

RDiet, Brasília, V. 10, nº 2, p. 264 – 286, Jul-Dez, 2015

ANÁLISE JUSECONÔMICA DA OPOSIÇÃO PRÉVIA À CONCESSÃO DE PATENTES*

ECONOMIC ANALYSIS OF OPPOSITION JUS PRIOR TO PATENT GRANT

Dany Rafael Fonseca Mendes^{**}
Michel Angelo Constantino de Oliveira^{***}
Eduardo Borges da Silva^{****}

RESUMO: Tramita no congresso nacional um projeto de lei (PL) para, entre outras tantas alterações, transformar o procedimento de subsídios ao exame de patentes em oposição prévia à concessão dos referidos títulos. de acordo com as justificativas apresentadas em um estudo da própria câmara dos deputados, o intuito do PL é tornar as patentes mais sólidas e, ainda, facilitar a pesquisa e desenvolvimento (P&D) em pequenas organizações, pois, uma vez vislumbrada a possibilidade de violação de seus direitos, estas instituições não teriam recursos para recorrer ao poder judiciário. desconsiderando uma série de pontos não

*Artigo recebido em: 05/09/2015

Artigo aceito em: 29/11/2015

^{**} Possui mestrado em Análise Econômica do Direito pela Universidade Católica de Brasília (2014), bacharelado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (2008) e 20 artigos científicos publicados em periódicos classificados pelo sistema WebQualis - CAPES. Além de consultor, atualmente é professor do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), advogado associado da Pinheiro & Mello Advogados (P&M) e pesquisador do Grupo de Pesquisa de Inovação em Saúde (GIS). Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Empresarial, Propriedade Intelectual e Análise Econômica do Direito. **E-mail:** rafael.dany@gmail.com

^{***} Doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília (UCB), Mestre em Desenvolvimento Local (UCDB) e Administrador. Professor em 2 Programas de Pós-graduação da UCDB: Sustentabilidade Agropecuária, em nível de Mestrado e Doutorado e no Mestrado em Desenvolvimento Local. Pesquisador da área de Economia, Estatística (Métodos Quantitativos) e Economia Agrícola com ênfase em Microeconomia Aplicada com Econometria. Pesquisador Visitante do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada - IPEA-Brasília/DF. Pesquisador do CeTeAgro - Centro Tecnológico do Agronegócio da Universidade Católica Dom Bosco - Campo Grande - MS. Editor associado da Economic Analysis of Law Review. **E-mail:** michelangelo111@gmail.com

^{****} Doutor e Mestre em Economia pela Universidade Católica de Brasília (UCB), Pós Graduado em Matemática e Estatística e Bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro (FCETM). Revisor do Journal of Financial Stability, das revistas Economic Analysis of Law Review e Physica A. Professor IBMEC - DF nos cursos MBA Executivo e CBA Gestão de negócios. Professor nível IV da UNIPLAN DF ministrando as seguintes disciplinas: Economia e Mercado, Análise das Demonstrações Financeiras, Gestão de Recursos Patrimoniais e Logísticos, Organização e Gestão Industrial e Administração e Finanças. Instrutor da Universidade Caixa (UC). Ainda exerce a função de Analista de Risco de Crédito - Caixa Econômica Federal. Lotado atualmente na GEMOR - Gerência Nacional de Monitoração e Validação dos Modelos de Risco, na função de Consultor. Pesquisa e escreve sobre a implantação do Acordo Internacional de Basileia no Brasil. Análise da Eficiência Bancária, Finanças e Economia Comportamental. **E-mail:** eduardoborges2003@gmail.com

mencionados no projeto do congresso, alguns dos quais serão apresentados aqui, a justificativa da câmara está baseada em duas suposições: i) o procedimento de oposição, se adotado, seria mais robusto que os subsídios ao exame; e ii) a alteração legislativa imporá mais custos aos grandes detentores de direitos de propriedade intelectual, afetando as pequenas organizações envolvidas em P&D de maneira positiva, sem impor a estas, e à sociedade como um todo, quaisquer efeitos negativos. Ocorre, contudo, que, como é sabido na análise econômica do direito (AED), alterações legislativas costumam gerar consequências distintas daquelas pretendidas pelo legislativo, e o objetivo deste estudo é trazer esses possíveis efeitos adversos para o debate.

Palavras-chave: AED. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES. OPOSIÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO

ABSTRACT: Being processed bill in congress to, among many other changes, transform procedure grants the patent examination in prior opposition to the granting of such securities. according to the justifications presented in a study of its own house of representatives, the aim of the project is to make the most solid of and also facilitate research and development (R&D) in small organizations patents because once glimpsed the possibility violation of their rights, these institutions do not have the resources to appeal to the judiciary. Excluding a number of points not mentioned in the project of congress, some of which will be presented here, the justification of the house is based on two assumptions: i) the objection procedure, if adopted, would be more robust than the subsidies to the examination; And ii) the legislative amendment would impose further costs on large holders of intellectual property rights, affecting small organizations involved in R&D in a positive way, without imposing these, and society as a whole, any negative effects. Occurs, however, that, as is known in the law and economics (L&E), legislative changes tend to generate different consequences from those intended by the legislature, and the aim of this study is to bring these potential adverse effects to the debate.

Keywords: L&E. INTELLECTUAL PROPERTY. PATENTS. PATENT OPPOSITION. INNOVATION.

1. Introdução

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 5.402/2013, para, entre outras propostas de modificações, alterar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL) – Lei de Propriedade Industrial (LPI) – a qual dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Mais especificamente, vez que o presente estudo manterá seu foco na Lei de Propriedade Industrial, o PL de autoria dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR), propende revogar o

parágrafo único de seu art. 40; alterar seus arts. 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C; e, ainda, acrescentar os arts. 31-A e 43-B (Câmara dos Deputados, 2013).

