

PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: UMA EXCEÇÃO QUE VIROU REGRA

Dany Rafael Fonseca Mendes *

Michel Angelo Constantino de Oliveira **

Adalberto Amorim Pinheiro ***

RESUMO

Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei (PL) para, entre outras tantas alterações, derrogar o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 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, reduzir a recorrência de exclusividades de mercado superiores a vinte anos advindas de patentes, que, diuturnamente, são concedidas dez anos após o depósito do pedido, especialmente no setor farmacêutico, fazendo da exceção legal uma regra. Embora a proposta de alteração não ataque a causa do problema, que é o acúmulo de depósitos de patentes, seja por reduzir os custos oriundos da insegurança jurídica trazida pelo referido dispositivo legal, o PL merece atenção, pois coloca o sistema de propriedade intelectual brasileiro, notadamente o seu atraso na análise e concessão de direitos, em foco.

* Artigo recebido em: 05/10/2014.

Artigo aceito em: 23/11/2014.

* É mestre em Análise Econômica do Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB); e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Atualmente é consultor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS); instrutor da disciplina Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, módulo de Direito Empresarial, ofertada pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília (CDT/UnB) a alunos de graduação da UnB; advogado associado da Pinheiro & Mello Advogados (P&M); e pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa de Inovação em Saúde (GIS).

** 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.

*** Advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto; Pós-Graduado em Contratos Comerciais (UCP-PT); Mestre em Direito Privado (UCP-PT/Rev. UFMG); Doutorando em Economia (Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual - UA/PT); Doutorando em Biotecnologia (Bionegócios e Marcos Legais em Biotecnologia - UFAL/Renorbio). Palestrante e Gestor com experiência em inovação e propriedade intelectual, foi professor colaborador em temas como "Empreendedorismo", "Inovação", "Contratos" e Propriedade Intelectual em vários programas de pós-graduação da Universidade de Brasília, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica de Brasília, do programa de Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede BIONORTE, bem como em vários projetos do MEC, MCTI e MDIC.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Patentes. *Backlog*. Análise Econômica do Direito.

ABSTRACT

A draft legal amendment to the National Congress, among many other changes, to waive the sole paragraph of article 40 of Law No. 9279 of 14 May 1996. According to the justifications presented in a study of its own House of Representatives, the intent of the bill is to make the strongest patent and also reduce the recurrence of exclusives higher market twenty years arising from patents, which incessantly, are granted ten years after the filing of the application, especially in the pharmaceutical industry, making the statutory exception rule. Although the amendment does not attack the cause of the problem, which is the accumulation of patent applications, either by reducing the costs arising from legal uncertainty brought by the same law, the bill deserves attention because it puts the intellectual property system Brazilian, notably its delay in examining and granting rights in focus.

Keywords: Intellectual Property. Patents. Backlog. Law & Economics.

Sumário

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 *Backlog*
- 1.2 Proposta de Alteração Legislativa
- 1.3 *Sham Litigation*

2. Análises Conclusivas

3. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

É comum que, nas discussões sobre propriedade intelectual (PI), os especialistas teimem em citar a vanguarda do Brasil na assinatura e ratificação dos tratados internacionais sobre o tema. Isso, a contrário senso, não coloca o País entre os que contam com a legislação mais avançada sobre PI, tampouco pode ser considerado um indicativo de excelência no sistema nacional de concessão e proteção desses direitos. O Brasil é sempre citado como um dos quatorze signatários originais da Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, primeira tentativa de harmonização daquilo que se convencionou chamar de Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, mas, na verdade, o País só aderiu plenamente às regras da Convenção, recepcionando o sistema por meio de uma lei¹, em 1992.

Na ocasião da adesão do Brasil às regras da CUP, vigia no País o Código de Propriedade Industrial (BRASIL, 1971), instituído pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – e revogado pela LPI² em 1996. O antigo Código, por exemplo, excluía os setores farmacêutico e alimentício do direito de peticionarem pela proteção de mercado, via carta-patente, para seus produtos e processos. Este e outros pontos daquele Código de Propriedade Industrial não estavam alinhados às “tendências” mundiais, notadamente àquelas que representavam os interesses de alguns países desenvolvidos – sobretudo dos Estados Unidos da América, da União Europeia e do Japão – como foi possível verificar mais tarde, em 1994, durante as negociações para a elaboração do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados

