

DAS PATENTES E SUAS REPERCUSSÕES NAS IMPORTAÇÕES PARALELAS

Paula Cristhina Ransolin¹

RESUMO

A capacidade inventiva que resulta no desenvolvimento tecnológico e econômico de um país deve ser protegida, de modo a incentivar o seu inventor a continuar na busca de novos progressos. A patente é o instrumento utilizado pelos Estados para conceder o privilégio de exploração, ainda que temporário, das invenções e modelos de utilidade, pelo seu titular como forma de ressarcimento pelos gastos realizados na pesquisa. Em contrapartida, uma vez colocado o produto patenteado no mercado pelo seu titular ou com seu consentimento, o direito daquele sobre a mercadoria esgota-se, possibilitando as importações paralelas realizadas por terceiros. Estas importações envolvem produtos genuínos e não oriundos de contrabando. Todavia, as negociações ocorrem em mercados onde a revenda não está autorizada pelo titular da patente ou pelo seu licenciado exclusivo. As importações paralelas impedem o monopólio do comércio de determinado produto pelo seu titular, de tal sorte que o beneficiado é o consumidor final com a variedade de preços que ocorre em virtude da livre concorrência.

ABSTRACT

The inventive capacity that results in the technological and economic development of a country must be protected to encourage the inventor to make progress. The patent is the instrument used by the governments to concede the privilege of inventions and utilities models exploration, even though in a period of time, as a way of compensation for the expenses used during the research. However, once the patented product is introduced on the market by the owner

¹ Advogada

or with his consent, his rights run out, making possible the parallels importations by others. The products involved in this kind of transaction are genuine and legal. Nevertheless, the negotiations happen at markets where the sales are not authorized by the patent holder. The parallel importation avoids the commerce monopoly in such a way the consumer is the one benefited with the variety of prices caused by the free competition.

Indicadores: PATENTE – EXPLORAÇÃO – IMPORTAÇÃO

Key-words: PATENT – EXPLORATION – IMPORTATION

1 INTRODUÇÃO

Dada a incipiência do tema, sem muitos exemplos tanto na doutrina como na jurisprudência nacional, tentar-se-á capturar os principais aspectos da patente de modo a facilitar a compreensão do conflito existente entre a proteção dada às patentes e a prática das importações paralelas.

No que atine às importações paralelas, serão apurados o seu conceito, a possibilidade de sua prática e a sua relação com a exaustão dos direitos dos titulares das patentes. Esta análise far-se-á com base na legislação brasileira, de modo que não se estudará a fundo o tema quanto às legislações estrangeiras.

Neste trabalho, o que se propõe é um início de reflexão acerca das contradições que circundam a proteção patentária e a importação paralela, assunto este que aflige toda a economia globalizada.

2 O SISTEMA DE PATENTES NO BRASIL

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

No Brasil, o primeiro precedente histórico de caráter oficial no campo da propriedade industrial ocorreu em 1809, com a promulgação de um alvará pelo Príncipe Regente Dom João VI, que concedia o privilégio da invenção, desde que preenchidos os requisitos da novidade e da aplicabilidade industrial das invenções. Delimitava em quatorze anos, o prazo de vigência da exclusividade.

A Constituição Federal brasileira de 1988 expressa o direito à proteção aos inventos industriais no artigo 5º, XXIX, nos seguintes termos:

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a 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”.

Desta forma, nota-se que o legislador condicionou a existência do direito patentário ao atendimento do interesse social e do desenvolvimento tecnológico do país. Logo, a propriedade industrial, bem como a propriedade, em geral, tem uma função social a cumprir.

Cumprido ressaltar, ainda, que em 21 de dezembro de 1971, foi editada a Lei nº 5.772 – Código de Propriedade Industrial. Em seus dispositivos, a lei discorria sobre os objetos passíveis de patente, dentre eles estavam a invenção, o modelo de utilidade, o modelo industrial e o desenho industrial. Elencava, também, no seu art. 9º, os elementos não abrangidos pela proteção patentária, como os produtos químicos, alimentícios, químicos-farmacêuticos, dentre outros.

O referido código delimitava o prazo de vigência da patente em quinze anos para as invenções, e em dez, para modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial. O ônus do titular dessa proteção era o dever de exploração do objeto da patente, no prazo de três anos contados da expedição

da carta patente. Se assim não procedesse, estaria sujeito à licença compulsória².

Após a Rodada do Uruguai do GATT, em 1994, o Brasil precisou adaptar a sua legislação às mudanças que ocorreram no âmbito internacional, de modo a possibilitar a sua inserção na economia globalizada e o seu acesso às novas tecnologias.

Em 1990, o governo brasileiro assumiu o compromisso de editar uma nova lei em que se protegesse as patentes farmacêuticas, suspendendo, assim, as sanções comerciais que incidiam sobre a economia brasileira. O Projeto de Lei n° 824/91 trazia em seu contexto, dentre outras inovações, a proteção de seres vivos, de produtos farmacêuticos, a permissão de importação paralela e o *pipeline*.³ Tal projeto foi bastante criticado, principalmente, no que concerne ao patenteamento de seres vivos.

Um ponto crucial para o desfecho desse embate deu-se com a promulgação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights, Including the Counterfeiting of Goods – TRIPs*), em 1994. Este acordo prevê que todas as invenções tecnológicas podem ser objeto de proteção patentária.

No entanto, faltava a legislação brasileira que oferecesse a proteção aos produtos farmacêuticos, e havia a pressão dos laboratórios estrangeiros, uma vez que estimativas indicavam o Brasil como o oitavo mercado farmacêutico do mundo, com faturamento de aproximadamente US\$ 6 bilhões, em 1995⁴.

² FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 19-20.

³ O *pipeline* “refere-se à proteção de propriedade concedida a um conjunto de produtos (inventos) que ainda se encontra em fase de desenvolvimento e um conjunto de produtos recém-desenvolvidos, já lançado no país de origem ou em algum outro mercado, mas ainda não lançado no mercado nacional”. DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 9.

⁴ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 12.

O problema apontado pelos brasileiros não era se deveria ou não ser concedida a patente para os produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios, mas era o período de transição para que a lei entrasse em vigor. Reivindicavam o prazo de até cinco anos – prazo estimado pela OMC – para que pudessem ser realizados investimentos em pesquisa e ciência, para enfrentar a nova situação com que iriam se deparar.

Somente em 1996, o governo brasileiro conseguiu colocar em pauta para votação o Projeto de Lei de Patentes, que concedia o prazo de transição de um ano para as patentes de produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios.

Por fim, em 17 de abril de 1996, a Câmara aprovou a nova legislação de patentes no Brasil, a Lei n° 9.279, sendo esta sancionada pelo chefe do Executivo, em 14 de maio 1996.

2.2 EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Uma primeira constatação é de que a concessão de uma patente atribui ao seu titular direitos, como o de impedir que terceiros produzam e vendam o produto, objeto da patente (artigo 42, da Lei n° 9.279/96). No entanto, surgem, também, deveres que devem ser cumpridos pelo titular, como explorar o objeto patentado, de modo a suprir a demanda do mercado interno.