Segundo consta em sua “explicação da ementa” (Câmara dos Deputados, 2013), o Projeto de Lei:

Trata da revisão da lei de patentes para limitar a duração do prazo das patentes, acrescentar objetos que não são considerados invenções, alterar o rigor dos critérios de patenteabilidade, criar o mecanismo de oposição contra pedidos de patentes, modificar o dispositivo sobre a anuência prévia da Anvisa, tratar da proteção de dados de testes farmacêuticos na forma de concorrência desleal, e instituir o mecanismo do uso público não comercial.

Recebido pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) em 22 de maio de 2013, o Projeto está lastreado numa publicação do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados intitulada “A Revisão da Lei de Patentes: Inovação em Prol da Competitividade Nacional” (Lima, et al., 2013). Posto que o estudo coordenado pelo Sr. Pedro Paranaguá, assim como o PL de autoria dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR), mereça todo o respeito cabível a um projeto dessa amplitude, cumpre, em função do rigor que se pretende aplicar ao presente trabalho, estabelecer uma pequena correção técnica inicial: no Brasil, não há uma “Lei de Patentes”; o que há é uma Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996), regulando, entre outros importantes direitos de propriedade industrial (desenhos industriais, marcas etc.), o processo de patenteamento – da construção do pedido à extinção dos direitos ali previstos – dos modelos de utilidade e das invenções.

De volta à proposta de oposição à concessão de patentes constante no PL n.º 5.402/2013, objeto desta pesquisa, a legislação brasileira vigente não prevê o instituto da “oposição prévia”, contudo, mesmo anteriormente à concessão do

direito de propriedade (carta-patente), a LPI permite a apresentação de subsídios (documentos e informações) ao exame, conforme leitura do art. 31 da Lei nº 9.279/1996 (BRASIL), os quais podem ser oferecidos desde a publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial (RPI¹) até sua concessão, ou arquivamento, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI²).

Concedida a patente, de acordo com os arts. 50 e seguintes da LPI (BRASIL, 1996), cabe aos interessados na nulidade do título de propriedade, pelo prazo de um ano, ingressar com um processo administrativo junto ao INPI.

Decorrido o prazo para o processo administrativo, em conformidade com o art. 56 da Lei nº 9.279/1996 (BRASIL), a “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”. Trata-se, portanto, de um processo judicial, com foro de ajuizamento na Justiça Federal, vez que a intervenção da Autarquia concedente do direito é indispensável, atraindo a lide para a esfera de competência dos juízes federais, conforme art. 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Assim sendo, a mais contundente crítica colocada pelo estudo da Câmara dos Deputados (Lima, et al., 2013) ao modelo legislativo atual é que, uma vez concedida a patente, a ação judicial seria uma alternativa de oposição que, em razão

1 Em conformidade com a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), a RPI é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, “que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programa de computador como direito autoral”. Trata-se de uma edição semanal, veiculada às terças-feiras, contendo todos os processos analisados, códigos (despachos), exigências, oposições, pedidos de nulidades, pedidos de caducidade, concessões de registro, indeferimentos de processos, entre outros procedimentos que ocorrem no âmbito da Autarquia (INPI, 2012).

2 Criado pela Lei nº 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na estrutura da Administração Pública, o INPI está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com sede e foro no Distrito Federal (INPI, 2012).

de seus altíssimos custos processuais, acaba se tornando uma escolha inviável para empresas nacionais de pequeno e médio portes, Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT³), organizações sem fins lucrativos, inventores independentes etc.

Então, sob a alegação de tornar as patentes mais sólidas, vez que estas passariam pelo crivo de uma possível oposição prévia à concessão do direito, ao invés de meros subsídios ao exame, a proposta trazida pelo PL nº 5.402/2013 (Câmara dos Deputados) visa ao robustecimento do art. 31 da LPI, transformando o instituto da oposição prévia em mais uma possibilidade de discussão de direito material, mantendo-se os baixos custos de intervenção que, hoje, pedem sobre os subsídios de terceiros ao exame conduzido pelo INPI.

A proposta de alteração do art. 31 da LPI, ainda que aprovada, enquanto não se vislumbrarem os efeitos da vigência da nova Lei, revela, tão-somente, as preferências (intenções) do Legislador. Todavia, conforme explicações registradas em "Metodologia", é comum que ocorram consideráveis diferenças entre as intenções (resultado esperado) e os efeitos (resultado alcançado) de determinada alteração legislativa. No caso da oposição prévia, o Legislador aparentemente intenciona possibilitar intervenções menos custosas durante o processo de patenteamento, tornando mais robustas as patentes que, diante desta nova possibilidade, sobrevivam ao novo instituto de oposição prévia. Todavia, essa vontade legislativa (resultado esperado) revelada pelo PL nº 5.402/2013 (Câmara dos Deputados) pode, de maneira contraintuitiva, não se concretizar (resultado alcançado) após a efetiva mudança do art. 31 da Lei nº 9.279/1996.

Diante de uma análise qualitativa, o presente trabalho ambiciona oferecer ao Poder Legislativo uma ferramenta robusta para a análise de possíveis alterações

3 "ICT: órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnoblógico" (Lei da Inovação - Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 2004).

legislativas: a Análise Econômica do Direito. Mais especificamente, esta pesquisa pretende demonstrar que, contraintuitivamente, a alteração do art. 31 da LPI poderia gerar mais efeitos negativos (custos) do que positivos (benefícios). Contudo, dada sua natureza científica, este trabalho não tem por finalidade apoiar o PL nº 5.402/2013 (Câmara dos Deputados), tampouco de combater as propostas trazidas pelo Projeto de autoria dos Deputados Newton Lima (PT/SP) e Dr. Rosinha (PT/PR). Trata-se, apenas, de proporcionar ao tema (oposição prévia) um tratamento técnico-científico, realizando um prognóstico mediante a utilização da AED, uma das (diversas) ferramentas passíveis de aplicação à avaliação de qualquer projeto de alteração legislativa.