¹ Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992 (BRASIL), que promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

² Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

ao Comércio (TRIPS³). Em termos de PI, não faltam discussões sobre o que venha a ser, ou não, uma legislação avançada. O fato de excluir a possibilidade de obtenção de determinados direitos de propriedade industrial para alguns setores não significa, necessariamente, que a legislação esteja atrasada – como, aliás, costuma ser a justificativa para esse posicionamento: proteção da indústria nacional. Contudo, o fato é que, quando da adesão do Brasil às regras da CUP, em 1992, o Código de Propriedade Industrial do País já contava com mais de duas décadas de vigência e, comparativamente, a idade daquela legislação começava a pesar. Deixando de lado os possíveis posicionamentos sobre a matéria, posto que seja plenamente possível advogar pela atualidade do Código de 1971, os avanços das décadas de 1980 e 1990, especialmente no setor de Biotecnologia⁴, trouxeram grandes desafios ao sistema internacional de propriedade intelectual. Nesse sentido, não apenas a legislação brasileira precisava ser atualizada, mas todas os países que, mesmo a longo prazo, almejassem competir num mundo de crescente importância dos ativos de PI pre-

³ O Acordo TRIPS (do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) é um tratado multilateral, integrante do conjunto de acordos assinados no final de 1994, durante a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) – nascida em 1º de janeiro de 1995, a OMC é uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU) e todas as suas realizações são o resultado das negociações das quais é foro. A maior parte do trabalho da Organização vem das negociações ocorridas entre 1986 e 1994, chamadas de Rodada Uruguai de Negociações, e daquelas ocorridas no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglês). Atualmente, a OMC é o foro anfitrião de novas negociações, no âmbito da "Agenda de Doha para o Desenvolvimento", lançado em 2012. Além das negociações comerciais, a Organização desenvolve, entre outros papéis, a implementação e monitoramento de acordos comerciais, a solução de controvérsias no âmbito da Organização, a construção de capacidades comerciais nos países em desenvolvimento e a divulgação do trabalho da Agência (World Intellectual Property Organization - WIPO, 2014). No Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio foi ratificado por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL).

⁴ Segundo Assumpção (2001, p. 4), o número de patentes concedidas nos EUA, que se encontrava em estagnação há aproximadamente uma década, voltou a crescer a partir de 1980. A hipótese levantada pelo autor é a de que essa tendência, revelada pelos números do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) apresentados em sua pesquisa, estaria diretamente ligada à “evolução da cobertura jurídica dada às invenções de biotecnologia”.

cisavam trabalhar pela modernização de suas regras sobre o tema (Assumpção, 2001, p. 4).

Havendo uma hipótese real de que a legislação nacional carecia de modernização, cabe verificar a situação de funcionamento do sistema nacional de propriedade intelectual, notadamente no que se refere ao processo de depósito, exame e concessão de patentes. No Brasil, atualmente, apesar de não haver índices confiáveis a respeito do tema, vez que o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI⁵) não divulga os dados, estima-se que, da entrada do pedido no Instituto à concessão da carta-patente, o INPI demore, em média, aproximadamente dez anos. O prazo de validade de uma patente, segundo as obrigações estabelecidas pelo artigo 33 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio é de vinte anos. Esta é a mesma vigência contemplada pelo artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, mas, como bem citado na 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), a legislação brasileira foi além e, no seu parágrafo único, informa:

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

⁵ 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 (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2012).

Em resumo, se, por hipótese, o INPI demorasse quinze anos para analisar um pedido de patente de determinado produto ou processo, e, se, nesse mesmo caso, a patente fosse concedida, o título de propriedade conferido pelo Instituto vigeria por mais dez anos, contados da data da concessão. Se, ainda nesse caso hipotético, fossem considerados os quinze anos consumidos na análise do pedido, somados aos dez garantidos pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, o depositante teria uma proteção de vinte e cinco anos conferida ao produto ou processo patenteado. Logo, por ineficiência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, há patentes sendo estendidas – indevidamente, no entendimento de Lima, et al. (2013) – para além dos vinte anos previstos em TRIPS.