Importa destacar os mecanismos definidos para que a patente seja, de alguma forma, explorada, são elas: a licença compulsória e a caducidade, sendo que esta última é forma de extinção da patente.

De outro lado, a lei que rege a propriedade industrial não traz, em seus dispositivos, uma definição do que vem a ser a “exploração da patente”. Logo, cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI decidir, caso a caso, se se trata ou não de exploração.

Atenta-se, ainda, ao fato de que a propriedade industrial, uma vez enquadrada no direito real de propriedade, também tem uma função social a cumprir. Dessa maneira, o dever de exploração é um mecanismo capaz de possibilitar o cumprimento da função social do objeto protegido pela patente.

Segundo FURTADO, não é toda e qualquer atividade comercial que leva à exploração da propriedade industrial:

“[...] a mera comercialização, por meio de importação, não é tida como uso efetivo. Não se deve com isso entender que o titular esteja impedido de importar o produto patenteado ou obtido por processo patenteado, mas que a parcela do mercado que seja abastecida por meio de importação não será considerada explorada, sujeitando-se seu titular a consequências legais, concessão de licenças compulsórias ou caducidade da patente”.⁵

Pode-se afirmar, conseqüentemente, que apesar da lacuna na Lei n° 9.279/96 no que concerne ao dever de exploração, este diploma legal faz referência à licença compulsória e à caducidade, posicionando o ônus do referido dever sobre o titular da patente.

Ademais, considera-se que todo dever quando praticado, não o pode ser feito de forma abusiva. Neste ínterim, tem-se de um lado o dever de exploração versus o abuso do monopólio das patentes.

Apesar da referida lei não dispor expressamente sobre as práticas consideradas abusivas dos direitos de patente, o próprio mercado internacional já reconhece atos como sendo abusivos, como a fixação de *royalties* excessivos como condição para o licenciamento de patente, a imposição de preços e mercados para a venda do produto, entre outras⁶.

Este abuso, segundo PIMENTEL, encontrar-se-ia nas seguintes situações: a) abstenção de explorar o invento; b) exercício anti-social do direito e c) abuso de posição dominante no contrato.⁷

O abuso na “abstenção de explorar o invento” está caracterizado quando o titular da patente decide pela sua não exploração ou quando demora muito tempo para fazê-lo, indo em sentido contrário de uma das premissas da proteção patentária que é a persecução do avanço tecnológico alcançado com a industriabilidade do invento.

⁵ FURTADO, Lucas Rocha. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores) *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 131.

⁶ MITTELBACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores) *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 148.

⁷ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 215.

Já no “exercício anti-social do direito”, há a exploração do produto patenteado, mas esta não é suficiente para atender a demanda do mercado nacional, ou quando não é feita a preços acessíveis.

E por fim, configura-se o “abuso de posição dominante no contrato”⁸, quando da negociação entre o titular da patente e um terceiro que almeja obter a licença para poder utilizá-la, e aquele impõe cláusulas abusivas, aceitas forçosamente pelo licenciado.

2.3 LICENÇAS

A exploração da propriedade industrial pode ser realizada diretamente pelo seu titular, o qual vai fabricar e comercializar o produto inventado, assumindo, assim, todos os riscos que a atividade comercial impõe, ou a exploração pode decorrer de outorga da licença da patente de determinado produto.

Licença “é o contrato pelo qual o titular de uma patente ou registro, ou o depositante (licenciador), autoriza a exploração do objeto correspondente pelo outro contratante (licenciado), sem lhe transferir a propriedade industrial”⁹.

A Lei de Propriedade Industrial elenca três tipos de licença: a voluntária, a oferta de licença e a compulsória.

2.3.1 Licença Voluntária

A licença voluntária está inserida na Lei n° 9.279/96, no artigo 61 e seu parágrafo único, que, em síntese, dispõem que o titular da patente ou o depositante têm a possibilidade de celebrar contrato de licença para a

⁸ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. pp. 215-216.

⁹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1, 9 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 170.

exploração do objeto patenteado, sendo que o licenciado estará investido de plenos poderes para agir em defesa da patente.

Além disso, a respectiva licença só será oponível a terceiros se averbada junto ao INPI (artigo 62, da Lei de Propriedade Industrial), não sendo necessária tal averbação para fins de prova de exploração da patente (§2º).¹⁰

Com efeito, o contrato de licença pode trazer em seu bojo restrições temporais e territoriais definidas pelas partes, sendo que cabe a estas prover do conteúdo do contrato. As partes devem considerar, por exemplo, que em caso de cancelamento, nulidade ou caducidade da patente, o licenciador não é obrigado a indenizar o licenciado, salvo cláusula estipulada em contrário pelas partes¹¹, bem como devem estipular se se trata de licença com ou sem exclusividade.

Por fim, o artigo 63 do diploma legal menciona que caso haja um aperfeiçoamento em produto de patente já licenciada, esta melhoria pertencerá a quem a tenha feito, sendo assegurado ao outro contratante o direito de preferência para o seu licenciamento.

2.3.2 Oferta De Licença

A Lei n° 9.279/96 inovou em relação ao revogado Código de Propriedade Industrial (Lei n° 5.772/71) ao inserir, em seus artigos 64 a 67, a possibilidade do titular da patente requerer ao INPI que a coloque em oferta, caso não tenha conseguido explorá-la através de contrato de licença. O INPI poderá, então, divulgar a patente ao publicar a oferta, tendo em foco a sua exploração.

Conforme já mencionado, a licença voluntária poderá ser concedida com ou sem exclusividade. Caso o titular da patente queira averbar um contrato de licença voluntária de caráter exclusivo junto ao INPI só poderá fazê-lo depois que desistir da oferta (artigo 64, § 2º, da Lei n° 9.279/96).

¹⁰ SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 45.

¹¹ COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 170.

Observa-se que o artigo 66, da referida lei, abre espaço para fraudes.

Dita o dispositivo:

“Art. 66. A patente em oferta terá a sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título”.

Ocorre que um titular de determinada patente poderá aproveitar-se desse benefício, ao colocá-la em oferta, com o intuito de ter a sua anuidade reduzida. Voluntariamente, para se manter como titular e ao mesmo tempo conservar a oferta, este estipula valores abusivos para a exploração da patente, evitando, pois, o interesse de eventuais licenciados.

Para afastar o mencionado oportunismo, restrições são previstas no artigo 65, segundo o qual, o INPI poderá intervir no processo de licenciamento, quando da falta de acordo entre o titular e o licenciado sobre a questão da remuneração. DI BLASI, neste sentido, esclarece:

“[...] o INPI impediria a referida manobra, apresentando as condições para o contrato, como por exemplo *royalties*¹², prazos para condições de pagamento, disponibilidade de *know-how* etc. Se estas não forem aceitas pelo titular oportunista, o Instituto pode suspender a licença de oferta, e conseqüentemente, a redução da anuidade”.¹³

Com a exceção do caso supramencionado, o titular quando coloca em oferta a licença de patente de seu produto, ele busca a exploração desta. Deste modo, se o licenciado não iniciar a efetiva exploração dentro do prazo de um ano a contar de sua concessão, ou interromper a exploração por mais de um ano, bem como desobedecer às condições estipuladas para a exploração, pode o titular requerer o cancelamento da licença (artigo 67, da Lei de Propriedade Industrial).