Além desta pequena "Introdução", em que se apresenta o instituto da oposição como está atualmente descrito na legislação, e do **"Erro! Fonte de referência não encontrada."**, o presente estudo será dividido em "Metodologia", na qual o método de aproximação científica do trabalho será exposto, em **"Erro! Fonte de referência não encontrada."**, em que estarão concentradas a proposta parlamentar e, conseqüentemente, as análises críticas à sugestão trazida pela Câmara dos Deputados e, ainda, nas "Análises Conclusivas", em que serão expostas as considerações finais sobre o tema.

Lastreado nos princípios da AED, o presente trabalho pretende demonstrar que, contraintuitivamente, ao contrapor resultados esperados *versus* resultados alcançados, a alteração do art. 31 da Lei nº 9.279/1996 poderia gerar mais efeitos negativos (custos) do que positivos (benefícios).

2. Metodologia

O presente trabalho será pautado pela metodologia da Análise Econômica do Direito e, como esta abordagem não deve estar clara para uma parte dos juristas e

economistas convidados à leitura deste texto, cabem alguns esclarecimentos conceituais prévios sobre a AED, também conhecida por Direito & Economia (*Law & Economics*) ou, ainda, por Juseconomia. Por isso, caso queiram, os leitores familiarizados com os conceitos da Análise Econômica do Direito podem saltar esta descrição metodológica (seção 2) e ir direto para “**Erro! Fonte de referência não encontrada.**” (seção **Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Antes mesmo de apresentar o significado de Análise Econômica do Direito, cumpre esclarecer que a AED não se confunde com o Direito Econômico, que é o ramo do Direito dedicado ao estudo da atividade econômica (produção e circulação de produtos e serviços) com preocupações acerca da regulamentação do mercado interno do país. Estão relacionados com o Direito Econômico temas que envolvem, por exemplo, problemas concorrenciais que alteram o equilíbrio do mercado, sendo perfeitamente possível realizar uma análise juseconômica destas questões – vide, por exemplo, a proposta de emprego do ferramental da AED ao Direito Econômico em “Cartel - Teoria Unificada da Colusão” (Gico Jr., 2006).

Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Economia é a ciência social que tem por escopo estudar o comportamento humano diante de recursos escassos. A AED, por sua vez, é o emprego de ferramentas econômicas e de outras ciências afins, também chamadas de sociais, para expandir o alcance do Direito e aprimorar suas normas, notadamente no que se refere à avaliação de possíveis consequências de alterações nas estruturas normativas. A Análise Econômica do Direito, por meio dos instrumentos de exame próprios das ciências econômicas, busca compreender os fatos sociais (diagnose) para antever comportamentos humanos (prognose) diante de possíveis alterações das estruturas de incentivos destes agentes (Gico Jr., 2010).

Deixando o histórico de surgimento da Escola Juseconômica para outra oportunidade, é importante reconhecer que, apesar da evolução oriunda da separação entre de "ser" (análise positiva) e o "dever ser" (análise normativa), o Positivismo jurídico, devido à sua dificuldade de investigar os fatos sociais, não era capaz de dar respostas satisfatórias à sociedade. Era, então, preciso reestabelecer o diálogo entre o Direito e as demais ciências sociais e, nesse sentido, a AED seria uma alternativa capaz de fornecer: um arcabouço teórico robusto; a possibilidade de levantamento e teste de hipóteses; e, ainda, a flexibilidade necessária à aplicação dos seus instrumentos a situações específicas (Gico Jr., 2010). Perante esse difícil contexto histórico (pós-Positivismo) de impasses ao avanço da "ciência normal", surge, reativamente, um novo paradigma científico, ou revolução científica (Kuhn, 1998) das ciências jurídicas.

Assim como é rotineiro que se misture AED com o Direito Econômico, é comum que se confunda Economia com termos afeitos ao comércio, como, por exemplo, taxas de juros, cotação de moedas, balança comercial etc. Sob essa influência, na linha dos exemplos supramencionados, as perguntas mais corriqueiramente ligadas às ciências econômicas são: qual a influência das taxas de juros sobre o desenvolvimento de novos empreendimentos? Como a cotação do dólar afetará os índices de inflação? Por que uma balança comercial negativa (em déficit) é considerada um indicador negativo para o país? Etc.

O fato é que, embora se tenha convencionado nomear o conjunto dos temas supramencionados desta maneira, contraintuitivamente a Economia não se caracteriza pelo seu objeto de estudo e sim por um método de investigação científica (Gico Jr., 2010). Por isso, outras perguntas (aparentemente não relacionadas com a disciplina) são tão econômicas quanto aquelas do parágrafo anterior, como, por exemplo: por que as pessoas respeitam o limite de velocidade nas vias onde há

fiscalização eletrônica, mas não o fazem em autoestradas desprovidas deste tipo de controle de velocidade? Por que os inventores preferem guardar suas invenções em segredo⁴ (quando conseguem fazê-lo) a solicitar proteção estatal por meio da patente⁵? Por que é tão difícil alugar um imóvel no Brasil?

Por mais estranho que possa parecer, a Economia, por ser um método de investigação científica (característica que a define), é capaz de dar respostas a todas as perguntas dos dois parágrafos anteriores, sendo, portanto, possível estender o método econômico a temas exógenos ao comércio⁶, como, por exemplo, poderia ser o caso de uma análise econômica dos relacionamentos conjugais. Enfim, tudo aquilo que envolve os processos decisórios (comportamento) diante de alternativas pode ser estudado pelo método econômico (Gico Jr., 2010). Aliás, da maneira como se convencionou nomeá-los, o termo "Método Econômico" deveria estar para a "Economia" da mesma maneira que o "Direito" está para a "Lei" (Mendes, 2014, p. 17), mas essas discussões epistemológicas são demasiadamente complexas para caber numa simples descrição metodológica.

