



Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROJETO DE LEI Nº 139, DE 1999

“Altera a Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, que "regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial".

**Autor: Deputado Alberto Goldmann
Relator Deputado Léo Alcântara**

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO RONALDO DIMAS

I - RELATÓRIO

O PL 139/99, do Deputado Alberto Goldmann, visa alterar a lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial - Lei 9.279/96 – a fim de permitir a livre importação e comercialização, no País, de produtos que tenham sido colocados no mercado externo pelo titular de patente e, ainda, para conceder licença a terceiros para fabricação local nos casos em que o titular considere inviável a produção no País, em bases competitivas.

Foram apensados a este o PL 3562/2000, do Deputado Raimundo Gomes de Matos, o PL 303/03, do Deputado Dr. Pinotti e o PL 7066/02, da Comissão de Legislação Participativa. O PL 3.562/00 dispõe sobre a concessão de licença compulsória para exploração de patente na produção de medicamentos, condicionando a licença compulsória à incompatibilidade dos preços de venda com o comportamento dos custos dos respectivos insumos. Faculta, ainda, à União, a utilização da exploração da patente licenciada.

Por sua vez, o PL 303/2003 altera a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) para estabelecer que ensejará a licença compulsória da patente 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, **mesmo nos casos de inviabilidade econômica.**

Já o PL 7066/02, altera a lei de propriedade industrial para determinar que:



a) A indenização ao titular do direito industrial devida em virtude da violação desses direitos, será determinada pelo valor dos prejuízos causados e pelo montante dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

b) Não se conhecendo a exata extensão das perdas e danos ou dos lucros cessantes, pagará o autor da violação o valor de 3 (três) mil unidades de cada bem produzido ou serviço prestado com utilização do direito violado, além das unidades apreendidas, podendo o juiz majorar esse montante levando em consideração a situação econômica do infrator e a natureza do produto ou serviço. A indenização inicialmente fixada terá seu valor majorado entre 3 e 10 vezes, de forma a prevenir a reincidência do condenado no ilícito.

c) Nos crimes de ação privada, o pagamento da indenização fixada judicialmente ou por acordo formalizado entre as partes acarretará a renúncia ao direito de queixa ou a aceitação do perdão, extinguindo a punibilidade.

d) Serão indenizáveis as perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal, previstos ou não 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.

e) Serão também indenizáveis os lucros cessantes, os quais serão determinados pelo critério mais favorável ao titular do direito industrial prejudicado, dentre os seguintes: a) os benefícios que o titular teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou c) a remuneração devida ao titular pela concessão de licença para exploração do bem ou serviço relativo ao direito violado.

Na Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o ilustre relator, Deputado Léo Alcântara, apresentou parecer pela aprovação do PL 139/99, na forma do substitutivo que apresenta. As principais inovações introduzidas pelo substitutivo do relator em relação ao projeto original são modificações nos artigos 208 e 209 da Lei de Propriedade Industrial, que dizem respeito à indenização devida pela violação aos Direitos de Propriedade Industrial.

II - VOTO

A proposição, seja na sua versão original, seja na do substitutivo apresentado pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, introduz alterações na Lei de Propriedade Industrial que versam sobre os direitos conferidos pela patente e sobre a licença compulsória de patente.

As principais alterações são as propostas para o inciso IV do art. 43 e para o inciso I do §1º do art. 68.

1. O INCISO IV, DO ART. 43.

O art. 43 da Lei de Propriedade Industrial versa sobre as exceções à proteção conferida pela Lei às patentes. O inciso IV do artigo inclui nas exceções, "*o 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*".

Portanto, um produto colocado no mercado internacional legalmente, vale dizer, diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento, não pode ser



Câmara dos Deputados

comercializado no mercado brasileiro, a não ser que, por disposição do titular ou com seu consentimento, seja introduzido neste mercado.

O PL 139/99 apresenta nova redação para esse dispositivo, determinando que a proteção patentária não se aplicará:

“IV – a produto fabricado de acordo com a patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.”