¹² Quando se tratar de licença voluntária ou uso da patente por terceiro quando o titular a ceder, o terceiro pagará ao titular da patente uma quantia referente a uma participação resultantes da exploração da propriedade industrial denominada de *royalty*. PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, de 14.05.1996 – anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.p. 69.

¹³ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 152.

2.3.3 Licença Compulsória

É mister considerar que o nosso ordenamento jurídico prevê restrições ao titular quando da exploração de seu objeto ou processo patenteado, de forma a coibir certos abusos. A licença compulsória é a mais evidente limitação imposta pelo legislador, para se evitar práticas abusivas por parte do titular.

Elucidativa é a definição de SCHOLZE sobre o assunto:

“Licença compulsória é a autorização concedida, de ofício ou judicialmente, que faculta a suspensão temporária do direito exclusivo do titular da patente de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos produto objeto de patente ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.¹⁴

Uma das condições para o deferimento do pedido de licença compulsória pelo interessado é a decorrência de três anos após a concessão da patente (artigo 68, §5º, da Lei nº 9.279/96).

Dispõe o artigo 5º da Convenção da União de Paris:

“Art. 5º. Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração”.

O legislador brasileiro previu no artigo 68 da nova Lei de Propriedade Industrial, que será concedida a licença compulsoriamente, quando o titular da patente exercer seus direitos de forma abusiva ou por meio desta praticar abuso de poder econômico.

Há de se considerar, também, as licenças concedidas compulsoriamente mesmo na ausência de abusividade, ou seja, quando é caso de interesse público ou de emergência nacional, assim como em situações de dependência entre patentes (artigos 70 e 71, da Lei nº 9279/96).

¹⁴ SCHOLZE, Simone H. C.. Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.p. 45.

Outra característica da licença compulsória é que esta é outorgada sem exclusividade ao licenciado, sendo que a este último não é permitido realizar o sublicenciamento (artigo 72, da Lei n° 9.279/96).

Adiante, far-se-ão comentários acerca das hipóteses em que se poderá conceder a licença compulsória.

2.3.3.1 Por abusos de direitos

A nossa legislação não define expressamente quais os casos em que estaria caracterizado o abuso por parte do titular da patente. Dessa forma, a doutrina, em sua maioria, classifica como situações abusivas: a falta de exploração do invento, a falta de uso integral do processo patenteado e a comercialização insatisfatória para atender as necessidades do mercado¹⁵.

Quando um país concede a patente de determinado objeto, requer que o mesmo seja produzido em seu território alavancando a economia local. Ocorre que, muitas vezes, concedida a patente, o seu titular não a explora. Daí a licença compulsória, a qual visa eliminar o abuso por falta ou insuficiência de uso.

A Lei n° 9.279/96, em seu artigo 68, § 1º, I, dispõe:

“Art. 68 -----

§1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de *inviabilidade econômica, quando será admitida a importação*”. (grifo nosso)

O referido artigo discorre que não ensejarão licença compulsória os casos em que o objeto não é explorado por motivos de inviabilidade econômica.

De fato, muitas vezes, é inviável impor a exploração de produtos e processos em determinados países, vez que não possuem toda a conjuntura

¹⁵ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 154.

econômica necessária para tanto. E sendo inviável a produção no local, quem irá se interessar para efetivar a exploração se o próprio detentor dos conhecimentos do objeto não se arriscou a fazê-lo? Para não dizer que não haveria nenhum interessado, afirma-se que poucos se ofereceriam para tentar, pois caberia a ele, e somente a ele, os riscos da eventual tentativa.

Todavia, conforme o pensamento de FURTADO, se o titular não explora a sua patente via fabricação local, alegando a inviabilidade econômica, mas pretende fazê-lo somente via importação, a licença compulsória deve ser concedida. O autor explica o seu ponto de vista da seguinte maneira:

“[...] a licença é remunerada, ainda que compulsória, e, se de fato a exploração no país for efetiva e economicamente inviável, aquele que se dispôs a explorá-la será o único a ter eventuais prejuízos. Será exclusivamente seu o risco por essa exploração, e somente essa efetiva produção ou fabricação local poderá ser utilizada para demonstrar a sua inviabilidade econômica. Será preciso que se conceda a licença para que se demonstre que, eventualmente, a fabricação local é inviável”.¹⁶

Importa destacar a observação feita por MITTELBAACH, segundo a qual, a inviabilidade econômica refere-se ao objeto da patente e não às condições particulares de seu titular.¹⁷ Dessa maneira, se o local apresentar condições favoráveis e que tornem possível a fabricação do produto, afastada será a argüição de inviabilidade.

Há de se atestar, ainda, quanto ao fato de que, hoje, há divergência corrente na doutrina se a importação é ou não substitutiva da fabricação local. De acordo com FIGUEIRA BARBOSA, é condição de existência de um mercado comum que os países membros aceitem a importação como substituta da fabricação local, desde que o exportador integre esse mercado, já que “o intercâmbio comercial é um procedimento fundamental para a maximização da produção”.¹⁸

¹⁶ FURTADO, Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 139.

¹⁷ MITTELBAACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 149.

¹⁸ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia

Para o mesmo autor, injustificada seria a importação para apenas atender

à demanda social, visto que esta tem seus reflexos negativos na sociedade, como o desemprego, a redução de incentivos aos investimentos e o atraso do país importador quando comparado ao exportador.

Destarte, esta divergência também encontra espaço no âmbito internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, abriram um painel na Organização Mundial do Comércio – OMC contra o Brasil, para questionar a validade da licença compulsória, nos casos em que não há fabricação local, alegando que se “todos os países insistirem em ter seu programa de produção local, será o fim do sistema global do comércio”.¹⁹

Noutro aspecto, insta salientar que o requerimento de licença compulsória com fundamento na falta de exploração se faz perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e não ao INPI. É aquele que decide se há ou não prática abusiva por parte do titular da patente. Somente após obter referida decisão administrativa, pode o interessado requerer a licença compulsória ao INPI²⁰.

Ademais, quando se requer a concessão da mencionada licença com base na falta de exploração, é do titular da patente o ônus de provar que a está explorando (artigo 73, §3º, da Lei nº 9.279/96). Logo, há a inversão do ônus da prova, visto que o titular, se realmente realizar a exploração, terá maior acesso aos dados de produção e comercialização do produto, de modo a demonstrá-la mais facilmente.

Outra prática vista como abusiva é a comercialização insatisfatória, segundo o artigo 68, §1º, II, do diploma legal já citado. A lei, porém, não define os parâmetros que estabelecem tal insatisfação. Por conseguinte, a norma poderá ser interpretada de forma abrangente, como por exemplo, considerar

Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 109.

¹⁹ CAMPILONGO, Celso Fernandes (orientador). *Política de Patentes e o Direito de Concorrência*. PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 164.

²⁰ FURTADO, Lucas Rocha. *Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes*. PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 137.

como abuso os preços excessivos do produto ou a subordinar a venda de determinado produto à aquisição de outro.