Sendo a Análise Econômica do Direito uma abordagem do Direito por meio dos métodos econômicos de investigação científica, ela pode ser positiva, dedicando-se ao exame do "ser", ou normativa, debruçando-se sobre a análise do "dever ser". Então, conforme Gico Jr. (2010), enquanto a AED positiva é voltada ao

4 "Os segredos industriais são toda e qualquer informação relativa à fabricação ou que diz respeito ao negócio que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de vantagem diante de seus concorrentes" **Fonte bibliográfica inválida especificada..**

5 "Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente" **Fonte bibliográfica inválida especificada..**

6 Um dos pioneiros a se aventurar na aplicação do *approach* econômico a questões exógenas às tradicionalmente enfrentadas pela Economia foi Gary Stanley Becker, agraciado com o Prêmio Nobel de Economia (1992) justamente por estender a análise microeconômica para uma ampla gama de comportamentos e cooperações humanas, como a alocação do tempo dentro das famílias e o crime, por exemplo. Para verificação de uma parte do trabalho do autor no tratamento desses temas, sugere-se "*The Economic Approach to Human Behavior*" **Fonte bibliográfica inválida especificada..**

estudo das consequências de uma regra jurídica ou política pública adotada, a AED normativa é prescrita para os casos que tratam de escolhas entre possíveis normas ou políticas aplicáveis. Ainda nesse sentido, se, por um lado, a análise positiva pode ser aplicada à verificação dos fatos, a análise normativa pode ser utilizada na investigação de valores.

De qualquer forma, sendo um método, a aplicação mais eficaz da Análise Econômica do Direito é como um meio de se alcançar um fim, e, seja na AED positiva ou na normativa, um juseconomista só se atreverá a opinar sobre qualquer norma a aplicar, ou decisão a escolher, se os parâmetros dos objetivos a ser perseguidos estiverem pré-determinados. Na identificação de objetivos que serão buscados por uma sociedade qualquer, a Análise Econômica do Direito pode até contribuir, limitadamente, como (mais) uma das ferramentas disponíveis ao estudo entre alternativas possíveis (Gico Jr., 2010). Logo, a Análise Econômica do Direito é como uma arma (método/meio) que precisa ser apontada para um alvo (objetivo/fim), mas a escolha deste alvo, contudo, não cabe à arma e sim ao seu detentor – ou, no caso desta comparação, ao construtor do armamento, que, em última análise, é a sociedade (Mendes, 2014, p. 18).

Então, de acordo com o modelo básico de atuação proposto para os praticantes da Análise Econômica do Direito, é fundamental deixar claro que este estudo se pautará pela AED positiva, mais especificamente pela fase de diagnóstico, ou seja, pelo estudo da PI como esta se apresenta na atualidade, sem considerar possíveis alterações na estrutura de incentivos que está posta ou, ainda, sem apreciar as possíveis alternativas de escolhas públicas aplicáveis aos DPI. Além de entender as possibilidades e fases de aplicação da AED, para colocá-la em andamento, é fundamental que seus praticantes compreendam alguns pressupostos basilares da Economia, pois, sem o entendimento destes conceitos, os não-

economistas estariam inabilitados a utilizar o ferramental – da mesma forma que, para aplicar a Análise Econômica do Direito, os não-juristas têm que se dedicar à inteligência da legislação em exame (Mendes, 2014, p. 19).

Um dos pressupostos fundamentais da Economia é a escassez. Não houvesse insuficiência de recursos, numa primeira análise, provavelmente não haveria problemas. Apesar de não serem infinitos, recursos como o ar atmosférico e a luz do Sol incidente sobre a Terra não causam congestionamento (luta por ar respirável ou por iluminação solar) entre os mais de sete bilhões de indivíduos que deles usufruem. Entretanto, recursos dessa natureza são exceções à regra – que é a escassez – e, na maioria dos casos, não há bens disponíveis em abundância para todos os agentes que os desejam, na quantidade que estes gostariam de tê-los (Mendes, 2014, p. 19). Aliás, como bem exposto por Gico Jr. (2010), em última análise, a escassez é a razão para a existência de do próprio Direito, pois, se houvesse bens sobrando para todos os interessados, não haveria disputas entre os agentes sobre estes recursos.

A esta altura, já deve estar claro que, em termos conceituais, os processos decisórios são uma das preocupações centrais da Economia – se não for a principal – e que toda decisão envolve, necessariamente, uma análise de custos⁷ e de benefícios diante dos quais os agentes decidem. Grosso modo, nesse ambiente de prós e contras, ocorre um *tradeoff*, que pode ser resumido como um dilema, pois, na

⁷ É sempre bom reforçar que custos não são, necessariamente, valores pecuniários. No caso do mercado do casamento, por exemplo, quando uma candidata à posição de noiva aguenta as aporrinhações que lhe são impostas pela sua futura sogra, ela está incorrendo em um custo de paciência, esperando pelo benefício de se casar (custo imediato *versus* benefício esperado). No momento em que alguém, noutro exemplo, decide pelo consumo de tabaco, ao invés da abstenção ao fumo, além do valor de mercado do cigarro, este agente sofrerá uma redução dos seus índices de saúde e tal diminuição, ainda que não gere o gasto de um centavo adicional sequer, também é um custo, que é imposto ao agente em troca do prazer que este tem em fumar (benefício imediato *versus* custo esperado). Quando um apreciador de romances televisivos opta por assistir a novela, em detrimento de fazer qualquer outra coisa, ele está utilizando seu tempo em função do benefício (prazer) de fazê-lo (benefício imediato *versus* custo imediato). Enfim, muito além dos valores pecuniários, os custos podem envolver paciência, saúde, tempo etc. (Mendes, 2014, p. 19).

prática, ao optar pelos benefícios de uma das alternativas possíveis, o agente estará perdendo – ou deixando de ganhar – os benefícios que poderiam ser auferidos mediante escolha da outra opção. Nesse dilema (*tradeoff*), o agente deve – ou, ao menos, deveria – estar ciente do custo de oportunidade, que é o preço referente à segunda melhor alternativa e envolve o cálculo de fazer, ou deixar de fazer, algo que seria benéfico para o próprio agente. Mais especificamente o custo de oportunidade é composto pelas perdas provenientes de se abrir mão de uma escolha em detrimento de outra – para se dedicar à leitura deste artigo, por exemplo, é preciso deixar de fazer outras coisas que gerariam benefícios ao leitor (Mendes, 2014, p. 20).