Como se vê, o PL 139/99 acrescenta a expressão "OU EXTERNO". Com a nova redação, colocado o produto no mercado, inclusive o externo, diretamente pelo titular da patente ou por terceiro com seu consentimento, poderá ser livremente comercializado no Brasil, inserindo no direito brasileiro a possibilidade de aplicação incondicionada do instituto da Exaustão Internacional de Direitos.

Sustenta o autor do projeto que, com a redação proposta, a proteção patentária (art. 42) estaria garantida na plenitude, dado que, por hipótese, o produto foi colocado diretamente pelo titular ou por outro com seu consentimento. Por outro lado, que mantida a redação vigente, à luz do mercado globalizado, a proteção garantida pela lei implica numa reserva de mercado.

Todavia, deve lembrar-se:

- 1) que o **registro garante a propriedade da patente** (art. 6º), o que traduz a garantia constitucional (art. 5º XXXIX);
- 2) que a proteção patentária, tal como configurada no artigo 42, confere ao seu titular o direito de explorar exclusivamente **"o produto objeto da patente"** (art. 42, I) e **"o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado"** (art. 42, II) o que implica **no "direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar"**.

Portanto, sem registro não há propriedade e configurada a propriedade de determinado produto ou processo, num determinado território, implica no reconhecimento do monopólio da exploração (característica da exclusividade) no referido território, vale dizer, mercado, razão porque a exploração, bem como o uso, colocação à venda e, conseqüentemente, a operação de vender ou importar, para o referido mercado, implica no consentimento do titular. Aceitar a expressão "ou externo" implica em retirar do titular da patente o poder de decidir ou delimitar a abrangência de seu consentimento.

Finalmente cabe ressaltar que não é adequada a expressão reserva de mercado, mas reserva de mercado em relação àquele produto ou processo que, por princípio, só podem ser explorados e comercializados nos limites da autodeterminação de seu titular. Se o titular colocou o produto em mercado externo, uma vez que tem patente registrada no território brasileiro, cabe ao mesmo determinar, se a colocação no mercado externo implica também na importação para o território brasileiro.

2. O INCISO I DO § 1º DO ART. 68



Câmara dos Deputados

O art. 68 caput fixa as hipóteses que, ao nível de princípio, possibilitam a aplicação do instituto da LICENÇA COMPULSÓRIA. O § 1º, trata de situações específicas, prevendo o inciso I a licença compulsória quando ocorrer:

- "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".

A proposta oferece nova redação com o seguinte teor:

"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".

Verifica-se que suprime a expressão **"ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação"**. O autor justifica a proposta alegando que a expressão "inviabilidade econômica" é muito ampla podendo, inclusive interpretar-se como não sendo tão vantajosa a exploração no território brasileiro, como noutros países, o que implicaria em transmutar "inviabilidade", em "inconveniência".

Tal justificativa é inadequada. Primeiramente, "a falta de uso integral do processo" refere-se ao processo "patenteado". Sem a palavra "patenteado", a expressão "falta de uso integral do processo" resulta ambígua porquanto pode significar fabricação incompleta, significação já incluída na expressão anterior. Por sua vez, a expressão "ressalvados os casos de inviabilidade econômica" diz respeito a uma justificativa do fato da "não exploração ou fabricação incompleta" o que implica que tal situação obsta ao licenciamento compulsório.

Adicionalmente, é importante considerar que a inviabilidade econômica pode ser resultado de fatores conjunturais do mercado (custos excessivamente altos dos insumos) ou da própria empresa. Em ambos os casos, não se trata de simples avaliação de conveniência ou em função de critérios subjetivos. Trata-se de uma situação a ser avaliada com base em dados objetivos, porquanto representa uma exceção, ou contenção eventual, da concessão de Licença compulsória.

Aceitável seria admitir, a fim de neutralizar eventual posição inercial do titular da patente, a supressão apenas da expressão "quando será admitida a importação", hipótese que não precisa estar prevista em lei porquanto, admitir ou não a importação, é assunto da competência do Executivo na condução da política econômica. De toda forma, esta última expressão, embora aparentemente possa contribuir para manter a inércia do titular da patente, pode ser lida, sempre que necessário para suprir o mercado. No caso, o objetivo é atender o mercado e não proteger a inércia do titular da patente.

