

BIBLIOTECA – ARTIGO Nº 40

O REQUISITO DE FABRICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO DE UMA PATENTE NO TERRITÓRIO NACIONAL:

Art. 68, §1º, I, Da Lei 9.279/96

**Autores - Marcos Lobo de Freitas Levy e Otto
Licks**

O artigo 68, §1º, I, da Lei 9.279/96 determina que ensejam licença compulsória a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou a falta de uso integral do processo patentado.

A utilização do dispositivo se dá através de três formas muito distintas. A primeira é por intermédio do efetivo requerimento de uma licença compulsória perante o INPI, o que já ocorreu com o PI8704197-9.¹ A segunda é a utilização do dispositivo para subverter o equilíbrio na negociação entre um potencial licenciado e o titular de uma patente. Conforme reconheceu o relatório de uma ONG sobre esta segunda forma, “*the mere availability of a local working requirement strengthens the ability to negotiate*”.²

A terceira forma de utilização se dá como expediente de defesa, em um litígio judicial de violação de patente. O artigo 68, §1º, I, torna-se um instrumento de pressão e ameaça

¹ A Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 1460, de 29/12/1998, publicada pelo INPI, notificou que Vacuum Pack Services Limited requereu licença compulsória por falta de fabricação da patente PI8704197-9, cujo titular é Interprise-Brussels.

² Oxfam GB, Drug Companies vs. Brazil: The threat to public health, 2001, p.15.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

para dissuadir o titular de uma patente a exercer seus direitos, escapando de uma condenação.³

Todas as três formas já foram utilizadas no Brasil, comprovando o evidente dano aos titulares de patentes infligido pelo dispositivo da Lei 9.279/96 combatido. Assim, não se pode dizer que inexistente prejuízo ou uso.

O requisito de fabricação do objeto de uma patente no território nacional é descrito pelo eminente e saudoso Prof. Beier, do Instituto Max Planck de Munique, como a mais protecionista doutrina do sistema de patentes internacional.

A doutrina é ultrapassada e injusta com os que investem em tecnologia e novos produtos.

Em artigo póstumo, publicado pelo *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC), o Prof. Beier discorre, imparcialmente, sobre a falência do instituto da obrigação de fabricação local, contrário ao sistema de patente e aos princípios econômicos:

“it soon became clear that the national obligation to work a patent, the protectionist nature of which is evident, was contrary to the concept of international patent protection and reasonable economic principles. Compelling a patent holder to manufacture each protected product in every country, irrespective of the dimensions of the market concerned and the existence of the remaining framework conditions for economically sensible production or licensed production, would be utterly contrary to economic reason and to the principle of the international division of labor.

In an age of increasing globalization of manufacture and distribution, an institution such as the national obligation to work a patent is more than nonsensical. Where the patent holder does not act unreasonably, but according to economic principles by producing at minimum expense at the best location, then he is not acting abusively: “Failure to work a patent is not an abuse to

³ Veja-se, por exemplo, a licença compulsória da patente PI7107076 por Nortox Agro-Química S/A, através do despacho na RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83, depois que a titular, Monsanto Company, notificou a empresa por violação da patente em questão.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

the extent that the patent is worked at all and insofar as the needs of the market are satisfied by imports.”⁴

Conforme ensinado por Beier, a falta de fabricação local não pode ser considerada como um exercício abusivo do direito de excluir terceiros, ou como um abuso de poder econômico. A jurisprudência do CADE demonstra que abuso dos direitos ou abuso de poder econômico podem ocorrer mesmo quando produtos são produzidos no território nacional, o que demonstra a total inexistência de relação entre fabricação local, abuso de poder econômico e exercício abusivo do direito de patente.⁵

Da mesma forma, caso a comercialização de um produto patenteado não satisfaça às necessidades do mercado, seja ele importado ou produzido no País, uma licença compulsória poderá ser concedida, na forma do artigo 68, §1º, II.

Resta claro que não existe relação de subordinação entre as duas possibilidades de concessão de licença compulsória listadas no *caput* do artigo 68 (exercício abusivo dos direitos e abuso de poder econômico) e as demais previstas no parágrafo 1º do mesmo artigo, como a licença compulsória por falta de fabricação completa do objeto de uma patente.

Qualquer interpretação que avenge uma relação de subordinação entre o que está previsto no parágrafo 1º, do artigo 68, tal como a falta de fabricação completa do objeto de uma patente, e o *caput* do dispositivo, ignora as regras de interpretação e hermenêutica do direito Brasileiro.

É do conhecimento de todos que o sistema de licença compulsória em vigor até janeiro de 1995, instituído pela Lei 5.772/71, o Código da Propriedade Industrial, continha técnica legislativa idêntica à que agora se ataca.

O *caput* do artigo 33, da Lei 5.772/71, determinava que o titular do privilégio que não fabricasse a patente de modo efetivo no país ficava obrigado a conceder a terceiro licença para exploração da mesma.

⁴ Friedrich-Karl Beier, Exclusive rights, statutory licenses and compulsory licenses in patent and utility model law, 30 IIC 252 (1999), sem grifos no original.

⁵ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE é uma agência judicante, criado pela Lei nº 4.137, de 1962. Entre outras atribuições, ao CADE cabe zelar pela livre concorrência, difundir a cultura da concorrência por meio de esclarecimentos ao público sobre as formas de infração à ordem econômica e decidir questões relativas às mesmas infrações.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Entretanto, o parágrafo 1º, do mesmo artigo 33, determinava adicionalmente que, por motivo de interesse público, poderia também ser concedida licença compulsória. Caso a regra de interpretação que alguns defendem hoje prevalecesse, teríamos uma situação onde a licença por interesse público estaria condicionada ao fato de o objeto da patente estar sendo fabricado ou não em território nacional.