Em um ambiente que envolve escolhas entre alternativas acerca de recursos escassos, os economistas vão dizer que os agentes econômicos (que podem ser pessoas, sociedades empresárias, Estados nacionais etc.), ou simplesmente agentes, têm uma conduta racional maximizadora de utilidade⁸. Eles são seres racionais maximizadores porque, diante de cada escolha, os agentes, na média, agem como se calculassem os custos e os benefícios envolvidos em cada alternativa, para, ao final, majorar seu próprio nível de bem-estar. É importante deixar claro que “agir como se calculassem” é diferente de “efetuar os cálculos”, pois os agentes, notadamente as pessoas, não saem por aí medindo todos os custos e benefícios como se fossem aplicativos de controle financeiro. Contudo, na média, os agentes econômicos atuam

8 A utilidade é uma medida de satisfação relativa de um agente econômico. Para entender seu conceito, basta se lembrar de quando os pais costumam perguntar a seus filhos do que, entre várias opções (doces, brinquedos, passeios etc.), estes mais gostam, a resposta compõe a escala de utilidade de cada criança. Na prática, diante de várias alternativas que lhe são colocadas, os agentes tomam decisões no intuito de aumentar (maximizar) sua própria satisfação (utilidade). O indicador é relativo porque pode ser usado para avaliar uma preferência de determinado agente em comparação com outra utilidade qualquer, do mesmo agente, numa escala de utilidades. Contudo, não é possível comparar a escala de um agente econômico com a de qualquer outro agente, pois as preferências – invariavelmente – variam e, consequentemente, o valor que se dá a determinada utilidade é diferente para todos os agentes econômicos. Portanto, nem mesmo se tratando de dinheiro, um dado valor pecuniário relevante (USD 1.000, por exemplo) não tem a mesma utilidade para dois agentes, ainda que ambos se encontrem nas mesmíssimas condições financeiras, vez que estes certamente dão valores (pessoais) diferentes ao dinheiro em espécie (Mendes, 2014, p. 20).

como se fizessem tais cálculos, na expectativa de aumentar a utilidade que suas escolhas podem (ou não) lhes propiciar. Esse senso de utilidade também não se refere a valores pecuniários e, por isso, ele pode estar perfeitamente relacionado com a satisfação que o agente experimenta ao ajudar o próximo ou, noutro exemplo, com o prazer de contemplar uma música – tudo isso pode ser utilidade para um agente, mas se trata de uma posição pessoal, portanto, subjetiva. Então, os agentes são racionais porque agem como se calculassem custos e benefícios; e são maximizadores de utilidade porque desejam melhorar seus níveis de bem-estar de acordo com aquilo que, conforme suas próprias preferências, eles consideram importante (Mendes, 2014, p. 20).

Neste ponto do texto, é possível que parte dos leitores se pergunte: se os agentes são racionais maximizadores de utilidade, por que uma parcela razoável deles toma decisões aparentemente irracionais minimizadoras de (sua própria) utilidade? Sem mencionar as ocorrências aleatórias – ordinariamente denominadas de “azar” – durante o processo de tomada de decisões, os agentes não conseguem afastar alguns vieses comportamentais de sua análise marginal (custo-benefício). Esses desvios podem ser de toda ordem, mas, normalmente, estão relacionados com algumas informações, inclusive com aquelas atreladas à escolha posta, que os agentes desconhecem, ainda que eles tenham a convicção de que todos os subsídios sobre as opções sejam de seu pleno domínio. Para exemplificar como a assimetria de informações⁹ – que, neste caso, é a diferença entre o que os agentes sabem e aquilo que eles realmente conhecem – afeta o processo de tomada de decisões dos agentes, vale mencionar um exemplo comum: se toda pessoa com uma

9 No caso das barganhas, as assimetrias compõem as diferenças entre as informações que um dos negociantes conhece e aquelas que o outro agente desconhece. No mercado de carros usados, por exemplo, o comprador não tem noção dos defeitos do veículo que está sendo negociado, da mesma maneira que o vendedor não sabe qual seja a real situação financeira do comprador (Mendes, 2014, p. 21).

TV em casa tem plena ciência de que, para manter uma boa forma física, é necessário combinar alimentação saudável com exercícios físicos regulares, por que há tanta gente tentando emagrecer, mas não consegue fazê-lo? Numa explicação resumida, esse fenômeno ocorre porque essas pessoas não conseguem trazer para o presente os benefícios esperados da combinação (de alimentação saudável e exercícios), ponderando “somente” os custos imediatos das suas decisões – caso clássico de benefício esperado *versus* custo imediato (vide nota 7). Avaliando a decisão de outro ângulo – custos esperados *versus* benefícios imediatos (vide nota 7) –, num exame de cenários futuros, as mesmas pessoas não compreendem os possíveis problemas de saúde que serão trazidos pela não-combinação (de atividade física e alimentação saudável), estimando “apenas” os prazeres imediatos de se comer o que se quer e/ou de se manter no conforto do sedentarismo. Esse exemplo de desvio é tão-somente uma das possibilidades relativas aos problemas de cognição que podem ocorrer durante o processo de escolha dos agentes econômicos (Mendes, 2014, p. 21).

Para utilizar o método econômico, tão fundamental quanto o estudo dos processos decisórios dos agentes diante de recursos escassos – talvez até anterior a esta análise – é responder à seguinte questão: trata-se de um contexto hierárquico ou mercadológico? No primeiro contexto, os agentes não têm liberdade de interagir entre si; é o caso, por exemplo, das relações de poder familiar (entre pais e filhos) e das de emprego (Gico Jr., 2010). Nas relações de mercado, os agentes são movidos pelo seu próprio interesse com relação aos recursos e à alocação destes bens. Assim, no contexto mercadológico, nos processos de barganha, é possível deslocar os bens de quem menos os valoriza para quem lhes dá mais valor. Nessa esteira de análise, o equilíbrio só é possível num ambiente propício às barganhas, contexto de mercado, pois, quando um recurso fica na posse quem mais o valoriza, ocorre um equilíbrio

temporário, que se mantém até que apareça um terceiro agente disposto a trocar o bem por outro recurso que o segundo agente valorize ainda mais. Na prática, o equilíbrio nunca ocorre, mas, num contexto de mercado, sem o controle da hierarquia, as interações de troca realizadas entre os agentes econômicos tendem ao equilíbrio. Então, quando a literatura juseconômica faz referência ao mercado, ela não está tratando de assuntos próprios da "Economia". Trata-se apenas de um pressuposto do método econômico, cuja função é informar que o objeto em exame está sob o regime mercadológico (não-hierárquico) e, portanto, tendente ao equilíbrio.