À demora do INPI, adicione-se o parágrafo único do artigo 40 da LPI, além da possibilidade de recorrer indefinidamente (às vezes, abusivamente, como se verá em “*Sham Litigation*”, abaixo) ao Poder Judiciário, e está estabelecida uma tragédia no âmbito concorrencial. É esse drama que, doravante, pretende-se abordar no presente trabalho, o qual, além desta “INTRODUÇÃO” e do “Objetivo”, será dividido em “Metodologia”, seção na qual serão expostos o método de aproximação científica ora utilizado e demais observações sobre os procedimentos operacionais adotados neste estudo, em “**Erro! Fonte de referência não encontrada.**”, seção em que estarão concentradas a proposta parlamentar e, conseqüentemente, as análises críticas à sugestão trazida pela Câmara dos Deputados frente ao problema do acúmulo de pedidos de patentes no INPI, e, nas “Análises Conclusivas”, seção na qual serão exibidas as considerações finais sobre o tema.

Objetivo

O presente trabalho tem por objetivo colocar em discussão a proposta parlamentar para o fim da extensão do prazo de patentes cujo processo de exame consoma mais de dez anos, atualmente contemplado pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, e a possibilidade de redução substancial das ações judiciais pró-extensão.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa teórica, de abordagem empírica e qualitativa, com revisão bibliográfica de apontamentos específicos sobre o tema, especialmente de documentos oficiais disponíveis ao público.

Primeiramente, dada a limitação de escopo proposta para este trabalho, serão apresentados, pela ordem, o “*Backlog*”, raiz de um problema que, legalmente, vem à tona por força do parágrafo único do artigo 40 da LPI e será tratado em “Proposta de Alteração Legislativa” e a “*Sham Litigation*”, que, apesar de ser apenas uma possibilidade atrelada à garantida trazida pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, será exposto anteriormente às “Análises Conclusivas”.

1.1 *Backlog*

Uma das questões que merecem destaque em qualquer trabalho que trate do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, é a fila de espera pelo exame dos pedidos de patentes depositados no INPI. E, no combate a este problema, a hipótese de limitar a vigência das patentes ao prazo (máximo) de vinte anos, poderia retirar os grandes *players* da zona de conforto em que se encontram. Afinal, de acordo com a legislação atual, devido à possibilidade de extensão das patentes causada pela falta de estrutura adequada do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, as organizações em-

presariais não têm, em tese, incentivos adequados para pressionar o poder público a dar mais agilidade ao processo. Por outro lado, à medida que esse *backlog* lhes trazer desconforto, os mesmos *players* passariam, em tese, a pressionar a Administração Pública Federal por exames mais ágeis, e tal pressão, também em tese, traria mais celeridade aos processos de exame e, consequentemente, à concorrência de mercado.

Não há dúvidas de que o atraso no exame das patentes causa insegurança jurídica não apenas para os depositantes de patentes, mas, também, para seus potenciais concorrentes, bem como para a sociedade como um todo.

Além dos malefícios concorrenciais causados pelo próprio atraso da Autarquia na concessão de direitos de propriedade intelectual e da insegurança jurídica já mencionados, a demora do INPI pode causar uma pressão no próprio Instituto para que este, na ânsia de reduzir seu *backlog*, “dê vazão” aos pedidos de patentes em atraso, e, nesse afã, tal esforço poderia resultar em patentes de má qualidade, expedidas às pressas. Como trazido pelo estudo da Câmara dos Deputados (Lima, et al., 2013): “Não basta apenas diminuir o *backlog* dos exames de patentes e, inclusive sob esse pretexto, diminuir a qualidade no exame.” Sobre esse mesmo tema, o Relatório Hargreaves (2011), do governo do Reino Unido, é também enfático:

O aumento da pressão sobre escritórios de patentes para examinar o grande número de pedidos [de patentes] e reduzir esses atrasos [*backlogs*] podem levar à concessão de patentes de qualidade ainda mais baixas, agravando os custos de incerteza.

O número de examinadores de patentes do INPI não vem acompanhando o aumento dos pedidos de patentes, o que, dentre outros motivos, vem gerando esse atraso considerável na concessão de direitos de propriedade industrial, especialmente de marcas e patentes. Sob essa ótica, de falta de pessoal

para execução do trabalho, fica fácil entender o problema do *backlog* do INPI diante de um quadro comparativo elaborado para três escritórios de patentes: o europeu (*European Patent Office*); o estadunidense (USPTO); e o brasileiro (INPI). Na

Figura 1 (“Quadro Comparativo – Escritórios/*Backlog*”), além do *backlog* (número de pedidos de patentes acumulados, aguardando pelo exame), estarão expostos dois dados que, costumeiramente, estão relacionados à agilidade no processamento dos exames de patentes: número de examinadores; e número de depósitos por ano.