2.3.3.2 Por abuso do poder econômico

A licença é concedida compulsoriamente quando se verificar o abuso do poder econômico por parte do titular da patente. Na maioria das legislações sobre propriedade industrial, o licenciamento compulsório vem para evitar as práticas anti-competitivas.

A legislação brasileira não dispõe de forma precisa o que seria “*abuso do poder econômico*”, apenas o menciona. Dessa forma, caberá ao intérprete verificar se determinada situação se enquadra ou não nesta classificação.

Na hipótese de algum interessado alegar a prática do abuso econômico perante o INPI, parece ser necessário o chamamento do Conselho Nacional de Defesa Econômica – Cade para atuar no processo, o qual deverá dispor para a sua decisão da Lei 8.884/94, que trata da prevenção e da repressão dos atos lesivos à ordem econômica.²¹

O artigo 24, IV, “a”, da lei acima mencionada prevê:

“Art. 24. Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente:
IV - a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:
a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator”.

A licença compulsória, aqui, também é vista como uma sanção. E caberá à autoridade competente analisar se há ou não abuso do poder econômico, quando, por exemplo, a patente é utilizada para domínio de mercado.

2.3.3.3 Licença sem abuso

²¹ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 117.

Há situações em que é concedida a licença compulsória sem que seja verificado o abuso por parte de seu titular. Os fundamentos jurídicos que são invocados para tanto estão inseridos nos artigos 70 e 71 da nova Lei de Propriedade Industrial e corroborados pelo TRIPs, em seu artigo 31.

As situações são as seguintes: i) dependência de patentes, ii) interesse público e iii) emergência nacional.

Vislumbra-se a “dependência de patentes” quando um novo conhecimento não puder ser explorado sem a violação de uma patente já registrada, e esse novo conhecimento configurar-se em um avanço técnico em relação ao produto anterior.

Percebe-se que de um lado o sistema de patentes é um meio de incentivo à pesquisa, rumo ao desenvolvimento tecnológico, entretanto, quando já se encontra em vigor uma patente, ninguém, além de seu titular ou terceiro por ele autorizado poderá usar o produto. Torna-se visível, então, a necessidade de instrumentos que permitam o avanço da tecnologia, conseqüentemente, a melhoria do produto.

Para se resolver o referido problema, invoca-se a licença compulsória. Nesse sentido, aduz FURTADO:

“[...] ao ser concedida licença compulsória ao titular da patente dependente para exploração do objeto da patente anterior, surge automaticamente para o titular dessa última o direito de obter, por sua vez, licença compulsória da patente dependente”.²²

Ambos os titulares, então, poderão explorar o produto com a melhoria que lhe foi introduzida. Trata-se do mecanismo de licenças cruzadas.

Com relação à possibilidade de licenças compulsórias em razão de interesse público ou emergência nacional, o artigo 71 da Lei n° 9.279/96 vem regulamentado pelo Decreto n° 3.201/1999.

Enuncia o mencionado decreto:

²² FURTADO, Lucas Rocha. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 141.

“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 por intermédio 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”. (grifo nosso)

Verifica-se que a licença será concedida para uso não comercial, desde que o titular da patente não tenha condições de atender às necessidades advindas da emergência nacional ou interesse público. Portanto, o Estado tem o poder de fazer a concessão, mas não poderá se utilizar visando o lucro.

Impende salientar a variabilidade dos fatos que configuram o interesse público ou emergência nacional, pois se depende das condições econômicas do país, de seu sistema de governo, bem como de todo o plano de desenvolvimento da sociedade. Por exemplo: na década de 50, a economia baseava-se no cultivo do café. Se alguma praga assolasse as plantações e uma só empresa produzisse o seu pesticida, não conseguindo atender as demandas do mercado, o Estado poderia conceder a licença compulsória para que outras empresas fabricassem o mesmo produto e impedir a bancarrota da economia cafeeira.

2.4 CADUCIDADE

Uma das hipóteses de extinção de patente é a caducidade, a qual está estritamente ligada à licença compulsória.

Enuncia o artigo 80, da Lei n° 9.279/96:

“Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”.

Percebe-se que a patente caducará mediante processo administrativo. Se este for instaurado a requerimento de determinada pessoa, e esta desistir

no meio do processo, o INPI poderá continuá-lo, declarando a decisão de caducidade, caso não verificada a exploração da patente (artigo 80, §§ 1º e 2º).

Cabe ressaltar que, de acordo com o revogado Código de Propriedade Intelectual (Lei nº 5.772/71), a caducidade poderia dar-se independentemente da concessão de licença compulsória. Conseqüentemente, se a patente não fosse efetivamente explorada, tornava-se caduca. Isso só foi possível até a revisão de Londres da Convenção da União de Paris, realizada em 1934, a qual permitiu a caducidade somente após concedida a licença e não superado o abuso²³.

A Convenção de Paris²⁴, bem como a lei brasileira, exigem o esgotamento do prazo de dois anos da concessão da licença compulsória para se implementar o processo de caducidade.

Outro aspecto a ser observado diz respeito aos efeitos da decretação da caducidade. Se declarada nula a patente, os direitos de seu titular não poderão ser revistos judicialmente, uma vez que se considera que esta não adentrou no mundo jurídico de forma legítima.²⁵

O contrário ocorre com a decretação da caducidade, pois caso venha a ser discutida a eventual violação dos direitos da patente, que veio a ser extinta, poderá o violador sofrer as sanções civis e penais cabíveis. Deste modo, os direitos do titular da patente já caducada poderão ser revistos frente aos tribunais.

2.5 DIREITOS DECORRENTES DA PATENTE

²³ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flávia Santini; ARANHA, Márcio Iório. (organizadores). *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 112.

²⁴ Artigo 5, 3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

²⁵ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 156.

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXIX, dispõe que é assegurado aos autores de inventos industriais “privilégio temporário” para a sua utilização.

A exclusividade é temporária para se evitar o monopólio de uma invenção, uma vez que este impede o ingresso de novos produtores no mercado e deixa os preços à mercê do titular da patente.

Impende destacar que o Estado protege a patente para possibilitar ao seu inventor o retorno dos gastos realizados na pesquisa e desenvolvimento do processo inventivo.

Por conseguinte, este “monopólio” temporário serve também de recompensa para o inventor, mas não permite que este abuse deste privilégio. À guisa de exemplo, tem-se a concessão da licença compulsória, a qual foi anteriormente exemplificada.

Terminado o período de exclusividade, outras empresas podem se utilizar do mesmo produto ou processo, o que gera a concorrência, a qual contribui para a diminuição dos preços e para o incremento da qualidade do produto, com certos aperfeiçoamentos.

A Lei nº 9.279/96, em seu artigo 42, estabelece:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

Percebe-se que o legislador trata dos direitos do titular, especificando o que terceiros não podem fazer, e não os atos que o titular pode praticar. Tal disposição facilita verificar se infringidos foram os direitos do titular da patente.²⁶

Outro mecanismo protetor do titular da patente é a inversão do ônus da prova, visto que haverá a violação dos direitos patentários por parte daquele que não comprovar que o seu produto não foi obtido por processo patenteado

²⁶ DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 146.