Interessante que os mesmos que defendem a tese da dependência do *caput* do art. 68 para aplicação de seus parágrafos, sustentavam que o parágrafo 1º, do art. 33, da Lei 5.772/71, não estava subordinado ao *caput*. Ou seja, é a hermenêutica da conveniência.

Apenas como lembrança, a Lei Complementar 95/88, diploma legal específico, que se propõe a determinar regras de interpretação da legislação nacional, contém comandos legais em parágrafo cujo *caput* foi inteiramente vetado, como o parágrafo 2º, do art. 2º, cujo *caput* foi vetado. Ou seja, em nosso ordenamento, até mesmo a lei específica sobre interpretação de legislação conta com parágrafos sem *caput*. Caso a tese de subordinação proposta fosse verdadeira ou correta, exemplos como este simplesmente não poderiam ocorrer.⁶

Ademais, é sempre bom lembrar que a redação do parágrafo 1º do art. 68 determina que “ensejam, igualmente, licença compulsória,” em uma clara demonstração de que existem possibilidades adicionais às duas elencadas no *caput* do artigo.

O requisito da fabricação completa do objeto da patente no território nacional: uma injustiça prejudicial ao consumidor brasileiro

Muito se escreve sobre o requisito da fabricação completa do objeto de uma patente no território nacional sem o efetivo conhecimento do que significa esta obrigação legal. Erroneamente, muitos defendem o requisito da fabricação local “do produto” sem entender que, na maioria das vezes, não existe uma relação direta entre um produto no mercado e uma patente específica.

⁶ Lei Complementar Nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Em primeiro lugar, o requisito previsto no art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, obriga o titular de uma patente no Brasil a fabricar, no território nacional, simultaneamente, produtos que potencialmente violem cada uma das reivindicações independentes de uma patente.⁷ Não importa quantas reivindicações existam no documento de patente. Isto é muito mais do que exigir a fabricação de um produto específico.

O INPI firmou o entendimento neste sentido em pouco mais de quatrocentas decisões em sede de caducidade, todas anteriores à implementação da Rodada Uruguai. A interpretação reiteradamente expressa pelo INPI sobre o requisito de “exploração efetiva” do objeto da patente em território nacional, prevista no art. 33, § 3º, do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), era de que a titular da patente caducanda deveria explorar a patente em toda a sua extensão. Ou seja, a obrigação legal era a mesma, entretanto, enquanto na Lei 5.772/71 a pena era a caducidade da patente, hoje, a pena imposta é a licença compulsória, na forma do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96.

A título ilustrativo, pode-se mencionar o parecer de deferimento do pedido de caducidade da patente PI 6677387, (RPI 1693, de 13.01.1984), pela não exploração de apenas uma dentre várias reivindicações independentes. No parecer, a então chefe da DIQUOR mencionou que a “invenção deve ser usada conforme descrita no relatório e reivindicações e a exploração deve recair sobre o próprio objeto da patente”.⁸

Conforme destacado no parecer, a patente PI 6677387 foi concedida para proteger composições (Reiv. 1 a 4); processo para obtenção (Reiv. 5); e processo para controlar sistemas (Reiv. 6). A titular da patente comprovou, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 5772/71, o uso efetivo da patente, com exceção de uma única reivindicação. Ou seja, entre seis reivindicações, cinco eram exploradas no território nacional através de produção local e simultânea. Apenas uma não estava sendo fabricada no país.

Com vista a elidir a caducidade pela não exploração de uma única reivindicação, a titular da patente alegou motivo de força maior fundamentado na “dificuldade na exploração

⁷ O artigo 25 da Lei 9.279/96 determina que as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

⁸ A DIQUOR (Divisão de Química Orgânica, Biotecnologia e Áreas Correlatas) é uma divisão da Diretoria de Patentes do INPI, que é responsável pela concessão das Cartas-Patentes e Registros de Desenhos Industriais. A DIQUOR é hoje responsável pelo exame de patentes de fármacos.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

local do processo devido à necessidade de plantas altamente complexas, que exigem vultosos investimentos e tempo de execução, incapazes de serem resolvidos no curto espaço de tempo fixado na letra 'a' do art. 49 da Lei 5.772/71.” Entretanto, tal argumento foi rechaçado pelo INPI, que, diante da ausência de provas da exploração efetiva da patente apenas no que se refere à reivindicação 5, decretou a caducidade da patente PI 6677387 em sua inteireza, concluindo que “a titular estava obrigada a utilizar a patente em toda a sua extensão”. Existem vários outros exemplos tão draconianos como o aqui descrito.⁹

Talvez o principal deles seja a decisão do Tribunal Federal de Recursos, onde se confirmou que a exigência da fabricação de todas as reivindicações independentes de uma patente para elidir a caducidade também era aplicável ao regime de licenças compulsórias.¹⁰

Em elegantes razões de apelado (fls. 359-368 dos autos), fundamentada em parecer da então assessora do presidente Nelida Jessen (fls. 107-113), o INPI sustentou que:

“Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...) Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...) Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença.

O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz *a quo* muito bem andou ao manter o ato da concessão... *Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.*”

⁹ No mesmo sentido é a decisão exarada na Apelação em Mandado de Segurança nº 77.429-RJ pela 1ª Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, através da qual se confirmou a decretação da caducidade de uma patente com fundamento na falta de exploração local da mesma, nos termos do art. 49, a, do então vigente Código da Propriedade Industrial. Decisão judicial igualmente expressiva neste sentido foi exarada pela 5ª Turma do mesmo Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível nº 58.205-RJ. Nesta decisão, o Tribunal confirmou a decretação da caducidade de patente e não acatou, para fins de elisão da caducidade, a alegação de força maior por motivo econômico da titular da patente.