Figura 1: Quadro Comparativo – Escritórios/*Backlog*

Introdução	Introdução	Introdução	Introdução
Introdução	Introdução	Introdução	Introdução
Introdução	Introdução	Introdução	Introdução
Introdução	Introdução	Introdução	Introdução

Ainda que a eficiência de um escritório de exames de patentes não seja diretamente proporcional à sua quantidade de examinadores, é impossível negar que, nas mesmas condições técnicas de trabalho (pessoal qualificado, estruturas física e de tecnologia da informação etc.), há uma relação clara entre *backlog*, número de examinadores e número de depósitos de patentes por ano – daí a escolha desses dados pela Confederação Nacional da Indústria, acima.

As informações trazidas pela

Figura 1 são preocupantes, pois relevam a fragilidade do sistema de concessão de direitos de propriedade industrial brasileiro. Em números absolutos, se realizada uma análise perfunctória, tem-se a impressão de que os EUA

apresentam um *backlog* muito superior ao do Brasil – quase o dobro do acúmulo de pedidos nacionais (763.393 *versus* 445.994). Outra falsa impressão de ineficiência do sistema norte-americano pode advir de uma avaliação superficial da quantidade de depósitos de patentes por ano naquele País (480.000, na ocasião da apresentação da CNI, em 2010), comparando-se aquela quantidade aos 30.000 pedidos depositados no INPI a cada ano. Todavia, tratando-se de eficiência de exame, em termos de prazo, ambos os dados têm sua importância diminuída frente ao número de examinadores de cada escritório de marcas e patentes. Enquanto o USPTO contava com 5.600 examinadores – o que, no processamento da quantidade de pedidos anualmente depositados, daria uma média de aproximadamente 86 depósitos de patente por examinador por ano –, o INPI contabilizava, na ocasião da apresentação da CNI (2010), exatos 273 examinadores – o que daria uma média de 110 depósitos de patente por examinador por ano. Isso significa que, se fosse possível processar todos os pedidos depositados por ano, cada examinador brasileiro tem 27 % mais pedidos para examinar do que seu par norte-americano. Portanto, supondo-se que o número dos EUA fosse o ideal e supondo-se que cada examinador (independentemente de sua nacionalidade) fosse capaz de avaliar 86 pedidos, o acúmulo de depósitos de patentes no Brasil seria majorado em 27 % ao ano, mais que dobrando a cada quatro anos.

Ainda com base no “Quadro Comparativo – Escritórios/*Backlog*”, isolando a questão da quantidade de examinadores dos escritórios, pode-se aferir que, se a quantidade de avaliadores fosse suficiente ao exame de toda a demanda anual, o USPTO teria um *backlog* de 1,59 anos, enquanto o INPI apresentaria 14,87 anos de pedidos de patentes acumulados – um *backlog* 9,35

vezes maior que o norte-americano. Esta é, portanto, a informação que confirma a ineficiência de um sistema de análise e concessão de direitos de propriedade industrial, ou seja, no Brasil, há (quase) quinze anos de depósitos de patentes em atraso, aguardando pelo exame técnico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Logo, se, na média, o INPI tem consumido mais de dez para examinar cada pedido de patente e se o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 concede uma vigência mínima de dez anos aos depósitos cujo exame leva mais de uma década, não é difícil concluir que a maioria das patentes concedidas pelo Instituto terá uma vigência superior ao prazo exigido por TRIPS (20 anos). A exceção virou regra! E um dispositivo criado para amenizar a insegurança jurídica criada pela expectativa de espera dos depositantes acabou se tornando um instrumento de majoração da insegurança jurídica de todo o sistema de propriedade industrial.

Identificada a raiz do problema relativo à extensão das patentes para além da previsão comum aos assinantes do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, o *backlog*, é necessário expor o projeto de modificação do dispositivo que, legalmente, permite essa dilatação automática de prazos, o parágrafo único do artigo 40 da LPI. Ainda assim, é imperioso ressaltar que a proposta de exclusão do referido parágrafo não soluciona a questão do *backlog* e, ainda, que, não fosse o acúmulo de pedidos de patentes no INPI, o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 seria inócuo.