(art. 42, §2º, da Lei 9.279/96). Em regra, deve o titular demonstrar que o seu produto está sendo indevidamente utilizado. Contudo, em caso de patente de processo, tal demonstração é inviável por parte do titular. Portanto, caberá ao possível infrator a demonstração de que o seu produto foi obtido de processo diverso daquele patenteado.²⁷

De outro lado, os direitos do titular da patente só serão oponíveis a terceiros após o deferimento do pedido e a expedição da carta-patente. Esta carta-patente “possui natureza constitutiva, não subsistindo, na sua falta, a faculdade de gozar e dispor da invenção, ou seja, de explorá-la em benefício de seu titular”²⁸.

Neste contexto, aduz FURTADO:

“Enquanto não for concedida a patente, ainda que tenha ocorrido a publicação do seu pedido, descabe ao depositante querer impedir terceiros de praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depósito. Porém, sendo a patente concedida, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação (...) Quanto aos atos praticados por terceiros antes da publicação, somente caberá indenização se o titular provar que o terceiro obteve informações por meios ilícitos”.²⁹

A indenização a que se refere o ilustre professor está assegurada no artigo 44 e seus parágrafos, do mencionado diploma normativo. Logo, os direitos firmados no artigo 42 podem ser objetos de medidas judiciais por parte do titular que visa impedir a utilização de seus produtos ou processos por outrem.

3 IMPORTAÇÕES PARALELAS

3.1 CONCEITO DE IMPORTAÇÃO PARALELA

²⁷ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 53.

²⁸ GUIMARÃES, Renato Lôbo. Oponibilidade dos Direitos de Patente a Terceiros: a natureza jurídica da carta-patente. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XLII. n° 130. abril-junho de 2003. p. 159.

²⁹ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. pp. 53-54.

É comum no mercado globalizado a variação no preço de diversos produtos, sendo que os países optam por importar o produto do país que o vende mais barato. Se esta importação vir a afetar os direitos do titular da patente ou de seu licenciado, resta configurada a chamada “importação paralela”.

Pode-se afirmar que a importação paralela é a importação de um produto original de um país para o outro, sem o consentimento de seu titular de direito, ou seja, realizada à margem do circuito oficial de distribuição da mercadoria.

Esta prática comercial é denominada pelos países anglo-saxões de *gray market* (mercado cinza). Deve-se fazer o destaque de que a referida expressão não é a melhor definição de tal prática, pois os produtos comercializados são legítimos, originais e não oriundos de contrabando.

São as palavras de SOUSA E SILVA, membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual:

“O importador paralelo não é um contrafactor. Não é um ‘pirata’. Ele compra produtos legítimos, autênticos, e vai revendê-los noutra território, fazendo concorrência àqueles que, nesse novo território, vendem os mesmos produtos autênticos e legítimos. Isto é, todos esses bens têm a mesma origem empresarial. ‘Oficiais’ ou ‘paralelos’, ambos são produtos genuínos, provenientes da mesma fonte empresarial [...]”.³⁰

É mister afirmar que essas mercadorias importadas paralelamente foram produzidas de acordo com uma patente ou processo devidamente patenteado. O problema surge pelo fato da exportação acontecer para um país, no qual a sua venda não foi autorizada.

Neste caso, cabe verificar se a legislação do país destinatário dispõe sobre qualquer sanção cível ou criminal a respeito dessa prática. Ocorre que a maioria das legislações não tratam do assunto, inclusive a Convenção de Paris e o TRIPs.³¹

³⁰ SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

³¹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito*

De fato o que disciplina na maioria das vezes esta prática comercial é o tratamento dado pela exaustão ou esgotamento dos direitos industriais, que será, mais adiante, analisado.

Em relação à figura do importador, pode-se aduzir que este compra o produto no mercado em que se encontra mais barato e o revende em outro país por um preço mais caro, ou ainda, compra o produto onde este estiver disponível através de um representante licenciado e o revende em um mercado onde há demanda do produto.

De forma bastante clara, SOUSA E SILVA explicita a caracterização jurídica da importação paralela ao afirmar que: i) o importador paralelo é “*independente*”, ou seja, não faz parte do grupo empresarial do fabricante do produto, bem como não o representa; ii) o território onde será revendido o produto deve ser diferente daquele onde foi comprado e iii) o produto é originário da mesma empresa que fabrica a mercadoria comercializada pelos licenciados oficiais no país de importação.³²

Por essas razões que este importador é chamado de “paralelo”, já que realiza as suas atividades à margem do circuito comercial autorizado pelo titular da patente ou pelo seu fabricante quando da distribuição do produto.

3.2 EXAUSTÃO DE DIREITOS

As legislações da maioria dos países adotam a natureza jurídica do direito real de propriedade para qualificar o direito de propriedade industrial. Como conseqüência, tem-se que as restrições impostas à propriedade também atingem a propriedade industrial. Entretanto, enquanto aquela é marcada pela perpetuidade, esta é temporária, sendo necessária a utilização do objeto patenteado sob pena de licença compulsória, como já anteriormente explanado.

Mercantil, industrial, econômico e financeiro. Ano XXXVII. n° 113. janeiro – março de 1999. p. 156.

³² SOUSA E SILVA, Pedro. O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

Sabe-se que, com a concessão da patente, o seu titular tem a prerrogativa do uso exclusivo do produto, podendo impedir que terceiros o façam sem o seu consentimento (artigo 42, da Lei n° 9.279/96). Tal direito se esgota “quando o próprio titular da patente, ou alguém por ele autorizado, fabrica e coloca o produto no mercado”³³.

A exaustão dos direitos é bem ilustrada por FIGUEIRA BARBOSA, segundo o qual, “a exaustão de direitos é um princípio de caráter geral relacionado aos direitos positivos de propriedade, significando que o proprietário, após vender a mercadoria protegida (patentes ou marcas), perde seu domínio sobre esta”.³⁴

Acrescenta-se a isso a observação de FEKETE, sobre o fato de que “a exclusividade conferida pelo direito de propriedade industrial ou intelectual pode ser exercida pelo seu titular uma única vez: no primeiro ato de comercialização do produto ao qual está associado; por essa razão, o princípio é também chamado de (...) ‘doutrina da primeira venda’”.³⁵

Destarte, a também chamada “*First Sale Doctrine*” é um mecanismo utilizado para limitar o direito exclusivo de exploração por parte do proprietário do produto, que o aproveita até o momento em que coloca a sua mercadoria no comércio. Uma vez inserido o produto no mercado, esgotam-se os direitos do titular sobre aquele.

Não obstante, deve-se ter em conta que o esgotamento do direito permite que o produto seja vendido, comprado, usado, ou seja, comercializado, mas não permite que o mesmo seja fabricado por terceiros.

O princípio da exaustão de direitos é de suma importância para classificar a importação paralela como legal ou ilegal, em caso de omissão na legislação do país destinatário, visto que se esta for realizada no âmbito de um

³³ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 56.

³⁴ FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. *Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual*. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. pp. 104-105.