¹⁰ Apelação em mandado de segurança nº 106.155-RJ, julgada em 28 de maio de 1996, cujo acórdão, da lavra do Ministro Ilmar Galvão, foi publicada no Diário de Justiça de 21/08/1996.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Na indústria farmacêutica, um pedido de patente deve ser escrito e depositado muito antes do início dos estudos clínicos, ou de uma definição para a melhor formulação e uso de uma “molécula promissora” em um produto farmacêutico.

As patentes são depositadas e concedidas quase 10 anos antes de lançado qualquer produto no mercado. Várias reivindicações independentes podem não estar sendo “produzidas no território brasileiro” por falta de estudos conclusivos de segurança e eficácia. Por outro lado, outras reivindicações podem não estar sendo “produzidas” justamente pela existência de estudos produzidos depois de concedida a patente que demonstram problemas técnicos adicionais ainda não solucionados.

Quase a totalidade dos produtos farmacêuticos protegidos por patentes são produzidos depois de aprovados para comercialização pela ANVISA.¹¹ Como a ANVISA exige, para determinar a segurança e a eficácia do produto, testes que levam aproximadamente 10 anos para ficarem prontos, nenhuma patente atende as exigências legais de fabricação completa do objeto no país dentro do prazo previsto.

Este é apenas um dos motivos da indignação dos titulares de patentes, que vêem esta exigência legal como injusta e potencialmente prejudicial ao consumidor brasileiro.

Adicionalmente, reivindicações independentes em uma mesma patente podem estar sendo fabricadas no Brasil, mas não simultaneamente.

Desta forma, se uma determinada patente farmacêutica contém uma reivindicação para um produto ético e uma outra reivindicação para um produto de venda livre (OTC), o requisito legal do art. 68, §1º, I, estaria satisfeito somente se o titular da patente estivesse com os dois produtos no mercado ao mesmo tempo, fabricando no território nacional todos os elementos reivindicados.

O requisito estabelecido pela legislação é tão difícil de ser alcançado que nem mesmo a patente do conhecido sistema de esterilização (PI8302255), produto inventado pela genialidade de um brasileiro, Alintor Fiorenzano Jr., e comercializado sob a marca *Sterilair*,

¹¹ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. A finalidade institucional da Agência é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

conseguiria alcançar o que a lei exige, pois não teria todas as reivindicações independentes fabricadas contínua e simultaneamente dentro dos prazos.

De acordo com a definição contida no art. 68, § 1º, I, a fabricação, importação e distribuição, ainda que quase na totalidade do objeto patentado, não são suficientes para satisfazer o exigido pela lei. A fabricação de grande parte do produto também não satisfaz o que a lei exige, nos termos da prática do INPI e dos acórdãos do Judiciário.

É interessante notar que este requisito do art. 68, §1º, I, diverge de toda a legislação sobre regra de origem, que determina qual percentual de um produto deve ser produzido no Brasil para poder ser considerado nacional ou do Mercosul.¹²

O requisito do art. 68, §1º, I, acaba com qualquer possibilidade de se utilizar o sistema de “*drawback*” para garantir a maior competitividade dos produtos brasileiros com alto valor agregado que estejam sob proteção de uma patente.¹³ O risco para a competitividade das exportações brasileiras é evidente.

Levando-se em consideração que a produção de cada “elemento” de uma reivindicação pode significar um incremento no custo – por razões cambiais, de economia de escala, ou falta de energia elétrica – o requisito é potencialmente prejudicial tanto aos exportadores e às divisas quanto ao consumidor final, que terá o preço do produto majorado para cobrir os custos de produção maiores.

Parece que estes gravames ao País foram identificados pelo Itamaraty no início dos anos 90, muito antes de concluída a Rodada Uruguaí. Afinal, o art. 73, § 2º, do Projeto de Lei 824, originado pela Mensagem Presidencial nº 192, de 30 de abril de 1991, a qual continha o projeto de lei que “regula direitos e obrigações sobre propriedade industrial”, já determinava que a importação deveria ser considerada como uma forma de exploração efetiva. O PL 824

¹² No Brasil, as regras de origem acordadas no âmbito do Tratado de Assunção e de Montevideu foram internalizadas através dos Decretos nº 3.325 de 30/12/99, e nº 1.568, de 21/07/95. Um dos principais critérios para definição de regra de origem é o valor agregado aos produtos, para que a competitividade possa ser maximizada através do sistema de “*drawback*”. No Mercosul, exige-se 60% de Conteúdo Regional, podendo ser utilizado, no máximo, 40% de matéria-prima de terceiros países. A ALADI permite a utilização de até 50% de matéria-prima.

¹³ “O *drawback* vem a ser o retorno, no todo ou em parte, dos direitos cobrados sobre a entrada de produtos estrangeiros semimanufaturados que serão utilizados na produção de artigos manufaturados nacionais a serem exportados.” (Ratti, Bruno, Comércio internacional e câmbio, 1994,p. 372).
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

contou com o apoio, público do então embaixador brasileiro junto ao GATT, Rubens Ricupero.

Em resumo, se o titular de uma patente que possui dez reivindicações independentes produzir em território brasileiro apenas nove delas, a patente está sujeita à licença compulsória por falta de fabricação local de apenas uma das reivindicações. Pelas práticas adotadas pelo INPI, todas as 10 reivindicações seriam licenciadas, as nove que estão sendo produzidas, mais a única que não estava, pois o INPI não concede licenças parciais.

Por outro lado, se uma licença compulsória for concedida por falta de fabricação local de uma das reivindicações, o licenciado “compulsório” pode não ter a mesma obrigação do titular da patente de fabricar localmente todas as reivindicações. Isto porque, de acordo com o art. 68, § 2º, da Lei 9.279, o licenciado é obrigado tão-somente a “realizar a exploração eficiente do objeto da patente.”

Este padrão de tratamento desigual da legislação é outro motivo de indignação dos titulares de patentes, que vêem esta exigência legal como injusta e potencialmente prejudicial ao investimento externo.

