada na produção de inovações de produtos e processos, merece especial atenção legislativa. A participação e o interesse da iniciativa privada na produção de conhecimento é um elemento essencial no fortalecimento da economia e na participação do país no mercado internacional.

Referências

ALMEIDA, B. F. **As relações poliafetivas no Brasil: constitucionalidade da sua situação jurídica a partir da teoria liberal dos direitos fundamentais.** 2016. 176 fls. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2016. Disponível em:
[https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/24271/1/Rela%
c3%a7%c3%b5esPoliafetivasBrasil_Almeida_2016.pdf](https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/24271/1/Rela%c3%a7%c3%b5esPoliafetivasBrasil_Almeida_2016.pdf)

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Diário Oficial da União – Seção 1, Brasília, DF, página 1, 5out1988.

_____. Convenção da União de Paris. **Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial.** 20mar1883. Disponível: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>.

_____. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União - Seção 1, Brasília, DF, página 8353, 15mai1996.

_____. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012.** Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12dez2012.

CAMPOS, T. L. C. **Uma avaliação do efeito institucional sobre o comportamento dos Estados membros da OMC a partir da análise da convergência e divergência nas negociações do Gatt, Gats e Trips.** Rev. Brasileira de Política Internacional. vol. 51, nº 2. Brasília, July/Dec. 2008. Disponível: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292008000200008>

COSTA, C. J.; CRUBELATI, A. M.; LEMES, A. R. B.; MONTAGNOLI, G. A. **História do Direito Português no período das Ordenações Reais.** In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 5., 2011, Maringá. Anais do V Congresso Internacional de História. Universidade Estadual de Maringá, 2011. p. 2191-2198. DOI:10.4025/5cih.pphuem.2106

EUROPEAN PATENT OFFICE (2018).Annual Report (2018) Statistics at a glance.

Disponível: www.epo.org/statistics-indicators2018

EUROPEAN PATENT OFFICE (2019).Annual Report (2019) Statistics at a glance.

Disponível: www.epo.org/statistics-indicators2019

PORTUGAL. **Código da Propriedade Industrial** (2018). Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de dezembro 2018. Disponível em: <https://aopi.pt/a106.html>

WIPO (*World Intellectual Property Organization*). **Tratado Internacional de**

Cooperação de Patentes. Tearly Review, editado pela, 2012. Disponível:

<https://www.wipo.int/portal/en/index.html>