Como é o caso da maioria dos projetos de pesquisa, o intuito desta metodologia é apresentar as bases nas quais o trabalho será lastreado e, neste caso em específico, alguns conceitos servirão para que os futuros praticantes da AED, quando necessário, retornem a esta parte do texto para esclarecer suas dúvidas sobre este ou aquele conceito. Com lastro nos objetivos aqui propostos, realizada uma pequena introdução ao universo da Análise Econômica do Direito, já é possível iniciar o estudo de benefícios e custos da possível adoção do sistema de oposição prévia à concessão de patentes nos termos da proposta do PL 5.402/2013 (Câmara dos Deputados), que fora lastreada no Estudo da Câmara (Lima, et al., 2013).

3. Proposta de Alteração

De acordo com o PL nº 5.402/2013 (Câmara dos Deputados), a pretensão dos autores do Projeto é substituir o texto atual do art. 31 da Lei nº 9.279/1996 ("Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.") pelo seguinte conteúdo da nova redação:

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação de oposição por qualquer pessoa.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, por meio de publicação no órgão oficial, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da oposição.

§ 2º Nos casos em que oposição a um pedido de patente tenha sido apresentada, é facultado ao INPI solicitar pareceres técnicos da Administração Pública, de organizações reconhecidas pelo Governo como órgãos de consulta, e de membros dos corpos docentes e discentes das universidades de ensino superior.

§ 3º Após apresentada oposição, o examinador poderá, mediante exigência fundamentada, solicitar quaisquer esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como a apresentação de documentos suplementares.

§ 4º O examinador deverá obrigatoriamente se manifestar sobre cada oposição apresentada, indicando as razões pelas quais acata ou rejeita as informações ali apresentadas.

No caso da oposição prévia, como bem lembrado pelo Sr. Ricardo Dutra Nunes, sócio da Luiz Leonardos Advogados, em sua apresentação sobre o tema no INPI (Nunes, 2014), análises estatísticas são subsídios importantes, enquanto, por outro lado, exemplos selecionados podem atrapalhar. Esta é a primeira crítica à proposta trazida pelo trabalho do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Lima, et al., 2013), pois, embora o texto traga referências bibliográficas sobre a questão, o embasamento referente à alteração do art. 31 da Lei nº 9.279/1996 recai sobre exemplos de países (selecionados) que adotaram procedimentos semelhantes ao proposto pelo Projeto de Lei defendido pelos autores. Entretanto, posto que haja exemplos de oposições a patentes farmacêuticas apresentadas pela sociedade civil de dois desses países (selecionados), Índia e Tailândia, não há dados estatísticos robustos no trabalho da Câmara dos Deputados, mensurando, por exemplo, custos *versus* benefícios, referentes ao procedimento.

Estendendo a análise do trabalho do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Lima, et al., 2013), é possível criticar a seleção de países que o estudo da Câmara adotara para informar quais deles utilizam, ou não, o instituto da

oposição prévia (quadro comparativo de legislações) e para retirar exemplos de "oposições a patentes farmacêuticas apresentadas pela sociedade civil". As semelhanças entre Brasil, Índia e China levaram estes países a se tornar parte dos BRICS, mas, adotando os parâmetros de discussão utilizados no próprio texto do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, de incentivo à inovação e acesso às tecnologias desenvolvidas, quais as semelhanças entre Brasil e Butão? Considerando padrões metodológicos mínimos, do ponto de vista de inovação, haveria de se configurar níveis similares de atividade industrial entre os países selecionados; e, pelo flanco do acesso, mantendo o foco no setor farmacêutico, conforme adotado pelo trabalho da Câmara, haveria de se verificar alguma similaridade nos sistemas de atenção à saúde pública dos Estados selecionados.

O estudo também menciona um movimento mundial em direção à adoção da oposição prévia e, mais uma vez, confunde a apresentação casos selecionados com dados estatísticos. Em termos populacionais, a afirmação não estaria incorreta, pois aproximadamente um terço do Planeta (2,6 bilhões de pessoas) teria realmente se movimentado em sentido à oposição prévia, considerando que, segundo o estudo em análise, Índia e China adotaram o instituto em 2005 e 2008, respectivamente (Lima, et al., 2013). Contudo, para analisar estatisticamente uma marcha em direção à oposição prévia, seria preciso enfileirar os Estados-Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI¹⁰), relacionando quais países teriam, ou não, adotado o sistema. Mais tarde, lastreado numa metodologia previamente

10 A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra, Suíça, integrante do Sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, é uma das 16 agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem por propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo, através da cooperação entre Estados, e o uso da propriedade intelectual como meio de promoção da inovação e criatividade. Atualmente, é composta de 185 Estados-Membros e administra 24 tratados internacionais. Em resumo, a OMPI trabalha com Estados-membros e as partes interessadas para melhorar a compreensão e respeito por PI no mundo todo, fornecendo análises econômicas e estatísticas, e contribuindo, com soluções baseadas em propriedade intelectual, para o enfrentamento de desafios globais (WIPO, 2013).

estabelecida e de robustez verificável, a análise estatística de tal movimento poderia ser apontada e, com ferramental adequado, devidamente testada. Somente assim, contrapondo a legislação dos 185 Estados-Membros da OMPI, seria possível afirmar que há, ou não, um movimento em direção à adoção do sistema de oposição prévia.