O texto dos artigos e a controvérsia

Como já se viu, uma das sete possibilidades de licença compulsória de patente, na forma da Lei 9.279/96, é 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.”

De acordo com o que determina a lei, qualquer exploração que não seja a fabricação completa do objeto da patente sujeita o titular da patente a uma licença compulsória.

O art. 5A(2) da Convenção de Paris, tratado antigo e em vigor, confere a faculdade de conceder licenças compulsórias por falta de exploração da patente.¹⁴

¹⁴ No texto original em inglês, o art. 5A(2) tem a seguinte redação: “Each country of the Union shall have right to take legislative measures providing for the Grant of compulsory licenses to prevent abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work”.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

No Brasil, defende-se a tese de que a Convenção de Paris determina que se deva exigir a fabricação completa do objeto de uma patente no território nacional. Isto não é correto.

A Convenção de Paris determina que um país pode exigir a exploração. Não existe nenhum artigo no tratado estabelecendo que só a fabricação local deva ser considerada como exploração. Exploração não é necessariamente fabricação completa do objeto de uma patente.

O requisito de fabricação completa do objeto de uma patente existe na Lei 9.279/96, mas não existe em nenhum artigo da Convenção de Paris.

Bodenhausem, o mais famoso comentador da Convenção, entende que “*the member States are also free to define what they understand by failure to work.*”¹⁵

A diferença entre a faculdade garantida pelo art. 5A(2) da Convenção de Paris e o art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96 é óbvia, visto que a legislação nacional determina apenas uma forma pela qual se pode explorar uma patente.

Ainda que alguns entendam que a interpretação não literal da Convenção de Paris permita que se defina “exploração” como fabricação completa do objeto de uma patente, isto não está escrito na Convenção. Ademais, o art. 5A(2) não trata de uma obrigação, mas de uma faculdade.

A diferença entre fabricação e exploração é tão evidente e incontestável que o art. 33, §2º, da Lei 5.772/71, teve que definir restritivamente o termo exploração: “Não será considerada exploração de modo efetivo a industrialização que for substituída ou suplementada por importação.”

Diante disso, o art. 27.1 do TRIPS determina que “os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação **quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.**”¹⁶

¹⁵ G.H.C. BODENHAUSEN, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, BIRPI, Swiss, 1968, p. 71.

¹⁶ O acrógrama “TRIPS” é utilizado neste texto porque é termo constante do original em Inglês do Acordo. O TRIPS forma o anexo 1C do Acordo de Marraqueche Constitutivo da OMC, um dos documentos da Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada pelo Brasil em Marraqueche, em 12/04/ 1994. A Ata Final foi aprovada pelo poder legislativo, de acordo com o art. 49 I da Constituição, através do Decreto Legislativo n. 30, de 15/12/1994, DOU de 19/12/1994. O instrumento de depósito da ratificação foi depositado em 21/12/1994. A Ata final foi posteriormente promulgada e publicada, de acordo com o Decreto N. 1.355, de 30/12/1994, DOU de 31/ 12/1994.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Assim, um país – membro da Convenção de Paris e da OMC – continua com a faculdade concedida pelo art. 5A(2), desde que não discrimine na sua definição do que seja “exploração de uma patente” quanto ao fato de os produtos patenteados serem importados ou produzidos localmente. A exploração deve ser através da fabricação local ou de importação.

A exigência de fabricação local em um tratado de livre comércio: uma incongruência

Não devemos esquecer que o preâmbulo do principal acordo da OMC, ao qual o TRIPS está subordinado (anexo 1C), determina como principais objetivos daquela Organização a expansão do comércio internacional e a utilização ideal dos recursos mundiais. Assim, ao analisarmos as obrigações e faculdades do Brasil, devemos lembrar dos objetivos que justificam a existência da OMC.

Procurando desenvolver o livre comércio de bens e serviços, o TRIPS incorporou padrões superiores aos existentes na Convenção de Paris. A incongruência da tese que defende o requisito de fabricação local fica evidente, quando analisada à luz de um ordenamento que visa a circulação internacional de bens e serviços.

Assim, uma vez que o comércio internacional é importante para o desenvolvimento das nações, não se pode defender seu progresso sugerindo a retirada dos produtos protegidos por patente. Conforme explicado pelo relatório sobre o TRIPS publicado pela UNCTAD, “*the patentee’s bundle of exclusive rights must include the right to supply the market with imports of the patented products.*”¹⁷

De outra forma, como compatibilizar um esforço internacional pelo desenvolvimento do comércio e diminuição das barreiras tarifárias e não tarifárias com uma exigência contrária ao próprio comércio internacional, que penaliza os titulares de patentes?

Nuno Pires de Carvalho, então consultor da Divisão de Propriedade Intelectual da Organização Mundial de Comércio, hoje membro da Organização Mundial da Propriedade

¹⁷ 17. United Nations Conference on Trade and Development, The TRIPS Agreement and developing countries, UNCTAD/ITE/1, New York and Geneva, 1996, p. 30.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Intelectual (OMPI), com a autoridade de quem também é advogado especialista em patentes no Brasil, alertou para a necessidade de uma análise do requisito de fabricação local à luz dos ditames e postulados mais gerais da OMC:

“A discriminação quanto ao fato de os produtos serem importados ou localmente produzidos tem sido tratada com alguma emoção no Brasil (...) Sobre este assunto, é bom que se esclareça que o Acordo da OMC e seus anexos devem ser vistos como um todo, pois que foram negociados e aceitos pelos membros da OMC como um “pacote”, isto é, um conjunto indiviso e harmonioso de princípios e de regras. Assim, para se compreender o alcance das disposições dos TRIPs, há que levar em conta regras que se encontram em outros acordos da OMC e que ajudam a esclarecer-lhes o sentido.