³⁵ FEKETE, Elisabeth Kasznar. *Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização*. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. Ano XXXVII. n° 113. janeiro – março de 1999. p. 157.

país inserido em uma comunidade, como no caso dos países da União Européia, a lógica é do livre movimento das mercadorias, desde que estas tenham produção local e que a primeira venda seja efetivada com o consentimento do titular dos direitos.

3.2.1 Da Limitação Geográfica Do Princípio

Seja por razões políticas e econômicas, há grande divergência no que atine à delimitação geográfica do princípio da exaustão de direitos, pois esta pode ser: i) interna ou nacional, ii) regional e iii) internacional.

O acordo TRIPs, em seu artigo 6º³⁶, deixou a cargo dos Estados-membros o poder de dispor sobre a exaustão de direitos. Dessa forma, resta aos membros decidirem sobre a abrangência geográfica do princípio do esgotamento.

O primeiro nível de esgotamento é o interno ou também chamado nacional. Este ocorre quando o direito de exclusividade exaure-se dentro dos limites de um Estado. É o modelo adotado pelo Brasil, conforme previsto no artigo 43, inciso IV, da Lei 9.279/96.

Sobre o assunto, explicita PIMENTEL:

“O esgotamento nacional conduz à proibição das importações paralelas do produto patenteado que é vendido em outro país, que, permitindo a fragmentação do mercado internacional e diferentes políticas de preço, pode prejudicar os consumidores ao barrar a entrada de produtos mais baratos”.³⁷

Já a exaustão regional ou supranacional diz respeito à comercialização realizada no território de um país pertencente a um bloco econômico, como é o caso da União Européia. Aqui, uma vez realizada a primeira venda em um dos Estados-membros, seja diretamente pelo titular seja por um licenciado, o direito de propriedade industrial exauri-se no âmbito do bloco econômico, de forma

³⁶ Artigo 6º. Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

³⁷ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 199.

que não serão permitidas restrições a posteriores vendas do produto dentro dos limites dos países-membros.

A adoção da exaustão regional pela União Européia é tratada da seguinte forma:

“A colocação do produto patenteado em um dos países membros da UE acarreta exaustão dos direitos, propiciando sua livre circulação pelos países membros, enquanto o produto colocado em outro país externo à UE não acarreta a exaustão, ensejando ao titular a tomada de medidas que impeçam sua entrada não autorizada naquele mercado”.³⁸

Os países integrantes do Mercosul assinaram em 1995 o “Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem”, cujo artigo 13 prescreve a exaustão regional dos direitos no plano das marcas. Todavia, o referido acordo ainda não está em vigor no Brasil, já que o mesmo só foi ratificado pelo Paraguai.³⁹

Por fim, o último nível de exaustão é o internacional: uma vez colocado o produto no mercado, o titular do direito patentário sobre este está impedido de impor restrições ao comércio do produto em qualquer parte do mundo.

Diante de suas características, a exaustão internacional de direitos não é muito utilizada pelos países, pois implica no enfraquecimento do sistema patentário, desencorajando a atividade inventiva das empresas, visto que, qualquer pessoa, mesmo não autorizada, pode importar o produto patenteado, a despeito do consentimento do titular.

Há quem defenda o acolhimento da exaustão internacional ao alegar que a sua implementação incrementaria o mercado global com baixos preços e o maior beneficiário seria o consumidor final.

Os adeptos desta tese buscam a sua fundamentação no princípio da livre concorrência, mas não dimensionam as conseqüências na economia do país que venha a adotá-la, “o licenciado no Brasil será obrigado a competir

³⁸ Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários ao PL nº 139/99*. Disponível em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

³⁹ FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 169-170.

externamente, sem que possa ter, em contrapartida, acesso ao mercado de seu competidor estrangeiro, uma vez que os demais países não admitem referida exaustão⁴⁰.

Assim, não se pode visar, apenas, à competitividade, à concorrência e ao consumidor em detrimento das empresas locais, que não estariam nas mesmas condições para competir com as empresas estrangeiras. O melhor, talvez, seria adotar a exaustão regional, como ocorre nos blocos econômicos, em que reside a reciprocidade, pois além da concorrência interna de cada país, as empresas podem buscar o sucesso nos mercados dos países membros.

Pode-se afirmar que a idéia original dos legisladores da Lei de Propriedade Industrial era incentivar a fabricação local e adotar a exaustão internacional de direitos⁴¹, o que possibilitaria a importação paralela do produto patenteado, uma vez este colocado no mercado externo pelo seu titular.

Em sentido diverso, após muitos debates, decidiu-se pela adoção do regime da exaustão nacional, conforme se verifica da leitura conjunta dos artigos 42 e artigo 43, inciso IV, ambos da Lei 9.279/96:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Art. 43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no *mercado interno* diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”. (grifo nosso)

De pronto se constata que o titular pode impedir que um terceiro realize importações paralelas de um produto que foi colocado por ele ou com o seu consentimento no mercado externo. O mesmo não será possível com os produtos colocados no mercado interno.

É nítida a estreita relação entre a definição da exaustão dos direitos e a possibilidade da importação paralela. Se o país adota a exaustão internacional,

⁴⁰ FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. p. 59.

⁴¹ SCHOLZE, Simone H. C. Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*. n° 54. setembro – outubro de 2001. p. 10.

a importação paralela será de plano lícita. No entanto, se adotar o regime de esgotamento regional, a importação paralela somente será possível entre os países participantes do bloco econômico. E por último, caso o regime adotado seja o nacional, o titular do direito patentário poderá impedir que se realize a importação fora daquele mercado, no qual inseriu o seu produto.

Por fim, ressalta-se que a maioria dos países adotam a exaustão nacional, com o intuito de proteger os seus mercados internos e incentivar os produtores na busca de novas tecnologias.

3.2.2 Do Consentimento

Um dos principais requisitos para regulamentar a aplicação do princípio da exaustão de direitos é o consentimento do titular do direito de propriedade industrial à comercialização e à importação de seu produto.

Ressalta-se que só ocorrerá a exaustão quando o produto for posto no mercado pelo seu titular ou por um terceiro por ele autorizado. Caso a primeira venda seja realizada por um alheio, não haverá exaustão. O mesmo ocorre quando um terceiro, presumindo o consentimento do titular, faz a venda, afetando os interesses do titular.

Portanto, o exaurimento dos direitos depende, também, da análise do consentimento por parte de seu titular, que pode ser expresso ou tácito. No primeiro, há a manifestação da vontade de forma inequívoca por parte do titular. O consentimento expresso pode ser escrito ou verbal. Tão logo, percebe-se que não gera muitos problemas. É o caso da licença contratual.

Porém, o mesmo não ocorre quando se tratar de licença compulsória de acordo com SOUSA E SILVA, pois:

“[...] apesar de se prever uma compensação ao titular da patente, este não procede livremente à determinação das condições sob as quais coloca os produtos no mercado, além de que essa contrapartida não corresponderá, necessariamente, à remuneração do esforço inventivo. Por esta razão, será de afastar, nesses casos, a incidência do princípio da exaustão”.⁴²

⁴² SOUSA E SILVA, Pedro. *O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”*: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.