Cabe lembrar que a Licença Compulsória é um dos pontos mais delicados do Acordo TRIPS. O artigo 27.1 do Acordo define que, no que se refere a patentes, não pode haver discriminação quanto ao fato do produto ser fabricado localmente ou importado. Este artigo foi objeto de amplas discussões durante as negociações da Rodada Uruguai e alguns países em desenvolvimento chegaram a apresentar, com o apoio do Brasil, propostas no sentido de esclarecer que esse dispositivo não impediria a concessão de licença compulsória pela falta de fabricação local. Entretanto, o texto definitivo do Acordo não contemplou a redação desejada pelos países em desenvolvimento.



Câmara dos Deputados

Em função da redação do artigo 27.1 do Acordo TRIPS, alguns países defendem que o detentor da patente pode explorá-la tanto por fabricação quanto por importação. Não obstante, com base na interpretação brasileira do artigo 5.A.2 da Convenção de Paris, o Governo Brasileiro posicionou-se pela manutenção do princípio da exigência de fabricação local, sob pena de concessão de licença compulsória para que terceiros produzam no Brasil, conforme está previsto no artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial.

3. CRÍTICAS GERAIS

Através das alterações que preconiza, o PL 139/99 reintroduz a discussão de pontos que mereceram especial atenção do Congresso Nacional, ao longo das discussões que acompanharam a elaboração e aprovação da atual Lei de Propriedade Industrial - Lei 9.279/96.

Duas premissas fundamentais, então, orientaram a construção da lei. Primeiramente, a compreensão de que o Brasil necessitava, à época, como naturalmente, ainda hoje, de uma moderna legislação de propriedade industrial, que protegesse e estimulasse o inventor nacional, o desenvolvimento tecnológico e o investimento produtivo.

Há assim, a compreensão clara e objetiva, de que a legislação de propriedade industrial, a par de outros relevantes objetivos, deve estar nitidamente comprometida com o esforço do País em promover o desenvolvimento econômico e social.

A outra premissa era a de que a nossa legislação deveria estar em consonância com os acordos internacionais de que o País era signatário, evitando-se o isolamento do Brasil em relação às nações que respeitam a propriedade industrial, partindo do reconhecimento da inevitável inserção brasileira no contexto da economia mundial.

Essas duas premissas fundamentais que orientaram a aprovação da Lei de Propriedade Industrial pelo Congresso Nacional, são simultaneamente atingidas pelo PL 139/99.

A abertura do mercado brasileiro à importação indiscriminada, que se daria com a adoção da chamada “exaustão internacional dos direitos” implicaria em forte desestímulo à produção local e à conseqüente geração de empregos e renda no próprio País. Tal afirmação é melhor evidenciada por uma análise criteriosa do que estabelece a Lei 9.279/96, que, por sinal, estabelece parâmetros inovadores em âmbito mundial.

A Lei 9.279/96, no seu Artigo 68, parágrafo 1º, inciso I, combinado com o parágrafo 4º do mesmo Artigo, obriga o titular da patente a iniciar a fabricação no Brasil do produto patenteado, num prazo de três anos decorridos da sua concessão. E, se admite a possibilidade de que o produto seja importado pelo titular, no caso de eventual inviabilidade na produção local em condições econômicas competitivas, restringe a excepcionalidade a essa única hipótese, que assim mesmo é limitada por salvaguardas importantes.

Esse diploma permite ainda que a importação também seja feita por terceiros, desde que o titular da patente esteja exercendo esse direito. Complementarmente, penaliza uma eventual falsa alegação de inviabilidade econômica, concedendo compulsoriamente a licença para fabricação local a qualquer interessado que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente da patente sob proteção, mas não explorada no prazo estabelecido em lei.



Câmara dos Deputados

A exigência da fabricação local, combinada com a excepcionalidade para importação cria condições para a geração de empregos, a utilização da matéria-prima local e a transferência de tecnologia, através da formação de joint ventures entre as empresas brasileiras e as detentoras das tecnologias.