Na verdade, a grande diferença que existe entre o Acordo TRIPs e os demais tratados administrativos pela OMPI reside no fato de que o Acordo dos TRIPs é, como qualquer outro acordo dentro da OMC, um mecanismo que resulta no acesso aos mercados para produtos e serviços. Infelizmente, há uma certa tendência em esquecer este ponto, o qual é fundamental para se entender o verdadeiro sentido do TRIPs.

A percepção geral é a de que os TRIPs apenas cumpriram uma etapa de elevação dos níveis de propriedade intelectual. Isso não é verdade. O que é verdade é que, ao cumprirem essa etapa, os TRIPs integraram a propriedade intelectual nas regras atinentes ao livre comércio de bens e serviços.

A questão da exploração local é um dos pontos em que a função de facilitar o acesso aos mercados, cumprida pelos TRIPs, se torna mais evidente.

O parágrafo 1º do art. 27 envolve, sim, o princípio do tratamento nacional, mas não o do tratamento nacional que se aplica às pessoas, nos termos das Convenções de Paris e de Berna, mas sim o que se aplica às mercadorias, nos termos do art. III, parágrafo 4º, do Acordo GATT 1994, que diz o seguinte:

“Os produtos do território de toda a parte contratante importados no território de qualquer outra parte contratante não deverão receber um tratamento menos favorável do que o concedido aos produtos similares de

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

origem nacional, no que diz respeito a qualquer lei, regulamento ou prescrição que afete a venda, a oferta para a venda, a compra, o transporte, a distribuição e o uso destes produtos no mercado interno”.

Noutras palavras, aqueles membros da OMC que imponham o ônus da exploração das patentes não podem dar aos produtos importados um tratamento menos favorável do que o concedido aos produtos localmente fabricados para fins de sua utilização como comprovação da exploração.”¹⁸

Portanto, se rememorados os objetivos da OMC, podemos concluir pela incongruência do requisito de fabricação local, antagônico *per se* ao livre comércio.

A interpretação pacífica no mundo

O art. 27.1 do TRIPS é categórico ao determinar que as patentes são disponíveis e os direitos patentários usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Percebe-se, portanto, que, ao menos aparentemente, há um conflito entre o art. 27.1, do TRIPS, e o art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96. E é exatamente esta dissonância da lei de patentes nacional com o TRIPS que deu ensejo à instauração de painel no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC.

Existem vários trabalhos técnicos e isentos comentando ou interpretando o TRIPS. Estes trabalhos demonstram a leitura mais aceita e as expectativas da comunidade internacional.

De todas as publicações, Lars Anell, *chairman* do grupo negociador do TRIPS durante a Rodada Uruguai, apontou o trabalho do Prof. Daniel Gervais intitulado *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis* como um guia para futuras negociações e para decisão de painéis da OMC. Pois bem, o Prof. Gervais, em seu trabalho sobre o TRIPS,

¹⁸ Nuno T. P. Carvalho, “TRIPs – Questões controvertidas na área de patentes”, in XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, ANAIS 1999, ABPI, Rio de Janeiro, 1999, p.92. Nuno Carvalho é Doutor em Direito Econômico pela UFMG e em Direito pela Washington University em St. Louis, EUA.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

considera que o art. 27.1 limita as faculdades concedidas pelo art. 5A(2) da Convenção de Paris, exatamente como sustentado no painel da OMC, com as seguintes palavras:

“In determining the (...) enjoyment of patent rights Article 27(1) also prohibits discrimination based on whether the invention is locally produced or imported, (...) This concerns working requirements and possible compulsory licenses which, before the TRIPS Agreement, were regulated only by the narrowly-drafted Article 5A of the Paris Convention, which (...) left contracting States free to impose compulsory licenses for failure to work after a prescribed delay.”¹⁹

Pode-se notar que o Prof. Gervais entende que o art. 27.1 de TRIPS restringe a faculdade concedida no art. 5A(2) da Convenção de Paris, proibindo a exigência de fabricação local para a manutenção dos direitos do titular de uma patente.

A opinião do Prof. Gervais está longe de ser considerada isolada. A quase totalidade dos trabalhos publicados no mundo sobre o TRIPS concorda com o juízo do professor inglês. A grande maioria das opiniões encontradas na comunidade internacional desautoriza a tese de manutenção da faculdade concedida pelo art. 5A(2) da Convenção de Paris, tese que parece ser defendida pelos que sugerem a manutenção do dispositivo atacado no Brasil.

Nos Estados Unidos, o Prof. J. H. Reichman, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Vanderbilt, conhecido especialista em propriedade intelectual internacional, descreve, em artigo publicado pelo *International Lawyer*, uma das mais tradicionais revistas de direito internacional, que a faculdade de se exigir fabricação local, na forma do art. 5A(2) da Convenção de Paris, está derogada.

O Prof. Reichman é enfático:

“The patentees’ bundle of exclusive rights must include the right to supply the market with imports of the patented products. Logically, the obligation to work patents locally under article 5A of the Paris Convention appears overridden by the right to supply imports.”²⁰

¹⁹ Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 1998, p.148.

²⁰ J.H. Reichman, *Universal minimum standards of intellectual property protection under the TRIPS component of the WTO Agreement*, 29 *Int'l Law*, 345, Summer 1995, p.352.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Não é outra a opinião da Prof. Ruth L. Gana, doutora pela conceituada Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, professora da Universidade de Oklahoma e pesquisadora visitante do Instituto Max Planck em Munique. A Prof. Ruth Gana demonstra que a relação existente entre a Convenção de Paris e o TRIPS não é de coexistência, mas sim de derrogação das disposições da Convenção de Paris que conflitam com o TRIPS. O magistério da Profa. Ruth é claro ao estabelecer a proibição da exigência de fabricação local pelo TRIPS, derogando a faculdade concedida pelo art. 5A(2) da Convenção de Paris:

“At first glance, the TRIPs Agreement seems to rely substantially on the Paris Convention. Indeed, some scholars have concluded that the two agreements may successfully, if not happily, coexist. Closer examination, however, shows that the Paris Convention simply provides a context for the TRIPs Agreement and not a standard. The Agreement, in reality, derogates from the effects of the Paris Convention.