As importações paralelas também podem ocorrer entre licenciados. Contudo, são muitos os conflitos que envolvem o licenciado e o titular do direito industrial, os quais podem ser evitados se embutidas certas cláusulas no contrato de licença. Dentre estas cláusulas, BORGES destaca as mais importantes: a) a extensão e os limites da exclusividade territorial sobre determinado produto, b) a venda do produto em questão a terceiro não licenciado e c) a responsabilização do titular quando não impedir a “exportação” paralela do produto.⁴³

Em caso de não estarem inseridas tais cláusulas no contrato, considerar-se-á a presunção do consentimento e conseqüentemente a exaustão do direito.

De outro lado, presume-se o consentimento em relação à comercialização de produtos idênticos ou similares ou somente para aquele objeto da primeira venda? O entendimento é de que o consentimento versa sobre cada exemplar do produto, de tal sorte que caso haja qualquer alteração neste, como por exemplo, na sua embalagem, não se esgotam os direitos do titular sobre este.

Isso é bastante importante porque se algo é modificado no produto, podendo afetar a sua qualidade, tal modificação poderá causar um dano ao usuário, de tal sorte que o titular dos direitos sobre este produto será responsabilizado.

Ainda em referência ao consentimento, FEKETE recomenda que o titular deve expressar o seu “não consentimento” às atividades externas ao contrato de licença, “pactuando que o licenciado ou distribuidor exclusivo está proibido de exportar aos países não cobertos pela licença”, como cautela contratual em relação à importação paralela.⁴⁴

⁴³ BORGES, Valesca Raizer. *As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA*. Disponível em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

⁴⁴ FEKETE, Elisabeth Kasznar. *Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização*. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. n° 113. janeiro – março de 1999. p. 181.

3.3 POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DA IMPORTAÇÃO PARALELA

O revogado Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71, nada dispunha sobre as importações paralelas e, no intuito de contê-las, nos julgados eram freqüentes as alegações de concorrência desleal, má-fé, violação de marcas, entre outras.

Uma vez existentes controvérsias acerca do tema, nem todos os julgamentos eram desfavoráveis a essa prática. A corrente jurisprudencial que a considerava lícita alegava que se os produtos foram legalmente importados para o Brasil, para aqui serem vendidos, tal transação não seria ilícita e não importaria em violação à marca ou à patente.

Com a entrada em vigor da nova Lei de Propriedade Industrial em 1996, as importações paralelas foram regulamentadas no Brasil.

Ex vi do disposto no artigo 42, confere-se ao titular da patente o direito de impedir a importação por terceiro de produto patenteado ou de produto fruto de processo patenteado.

As exceções ao artigo 42 estão dispostos no artigo seguinte. A redação do artigo 43, inciso IV, do mencionado diploma legal, discorre que o sistema adotado é o da exaustão *nacional* de direitos, de tal forma que é permitido comprar os produtos do titular ou de um licenciado e revendê-los no Brasil, a despeito do consentimento do primeiro, após a primeira venda do produto no país. No entanto, se for para comprar no exterior e revender/importar para o Brasil, exige-se a autorização do titular, seja esta expressa ou tácita.

Como já visto anteriormente, o uso comercial da patente deve-se dar no prazo de três anos a contar da data de sua concessão, sob pena de ser objeto de licença compulsória⁴⁵.

A Lei 9.279/96 utiliza-se deste instrumento a fim de incentivar a fabricação local do produto patenteado, de forma a fomentar a economia e as inovações tecnológicas do território.

⁴⁵ Lei nº 9.279/96, Artigo 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

A falta de fabricação do produto pelo titular da patente, fundamentada na inviabilidade econômica, não configura, de acordo com o artigo 68, §1º, I, um abuso por parte do titular, o que afasta a concessão da licença compulsória.

O legislador brasileiro possibilitou, nos casos de inviabilidade, a importação, sendo esta não exclusiva do titular da patente, mas estendida também a terceiros, de modo a evitar os monopólios de importação e a atender as necessidades do mercado brasileiro.⁴⁶

Além disso, o artigo 68, §3º, dispõe que o licenciado, ao qual foi concedida a licença compulsória em razão de abuso de poder econômico, terá o prazo de um ano⁴⁷ para importar o objeto da licença, desde que este tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Na seqüência, o parágrafo 4º⁴⁸ do mesmo artigo explicita a única hipótese em que um terceiro, não licenciado, pode realizar importações paralelas: para a exploração de patente. Aqui, também o titular ou alguém por ele autorizado deve colocar no mercado o produto que será posteriormente importado.

3.4 EQUILÍBRIO ENTRE AS IMPORTAÇÕES E AS NÃO-IMPORTAÇÕES

Reproduz-se, abaixo, ao §4º do artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial:

⁴⁶ SCHOLZE, Simone H. C Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001. p. 38.

⁴⁷ Lei 9.279/96, Artigo 74.

⁴⁸ Art. 68, §4º - No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

“§4º - No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior⁴⁹, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento”.

Após a leitura do dispositivo transcrito, compreende-se que é possível a importação paralela realizada por terceiros quando o titular explora a patente através da importação ou quando esta é realizada pelo licenciado, ao qual a exploração da propriedade industrial foi concedida via licença compulsória.

Por outro lado, se o titular de determinada patente a explora via importação, no momento em que passa a importar, terceiros podem fazer o mesmo. Já aquele titular que não explora de forma alguma a patente, apenas passados três anos a sua patente poderá se tornar objeto de processo administrativo, no qual se decidirá pela concessão ou não da licença compulsória para a sua exploração.

Verifica-se, assim, que, o titular que realiza a importação, desde a concessão da patente é de certa forma punido, enquanto que aquele que não importa, mas também não a explora de qualquer outra forma, poderá, no decorrer do processo, alegar a inviabilidade econômica para a exploração de sua patente, o que justificaria a sua inércia e não restringiria o seu direito de impedir a importação paralela.

Segundo AHLERT, se “puniria, automaticamente, aquele titular que supre o mercado por importação, enquanto o outro titular que não explora sua patente estará, na dependência das circunstâncias, livre de qualquer restrição ou penalidade”.⁵⁰

Na tentativa de amenizar esse desequilíbrio, aponta-se para uma alternativa. Primeiro, o titular da patente teria o prazo de três anos para começar a explorá-la. Passado este período, um terceiro poderia requer a concessão da licença compulsória, invocando a falta de exploração.

Para a sua defesa, o titular alegaria que explora sua patente via importação, pois seria inviável economicamente fazê-lo em seu país. Após a

⁴⁹ O §3º discorre sobre a importação realizada pelo licenciado.

⁵⁰ AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997. p. 40.

análise da questão pelo órgão competente, este poderia concluir pela inviabilidade e admitiria a exploração via importação e, por isso, terceiros estariam autorizados a realizar a importação paralela.

Percebe-se que o titular teria o prazo de carência de três anos para explorar a sua patente, antes que a terceiros fosse autorizada a importação paralela. Deste modo, não seria penalizado desde a concessão da patente.⁵¹

Pode, ainda, acontecer das importações paralelas ocorrerem de forma ilícita, ou seja, nos casos não previstos no artigo 68 e seus parágrafos. A consequência direta desta prática são os prejuízos materiais tanto do titular da patente quanto os de seus licenciados ou distribuidores exclusivos, sendo que a prática de referida ilicitude é passível de indenização.