A adoção do princípio de exaustão internacional de direitos desestimula a produção local, pois qualquer produto que tenha sido colocado no mercado externo poderá ser importado para comercialização no Brasil, invalidando o objetivo explícito da atual legislação de estimular a produção no País, que para tanto estabelece, inclusive, a exigência de prazo para o início da fabricação local. É claro que ninguém vai querer fabricar um produto no Brasil quando poderá simplesmente importar de outro mercado o produto objeto da patente.

Por outro lado, ao buscar modificações que restringem a amplitude de proteções conferidas a titular de patente de produto ou de processo, o projeto em exame fere diversas cláusulas do Acordo sobre TRIPS, do qual o Brasil é signatário, abrindo inevitável contencioso com as demais nações que integram a OMC, o que provavelmente levará a abertura de processos contra o Brasil e a imposição de medidas de retaliação que, certamente, atingirão os setores econômicos voltados à exportação.

Os prejuízos ao País serão, todavia maiores que os setoriais, alcançando além dos impactos sobre o equilíbrio das contas externas, o intangível ativo que ainda estamos lutando por consolidar de Nação que respeita acordos firmados junto à comunidade internacional. A percepção de falta de compromisso nesse campo trará inevitável isolamento a nossa economia, prejudicando o nosso potencial de desenvolvimento.

As alterações sugeridas pelo projeto se baseiam no entendimento de que a lei atual favoreceria a manipulação de preços em favor do detentor da patente e essa distorção seria corrigida com a permissão da livre importação e da comercialização do produto importado. São analisados, a seguir os diferentes caminhos em que isto poderia estar ocorrendo.

a) Reserva de mercado decorrente da não produção local e também da opção do detentor da patente em não realizar a importação: nesse caso, em que em verdade o produto não é oferecido no mercado local, não é possível caracterizar qualquer manipulação do mercado, visando obter um preço mais lucrativo, pois o produto não está sendo oferecido a qualquer preço. Ainda assim, a Lei nº 9.279 prevê, em seu art. 68, § 1º, inciso II, a possibilidade de licença compulsória, no caso da “comercialização não satisfazer às necessidades de mercado”.

b) Quando a exploração da patente for realizada via importação: nessa hipótese a Lei de propriedade industrial, em seu art. 68, § 4º, dispõe que “no caso de importação para exploração de patente..., será igualmente admitida a importação por terceiros”. Ou seja, apenas para esse caso específico, a legislação atual já prevê a exaustão internacional de direitos.

c) Quando houver produção local e ocorrer abuso de poder econômico: mais uma vez a legislação vigente prevê os remédios adequados para corrigir tal distorção. Trata-se da licença compulsória, prevista no art. 68, quando o titular da patente “exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico”. Vale dizer, quando o detentor de patente praticar abusos contra a lei de defesa da concorrência, a legislação atual prevê o licenciamento compulsório dessa patente. Cabe registrar que a exigência de decisão administrativa ou judicial decorre do estabelecido no



Câmara dos Deputados

Acordo sobre TRIPS, artigo 31, k, que trata das condições necessárias para as licenças compulsórias para remediar procedimento determinado como anti-competitivo ou desleal.

Ou seja, a atual legislação não ignora a possibilidade de inaceitáveis abusos por parte dos detentores de patentes, mas antes prevê, diante dessa possibilidade, efetivos remédios para confrontá-los, que alcançam inclusive, o instituto da licença compulsória.

4. CONCLUSÃO

As inovações propostas pelo PL 139/99, seja na sua versão original como no substitutivo do relator da Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio, bem como inovações menos abrangentes sugeridas pelos projetos apensados, são em certos casos desnecessárias e, em outros, incompatíveis com os objetivos estratégicos de maior inserção do Brasil no mercado internacional e de estímulo ao desenvolvimento do setor produtivo no País.

Desse modo, voto pela rejeição do Projeto de Lei 139/1999, seja na sua versão original como na do substitutivo do relator da Comissão de Desenvolvimento Indústria e Comércio, bem como do PL 3562/2000, do PL 303/03 e do PL 7066/02, apensados.

Sala das Comissões, de de 2004

RONALDO DIMAS
Deputado Federal