The bite of Article 31 appears to be the curtailment of working requirements which, in the opinion of developed countries, undermine a patentee’s right. The TRIPs Agreement eliminates the use of working requirements as a condition to granting a patent.”²¹

Note-se que embora debatido no Brasil, a correta interpretação do TRIPS e a derrogação da faculdade da exigência da fabricação local nunca foram objeto de dúvida. O Prof. Gervais, por exemplo, ensina, em seu tratado sobre o TRIPS, que o art. 2.2, ao determinar que nada derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, deve ser interpretado e aplicado de forma muito diferente da sugerida solitariamente no Brasil:

“Article 2(2) thus confirms the fact that TRIPS is a “Paris-plus” agreement.... It is important to emphasize that Article 2(2) refers to obligations of Members, not to all provisions that have been incorporated into TRIPS. A number of those provisions allow contracting Parties to either limit the scope of a right or

²¹ Ruth L. Gana, Prospects for developing countries under the TRIPS Agreement, 29 Vand. J. Transnat’l L. 735, 1996.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

impose formalities. These provisions do not create obligations for those Parties and may be derogated from in TRIPS.”²²

O Prof. Gervais, da mesma forma como vários outros catedráticos isentos, atesta o desacerto da tese criada no Brasil para justificar a violação ao tratado.

Do outro lado do mundo, a Prof. Michelle McGrath da Universidade de Sídney, na Austrália, chegou a expressar descontentamento ao reconhecer a tese que prevaleceu no texto final do TRIPS, respeitando suas disposições:

“However, the major disappointment in this area is that under the combined effect of Articles 27 and 31, local working of the patent by the owner is not required so long as importation of patented products ‘sufficient to meet local need’ is provided.”²³

Da mesma forma, o magistério do Prof. Michael Blakeney, Diretor da Faculdade de Direito da Murdoch University, em Perth, Austrália, também reconhece que a faculdade abrigada pelo art. 5A(2) da Convenção de Paris não está disponível para os membros do TRIPS, por força dos artigos 27.1 e 31:

“A contentious issue, which had been unresolved during the negotiations on the revision of Article 5A, was whether the importation of patented products could be considered to be a sufficient working of a patent. The Paris Convention in Article 5A(1) had disallowed the forfeiture of patents on the ground of importation by a patentee. Article 27 of the TRIPs Agreement attempts to resolve this issue by its insistence that “patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention ... and whether products are imported or locally produced”.”²⁴

É interessante notar que algumas teses que tentam justificar a legalidade do requisito de fabricação local frente aos compromissos assumidos pelo Brasil, de forma soberana, por ocasião do TRIPS e da OMC, sugerem que a faculdade concedida pela interpretação não

²² Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 1998, p.46.

²³ Michelle McGrath, *The patent provisions in TRIPs: Protecting reasonable remuneration for services rendered – or the latest development in Western colonialism?* 7 EIRP 398 (1996).

²⁴ Michael Blakeney, *Trade related aspects of intellectual property rights: A concise guide to the TRIPs Agreement*, London, Sweet & Maxwell, 1996, p.90-91.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

literal de um dispositivo da Convenção de Paris é uma regra imutável, que deve prevalecer sobre qualquer outra, mesmo que expressa e posterior.

Entretanto, o representante da UNCTAD nas negociações do TRIPS, Abdulqawi A. Yusuf, esclarece que a alteração de compromissos internacionais assumidos em um tratado por outro tratado internacional é fato corriqueiro na propriedade intelectual. Segundo Yusuf:

“It is not unusual of international agreements of a technical character to be often amended or revised. As stated earlier, the Paris Convention and the Berne Convention themselves have been revised on several occasions, each revision resulting in a new version of the original convention, which continued to exist. The states parties to the new version, or as it is called the most recent act of such a convention, are sometimes different from those that had subscribed to the original convention or to earlier versions.

What is unusual about the TRIPs Agreement is that not only one but several multilateral conventions are modified through the conclusion of a new treaty. Apparently, a basic objective of the proponents of a TRIPs Agreement was to avoid the timeconsuming amendment procedure of individual IPR conventions, and to work instead toward a comprehensive new agreement that would supplement and modify existing conventions. This has resulted in the conclusion of the most wide-ranging international agreement for the protection of intellectual property rights.”²⁵

No mesmo sentido é a opinião do diretor da Divisão de Propriedade Intelectual da Organização Mundial de Comércio, Adrian Otten, funcionário mais graduado da hierarquia da OMC com responsabilidades técnicas sobre o tema:

“the TRIPS Agreement adds a substantial number of additional obligations with respect to matters where the preexisting conventions were silent or were perceived as being inadequate. The TRIPS Agreement is thus sometimes referred to as a Berne and Paris-plus agreement. While the TRIPS Agreement

²⁵ Abdulqawi A. Yusuf, TRIPs: Background, principles and general provisions, in Intellectual property and international trade: The TRIPs agreement, Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf Ed., United Kingdom, Kluwer Law International, 1998, p. 19-20.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

adds new obligations, it also aims to make more effective the application of the main preexisting conventions.”²⁶

Hannu Wager, co-autor do trabalho citado acima, e também técnico graduado da OMC, tem a mesma opinião. São os dois técnicos da Organização Mundial de Comércio, isentos e especialistas na matéria, Adrian Otten e Hannu Wager, que determinavam, desde 1996, a interpretação autêntica e imparcial do art. 27.1:

*“Compulsory licensing and government use without the authorization of the right holder are allowed, but are made subject to fifteen conditions aimed at protecting the legitimate interests of the right holder. These conditions include the Prohibition of discrimination in compulsory licensing as to the field of technology, the place of invention, and **whether products are imported or locally produced.**”*²⁷

Durante uma apresentação específica sobre algumas implicações do TRIPS para a indústria farmacêutica, Adrian Otten foi ainda mais incisivo, ao afirmar que:

*“Failure to meet the reasonable needs of the market can remain a ground for the grant of a compulsory license. But the compulsory licensing system must not provide for differential treatment according to whether the patent owner supplies the market through imports or local production.”*²⁸

Esta é a interpretação autêntica, livre e desembaraçada, dos técnicos mais importantes da Organização Mundial de Comércio, sobre a interpretação das obrigações dos países-membros do TRIPS. Não restam dúvidas, segundo o que escrevem Adrian Otten e Hannu Wager, que a exigência de fabricação local, conforme determina o art. 68, § 1º, I, da Lei 9.279/96, viola as obrigações internacionais contratadas, soberana e voluntariamente, pelo Brasil com a comunidade internacional.

²⁶ Adrian Otten & Hannu Wager, Compliance with TRIPS: The emerging world view, Vand. J. Transnat'l L. Vol. 29:391, 1996, p.396.

²⁷ Sem grifos no original, Id., p. 401.

²⁸ Adrian Otten - GATT Secretariat, The implications of the results of the Uruguay Round for the protection of pharmaceutical inventions, ALIFAR Annual International Forum on the Latin-American Pharmaceutical Industry, 12 May 1994, p.5. Note-se que a possibilidade apontada pelo especialista está prevista no artigo 68, §1º, II, da Lei.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

A derrogação da faculdade contida no art. 5A(2) da Convenção de Paris pelo art. 27.1 do TRIPS não espantou nem os autores sabidamente comprometidos com interesses que historicamente lucraram com a ineficácia do sistema internacional de proteção à propriedade intelectual.

Até Carlos Correa, negociador argentino durante a Rodada Uruguai, e um dos mais radicais opositores ao sistema internacional de proteção à propriedade intelectual, admitiu a atual posição de isolamento da lei brasileira, ao encontrar em nossa legislação a única e solitária cláusula de exigência de fabricação local pós-TRIPS. Reconhecendo o conflito eminente, o autor preconizou o painel da OMC que agora se discute:

“As commented above, article 27(1) of the Agreement (in accordance with which ‘patent rights shall be enjoyable without discrimination (...) whether the products are imported or locally produced’), has been interpreted as a prohibition of obligations requiring the industrial execution of the invention. Hence exploitation of the patent could be satisfied through importation.”²⁹

“The interpretation of this clause is debatable. Though Article 27.1 has been understood as prohibiting any obligation to execute a patented invention locally, this interpretation is not unanimous. Thus, the Brazilian Patent Law (1996) has included an obligation to exploit patented inventions locally. The interpretation of this article is likely to be finally settled under WTO procedures if a dispute thereon arises between WTO members.”³⁰

É importante que se ressalte que a comunidade internacional e o Brasil já sabiam da interpretação pacífica do art. 27.1 de TRIPS, e da limitação da exigência de fabricação local pelo ordenamento nacional de um país-membro da OMC.

Já em janeiro de 1995, o próprio Banco Mundial, através de publicação específica do técnico encarregado de assuntos relacionados com propriedade intelectual, ironicamente um brasileiro, o Prof. Carlos A. Primo Braga, da USP, informava a interpretação correta do art.

²⁹ Carlos A. Correa, Patent Rights, in Intellectual property and international trade: The TRIPs agreement, Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf Ed., United Kingdom, Kluwer Law International, 1998, p. 208.

³⁰ Carlos M. Correa, Intellectual property rights, the WTO and developing countries, The TRIPS agreement and policy option, London, Zed Books, 2000, p.91.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

27.1. O texto do Banco Mundial informa que a importação deve ser considerada como exploração de uma patente, que não pode mais estar condicionada à fabricação local:

“In other words, importation should be accepted as meeting the obligation to work a patent. Accordingly, working obligations that require domestic execution of the invention - a common practice in developing countries - will not provide grounds for granting compulsory licenses anymore.”³¹

Assim, resta claro, segundo os mais renomados, imparciais e isentos especialistas internacionais, que o art. 5A(2) da Convenção de Paris foi derogado pelo art. 27.1 do TRIPS, desautorizando a manutenção do requisito de fabricação completa do objeto de uma patente nas legislações nacionais dos países-membros da OMC e, por conseguinte, estabelecendo a ilicitude do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, frente ao ordenamento da OMC.

O *Guide to the Uruguay round agreements*, publicação oficial do Secretariado da OMC, amplamente utilizada no mundo todo, bem resume o tema: *“Compulsory licensign must also not discriminate between imports and local products.”³²* Em suma, é isto.

A interpretação correta no Brasil

Embora os autores citados até agora sejam, em sua maioria, de países que adotam o sistema consuetudinário (*Common Law*), a conclusão idêntica chegou Alberto Cervinõ, na Espanha.³³ Ou seja, caso sejam aplicados os mais clássicos ensinamentos das doutrinas jurídicas continental e brasileira, chegaríamos ao mesmo resultado da análise deste conflito entre dispositivos legais.

Segundo Hildebrando Accioly, *“na hipótese de incompatibilidade entre dois tratados coletivos, cujos signatários são os mesmos, ou quando o segundo contém outros signatários, além de todos os do primeiro, prevalece naturalmente o segundo”* (sem grifo no original).³⁴

³¹ Carlos Primo Braga, Trade-related intellectual property issues: The Uruguay Round agreement and its economic implications, International Trade Division, World Bank, January 1995, p. 23.

³² Guide to the Uruguay round agreements, The WTO Secretariat, The Hague, p.215, 1999.