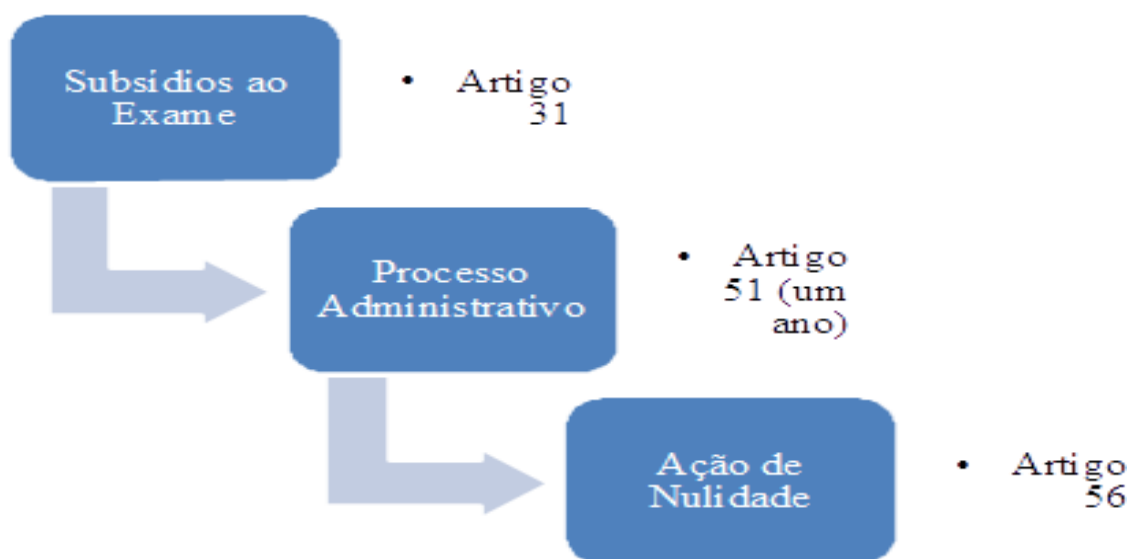
Ao se verificar que, por meio das preferências reveladas a partir do PL nº 5.402/2013 (Câmara dos Deputados), o ímpeto Projeto é o de tornar mais difícil o processo de patenteamento, é preciso enaltecer o PL, pois, num ambiente de mercado, a patente é – ou deveria ser tratada como se fosse – uma exceção. Embora esteja claro que patente não é sinônimo de monopólio, como já exposto e esclarecido no trabalho de Mendes (2014), trata-se de um título de propriedade (carta-patente) que, eventualmente, pode conferir poderes monopolísticos ao seu detentor, o que seria uma interferência no ambiente de livre concorrência. Assim sendo, se, pela leitura da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), tendo o País a livre iniciativa como um de seus princípios constitucionais, qualquer possível ingerência monopolística trazida por determinada carta-patente poderia, em tese, ser considerada uma violação ao princípio constitucional da concorrência. Portanto, ainda que também estejam previstos no texto do art. 5º, XXIX, da Carta (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988), os direitos de propriedade industrial, notadamente as patentes, devem ser concedidos com o mote de promoção do desenvolvimento tecnológico, econômico e social.

4. Procedimento de Oposição – Como É

A LPI permite a apresentação de subsídios (documentos e informações) ao exame, conforme leitura do art. 31 da Lei nº 9.279/1996 (BRASIL), os quais podem ser oferecidos desde a publicação do pedido na RPI até sua concessão, ou arquivamento, pelo INPI. Concedida a patente, de acordo com os arts. 50 e seguintes

da LPI (BRASIL, 1996), cabe aos interessados na nulidade do título de propriedade, pelo prazo de um ano, ingressar com um processo administrativo junto ao INPI. Decorrido o prazo para o processo administrativo, em conformidade com o art. 56 da Lei nº 9.279/1996 (BRASIL), a "A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse".

Figura 1: Procedimento de Oposição



Fonte: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL).

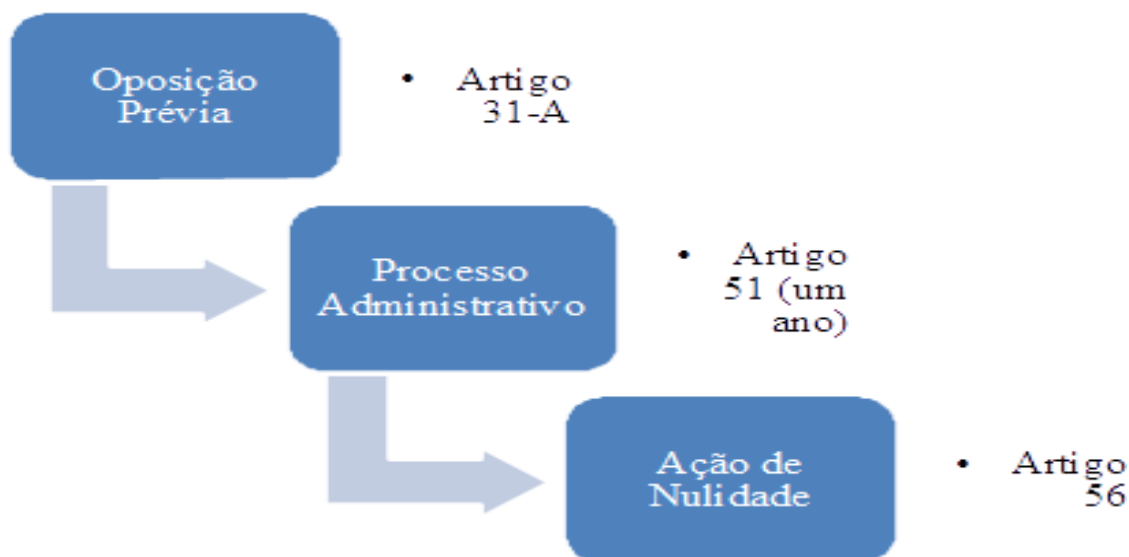
Elaboração própria.