A lei traz regras específicas quanto à indenização. Por exemplo: o licenciado pode reivindicar do titular indenização por perdas e danos, alegando que sofreu prejuízos em razão da concorrência praticada pelo importador paralelo⁵², conforme o disposto no artigo 209 da Lei 9.279/96:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”.

Contudo, se a importação ocorreu sem o conhecimento do titular e este tentou impedir a ação do importador no país do licenciado, não poderá ser responsabilizado por perdas e danos.

Não é possível esquecer que o consumidor também tem os seus direitos e poderá reivindicá-los se lesionados. Nesse sentido, dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela

⁵¹ AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997. p. 41.

⁵² FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999. p. 162.

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.

Agora, se o produto obtido pelo consumidor o tiver sido através de importador paralelo, e aquele notar qualquer vício, pode o licenciado ser responsabilizado? Segundo FEKETE não. A autora aduz que se o licenciado não fabricou e nem vendeu a mercadoria trazida pelo importador paralelo, não há motivos para a responsabilização daquele. A responsabilidade deve recair sobre o importador paralelo e sobre o fabricante estrangeiro do produto em causa.⁵³

É visível, portanto, que cada caso merece um estudo mais aprofundado, de tal sorte que não se venha a prejudicar o titular ou o licenciado, erroneamente, em face do importador paralelo, bem como este último também deve ser protegido quando lícita for a sua atividade.

4 CONCLUSÃO

As patentes exercem um papel bastante importante no que atine ao desenvolvimento tecnológico de um país, já que encoraja os pesquisadores a prosseguir no seu trabalho e a promover novas tecnologias que beneficiem a sociedade.

Revogou-se o Código de Propriedade Industrial – Lei 5.772/71, mas os legisladores brasileiros protegeram essa Propriedade com a edição da Lei 9.279/96. Este diploma legal concede aos inventores o privilégio exclusivo da utilização do bem patenteado, bem como a propriedade sobre este. Vale lembrar que esta propriedade não assume a característica da perpetuidade,

⁵³ FEKETE, Elisabeth Kaszner. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. n° 113. janeiro – março de 1999. p. 163.

mas prolonga-se por vinte anos no tempo até a invenção tornar-se de domínio público.

De outro lado, há quem entenda que as patentes são um entrave para a economia de um país, pois podem impedir a entrada de novos produtores, de modo a acarretar a não-otimização da produção e contribuir para preços mais elevados.

É indubitável que as patentes podem levar ao monopólio do mercado pelos seus titulares, sendo este o motivo pelo qual a própria Lei de Propriedade Industrial reprime o abuso do poder econômico daqueles, ao fornecer institutos como a licença obrigatória.

Daí a necessidade de se compatibilizar a proteção da propriedade industrial com o livre comércio. Neste aspecto, cabe destacar a importância das importações paralelas.

Certamente esta prática comercial abre espaço para a livre concorrência, o que de fato reduz os preços dos produtos e beneficia os consumidores. Um exemplo bastante claro a favor das importações paralelas reside no setor da saúde. Se proibida fosse tal prática, os mercados detentores da tecnologia empregada nos medicamentos poderiam se aproveitar da proteção patentária, aumentar os preços a seu bel prazer, e assim, dificultar o acesso dos países mais pobres a tais medicamentos, que podem salvar muitas pessoas, principalmente aquelas mais carentes.

Todavia, há pontos negativos que circundam as importações paralelas, como por exemplo, a concorrência desleal. Esta concorrência abrange o mesmo produto (mercadoria legítima), mas gera a competição quanto aos preços, quanto à assistência técnica. Neste último caso, o licenciado exclusivo pode oferecer tal assistência, enquanto que o importador paralelo não. Logo, o consumidor que não sabe diferenciar tais revendedores, pode se insatisfazer com o produto e não mais o utilizar. Isso pode acabar por denegrir a imagem do produto.

Estamos de acordo com a melhor doutrina que crê na licitude das importações paralelas como forma de impedir a formação de monopólios no mercado por aqueles titulares que nem sequer contribuem com o

desenvolvimento do país, pois ali não fabricam o produto patenteado, mas apenas importam como forma de explorar a patente que lhe foi concedida. No entanto, se o titular ou o seu licenciado produz, atende o mercado do país e de forma não abusiva, não há razões para dar créditos às importações paralelas.

É evidente que há muitas controvérsias quanto ao assunto, mas de qualquer sorte, revela-se inevitável a prática das importações paralelas na economia globalizada atual.

Cabe aos legisladores de cada país regular em que situações tal prática será possível, de modo a orientar a jurisprudência futura, pois, é certo que muitos serão os casos a serem analisados.

REFERÊNCIAS

AHLERT, Ivan B. Importação Paralela e Licença Compulsória. *Revista da ABPI*. nº 27. março – abril de 1997.

BORGES, Valesca Raizer. *As Importações Paralelas nas relações regionais: a exaustão dos direitos de propriedade intelectual no debate sobre a Área de Livre Comércio das Américas – ALCA*. Disponível em <www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 03/07/2006.

CAMPILONGO, Celso Fernandes (orientador). Política de Patentes e o Direito de Concorrência. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*. vol. 1. 9 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005.

DI BLASI Jr., Clesio Gabriel; GARCIA, Mauricio Augusto Soerensen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998.

FEKETE, Elisabeth Kasznar. Importações Paralelas: a implementação do princípio da exaustão de direitos no Mercosul, diante do contexto de globalização. *Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro*. Ano XXXVII. nº 113. janeiro – março de 1999.

FIGUEIRA BARBOSA, Antônio Luiz. Preços na Indústria Farmacêutica: Abusos e Salvaguardas em Propriedade Industrial. A Questão Brasileira Atual. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iorio. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996*. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996.

_____. Licenças Compulsórias e Legislação Brasileira sobre Patentes. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

GUIMARÃES, Renato Lôbo. Oponibilidade dos Direitos de Patente a Terceiros: a natureza jurídica da carta-patente. *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. Ano XLII. n° 130. abril-junho de 2003.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários ao PL n° 139/99*. Disponível em <www.dannemann.com.br>. Acesso em 08/03/2006.

MITTELBAACH, Maria Margarida R. Algumas considerações sobre o Sistema de Patentes e a Saúde Humana. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

PAES, P.R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: lei 9.279, de 14.05.1996 – anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999.

SCHOLZE, Simone H. C. Fabricação Local, Licença Compulsória e Importação Paralela na Lei de Propriedade Industrial. *Revista da ABPI*. n° 54. setembro – outubro de 2001.

_____. Política de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: desafios e perspectivas no Brasil. PICARELLI, Márcia Flavia Santini; ARANHA, Márcio Iório. *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Atlas, 2001.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais*. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998.

SOUSA E SILVA, Pedro. O “Esgotamento” do Direito e as “Importações Paralelas”: desenvolvimentos recentes da jurisprudência comunitária e nacional. Disponível em <www.apdi.pt>. Acesso em: 17/05/2006.