³³ Alberto C. Cervino e Begona Cerro Prada, GATT y propiedad industrial, Madri, Tecnos, 1994.

³⁴ Hildebrando Accioly, Tratado de Direito Internacional Público, 2a edição, Rio de Janeiro, 1956, p. 572.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Por este motivo, pode-se dizer que a assessoria legislativa do Senado Federal bem compreendia a extensão das obrigações contidas nos artigos 27.1 e 31 do TRIPS, conforme externado por um de seus membros, Cícero Ivan Ferreira Gontijo, em artigo publicado na *Revista de Informação Legislativa*:

“No que se refere aos pontos substanciais, o GATT estipula o seguinte: (...) g) impede que os Estadosmembros exijam dos titulares da patente a obrigação de produção local, ao considerar as importações como suficientes ao atendimento da exploração efetiva (art. 27.1).”³⁵

A interpretação correta e a conseqüente violação das obrigações internacionais contraídas pelo Brasil, de forma livre e soberana, foram também enfatizadas por Nuno Carvalho em 1999, durante o Seminário anual da ABPI, que contou com a participação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Nuno Carvalho, então consultor técnico da OMC, hoje advogado da OMPI, é muito claro em suas conclusões:

“Tem havido alguma dúvida sobre como o art. 27, parágrafo 1º, do Acordo sobre os TRIPs coexistiria com a Convenção de Paris, dada a incorporação por referência de seus artigos A resposta é simples: a Convenção de Paris será aplicada pelos membros da OMC tal como adotada em Estocolmo, em 1967, com os avanços legislativos adotados pelos TRIPs. Assim, para os membros da OMC, a exploração da patente a que o parágrafo 2º da alínea A do artigo 5º da Convenção de Paris se refere poderá ser comprovada mediante a colocação de produtos importados à disposição dos consumidores.

Observe-se que esta não foi a única correção de rumo das disposições da Convenção de Paris pelos TRIPs. O art. 21 dos TRIPs, por exemplo, esclarece que um titular de uma marca poderá cedê-la com ou sem a transferência do estabelecimento a que a marca pertence. Com isto os TRIPs modificaram a autorização, implícita no art. 6 *quater* da Convenção de Paris, para que os membros exigissem que a cessão apenas se desse mediante a transferência do estabelecimento ou do fundo de comércio a que a marca pertence.”

³⁵ Cícero Ivan Ferreira Gontijo, “O acordo sobre propriedade intelectual contido no GATT e suas implicações para o Brasil”, *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, 32, 125, jan./mar. 1995, p.183.
Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Vale lembrar que a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas já adotou o seguinte texto sobre direito dos tratados:

“1 Um tratado bilateral ou multilateral, ou qualquer disposição de um tratado, é nulo se sua execução envolve a ruptura de uma obrigação de tratado previamente assumida por uma ou mais partes contratantes...”

A regra formulada nos parágrafos 1 e 2 não se aplica a subseqüentes tratados multilaterais, que participam de um grau de generalidade que lhes dá o caráter de atos legislativos e alcançam propriamente todos os membros da comunidade internacional ou devem ser considerados como tendo sido concluídos no interesse internacional. Nem se aplica a tratados que revejam convenções multilaterais na conformidade de suas disposições ou, na ausência de tais disposições, por uma substancial maioria das partes da convenção revista.”³⁶

Isto posto, deve-se também entender que por não ter acolhido expressamente em seu texto o instituto da licença compulsória por falta de “fabricação local” o TRIPS a proíbe. Este entendimento encontra respaldo ainda no fato de que o “*draft*” discutido antes do projeto final do tratado, de 1991, intitulado “*Brussels draft*”, continha, em seu art. 34 (o), linguagem que permitia a licença compulsória se após quatro anos do depósito do pedido de patente, ou três da concessão do privilégio, o objeto da patente não houvesse sido explorado.³⁷ Como o “*final draft*” de dezembro de 1991 não acolheu esta proposta, eliminando o art. 34 (o), deve-se entender que os membros não aceitaram o instituto.

Diante de tantas opiniões isentas e abalizadas, a tese de que a legislação de um país-membro da OMC pode conter um requisito de fabricação completa do objeto de uma patente em território nacional, sob pena de concessão de uma licença compulsória, obviamente viola os compromissos assumidos, de forma isenta e soberana, com a comunidade internacional.

³⁶ Relatório de Lauterpacht, sobre o direito dos tratados (U.N., doc. A/CN. 4/ 87, p. 35).

³⁷ Doc. No.MTN.TNC/W/35/Rev.1 (Dec. 3, 1990). Este documento passou a ser chamado de “*Brussels Draft*”. O Brasil apresentou uma comunicação conjunta com outros países onde estava proposta a obrigação de fabricação local, no art. 5(2)(iii). A comunicação, encaminhada através do documento MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, não foi aceita.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.

Conclusão

A interpretação, tão unânime quanto isenta e livre, de técnicos, professores e renomados especialistas, comprova a ilegalidade do art. 68, §1º, I, da Lei 9.279/96, frente aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de forma soberana, tal como o art. 27.1 de TRIPS. Estas autoridades também demonstram que o art. 2.2 de TRIPS não auxilia a defesa do dispositivo atacado.

No Brasil, técnicos, especialistas e funcionários do Governo também demonstraram opinião idêntica.

Pelo exposto, o País aguarda um projeto de lei que revogue o inciso I do artigo 68, §1º, da Lei 9.279/96, para que os esforços de promoção de investimentos externos e de aumento de exportações não sejam prejudicados por decisões políticas desacertadas ou com vista à captação de votos em eleição próxima.

Esse Artigo é um Capítulo do Livro “O Novo Direito Internacional”, editado pela Renovar em 2005.

Este artigo refere-se às leis da data em que foi publicado e pode ser reproduzido, no todo ou em parte, desde que citados a fonte e o seu autor.