5. Procedimento de Oposição – Como Ficaria

Mundo afora, enquanto as discussões sobre o sistema de oposição à concessão de patentes circulam em torno de quando o procedimento pode, ou não, ser adotado, no Brasil, de acordo com o texto trazido pela Câmara (Lima, et al., 2013), não é esse o mote da questão. Por aqui, o problema recai sobre a sistematização processual, com foco na troca de procedimentos: da atual possibilidade de apresentação de subsídios ao exame da patente, que pode ocorrer

até a data da efetiva análise, para hipótese de oposição prévia à concessão de patentes, que passaria a vincular o INPI à obrigatoriedade de apresentar uma resposta formal a qualquer oposição eventualmente apresentada.

Figura 2: Procedimento de Oposição



Fonte: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL).

Elaboração própria.

Na prática, em tese, a mudança geraria mais custos ao processo de exames de patentes, podendo causar efeitos contrários aos resultados esperados quando da apresentação do PL. Na sua busca pela proteção de organizações de C&T com menor poder aquisitivo, o estudo da Câmara (Lima, et al., 2013) não tomou o cuidado de investigar alguns itens básicos que inferem sobre o processo de patenteamento regido pela atual Lei nº 9.279/1996, como, por exemplo: i) quem são as pessoas (naturais e jurídicas) que mais apresentam subsídios ao exame; ii) quem são as pessoas que mais “sofrem” subsídios ao exame de seus pedidos de patente; iii) qual seria o atraso imposto pela obrigatoriedade de manifestação do INPI; iv)

quais seriam os custos (sociais totais) e benefícios (sociais totais) envolvidos em uma possível alteração do procedimento; etc.

6. Análises Conclusivas

Em estudos futuros, seria importante avançar nos dados estatísticos, mas, antes disso, é sempre bom ter como objetivo uma análise de eficiência (*Law & Economics*) do sistema nacional de patenteamento, uma vez que, por definição, não há modelos bons ou ruins (Nunes, 2014). Aos olhos da Análise Econômica do Direito, o que há são sistemas mais eficientes e menos eficientes, do ponto de vista social, ou seja, em uma análise que, sem separações ideológicas, contemple os diversos atores envolvidos no processo de exame e concessão de patentes.

Nas próximas análises do sistema proposto pelo PL, é preciso questionar a hipótese de movimento mundial em direção à adoção da oposição prévia, sem confundir a apresentação casos selecionados com dados estatísticos, trazendo dados da OMPI e, principalmente, considerando que, mesmo que haja um movimento em determinada direção, isso não quer dizer que, necessariamente, o Brasil deva adotar tal posicionamento.

Os possíveis aumentos do tempo de exame dos processos e, conseqüentemente, de custos atinentes ao sistema de patentes também não podem ser desconsiderados em qualquer análise custo-benefício que, no futuro, pretenda-se fazer sobre o sistema de oposição prévia.

Os custos relacionados com toda e qualquer alteração legislativa, incluindo a eventual insegurança jurídica eventualmente trazida pela mudança da Lei nº 9.279/1996, não foram sequer mencionados pela justificativa trazida pelo estudo da Câmara dos Deputados. Em futuras análises relativas à instituição da oposição prévia à concessão de patentes, esses custos também não podem ser esquecidos.

E, por fim, os benefícios relativos à modificação do procedimento não foram estatisticamente analisados no Projeto de Lei nº 5.402/2013, tampouco no estudo trazido pela Câmara dos Deputados. E, para avaliar a proposta com mais robustez, é preciso realizar estudos quantitativos e qualitativos sobre um tema que, em tese, teria a importância de alterar o sistema de concessão de direitos de propriedade industrial do País.

REFERÊNCIAS

BRASIL. (11 de dezembro de 1970). Lei de Criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm

BRASIL. (05 de outubro de 1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm

BRASIL. (30 de dezembro de 1994). **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm

BRASIL. (14 de maio de 1996). **Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm

BRASIL. (10 de fevereiro de 1999). **Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9787.htm

BRASIL. (02 de dezembro de 2004). **Lei da Inovação - Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 2004**. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm

Câmara dos Deputados. (2013). **Projetos de Leis e Outras Proposições**. Acesso em 17 de setembro de 2014, disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=572965>

Conselho Federal de Farmácia - CFF. (22 de julho de 2014). Fonte: <http://www.cff.org.br/>

Conselho Federal de Farmácia. (22 de julho de 2014). Fonte: <http://www.cff.org.br/pagina.php?id=140>

Gico Jr., I. T. (2006). **Cartel - Teoria Unificada da Colusão.** São Paulo, São Paulo, Brasil: Lex Editora.

Gico Jr., I. T. (2010). Metodologia e Epistemologia da Análise Econômica do Direito. **Economic Analysis of Law Review**, 1, 7-32.

INPI. (28 de dezembro de 2012). **Instituto Nacional de Propriedade Industrial.** Fonte: <http://www.inpi.gov.br/portal/>

Kuhn, T. S. (1998). **A Estrutura das Revoluções Científicas** (5ª ed.). São Paulo: Perspectiva.

Lima, N., Paranaguá, P., Cerqueira, L., Zucoloto, G., Souza, A. d., Mattos, C. C., . . . Freitas, M. J. (2013). **A Revisão da Lei de Patentes:** Inovação em Prol da Competitividade Nacional. Brasília, Brasília, Brasil: Edições Câmara.

Mendes, D. R. (14 de março de 2014). A Função Social da Propriedade Intelectual. Dissertação de Mestrado, 106. Brasília, DF, Brasil: Univesridade Católica de Brasília.

Ministério da Saúde. (06 de dezembro de 2013). Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1227

Nunes, R. D. (2014). **Oposição Prévia à Concessão de Patentes** - Art. 31 da LPI. Patentes: Inovação em Prol da Competitividade Nacional, (p. 11). Rio de Janeiro.

WIPO. (29 de julho de 2013). **World Intellectual Property Organization.** Acesso em 20 de maio de 2013, disponível em <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>

WTO. (29 de julho de 2013). **World Trade Organization.** Fonte: <http://www.wto.org/>