1.2 Proposta de Alteração Legislativa

O Projeto de Lei (PL) nº 5.402/2013 foi colocado em trâmite no Congresso Nacional para, entre outras propostas de modificações, alterar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL). 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 artigo 40; alterar seus artigos 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C; e, ainda, acrescentar os artigos 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).

Focando tão-somente na proposta de revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, a justificativa do PL nº 5.402/2013 para tal supressão repousa na recorrência de exclusividades de mercado advindas de patentes, as quais, diuturnamente, são concedidas dez anos após o depósito do pedido, especialmente no setor farmacêutico. Embora a publicação da Câmara dos Deputados (Lima, et al., 2013) não estabeleça uma relação direta entre o parágrafo único

do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 e o fenômeno do abuso do direito de petição, trata-se de uma preocupação que, no presente trabalho, em função de sua presença constante nos tribunais, será analisada.

Mesmo que, em sua apresentação em fórum (INPI, 2014) para discutir uma possível supressão do parágrafo único do artigo 40 da LPI, a INTERFARMA afirme que “Apenas 1% das decisões administrativas sobre patentes são judicializadas” e que o “Par. Único do Art. 40 está em vigor há 17 e NUNCA foi judicializado”, a existência desse dispositivo legal permanece sendo fonte de controvérsias e discussões. Afinal, mesmo que a Associação não registre ações judiciais sobre o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 promovidas pelas associadas da INTERFARMA, o referido dispositivo legal tem motivado, ainda que indiretamente, ações judiciais. O exemplo mais recente ocorreu em setembro de 2013, quando a Procuradoria Federal Especializada do INPI ingressou em uma ação contra vários réus, todos estes detentores de cartas-patentes emitidas pela própria Autarquia, solicitando a correção do prazo de vigência de mais de duzentas patentes de fármacos e agroquímicos – setores para os quais a legislação de propriedade industrial anterior à LPI não conferia proteção patentária. Essas patentes, conhecidas por *mailbox*, referiam-se a pedidos depositados no Instituto entre o início da vigência de TRIPS e a entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996. Em resumo, TRIPS entrara em 1º de janeiro de 1995 e a LPI, devido ao período que decorre entre o dia da publicação de uma lei e a data em que esta norma entra em vigor (*vacatio legis*), passou a vigor a partir de 14 de maio de 1997. Durante aquele período, como não havia regulação interna e como o Brasil estava obrigado por TRIPS a conceder patentes para todos os setores tecnológicos, os depósitos de pedidos de paten-

tes ora realizados ficaram “guardados” (*mailbox*), aguardando pelo início de vigência da nova legislação de propriedade industrial. Embora se tratasse de uma ação pontual da Procuradoria do Instituto, o processo somente surgiu em função do parágrafo único do artigo 40 da LPI, vez que, entre 1º de janeiro e 14 de maio de 1997, não havia que se falar em prazo de vigência (mínimo) de dez anos.

Então, mesmo que os detentores de direitos sobre patentes de invenção e modelos de utilidade não procurem o Poder Judiciário em função do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, como verificado na ação movida pela Procuradoria do INPI, o dispositivo ainda guarda a capacidade de gerar discussões judiciais e, em função dessa possibilidade de insegurança jurídica, a discussão sobre o tema merece a atenção de todos os envolvidos – do Estado, da academia, das organizações empresariais etc.

Ademais, numa Análise Econômica do Direito (AED⁶), a mera existência de um aparato legal que lance dúvidas sobre qual seja o prazo real de vigência de um direito qualquer, como é o caso do parágrafo único do artigo 40 da LPI, já representa um custo significativo. Para entender este ponto, de custos adicionais provocados por dúvidas sobre determinações legais, não é necessário entender de AED, bastando fazer a seguinte comparação e, consequentemente, o questionamento que se segue ao confronto de legislações: na imensa maioria dos Estados-Membros da OMC (signatários de TRIPS, portanto), uma

⁶ 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).

patente vige por vinte anos, enquanto, no Brasil, o mesmo direito de propriedade industrial pode viger por vinte anos da data do depósito ou, dependendo da demora do INPI, por uma década após a concessão da carta-patente – qual desses ambientes gera mais insegurança jurídica (custos) para a iniciativa privada?

Essa última análise, de custos gerados pela insegurança jurídica advinda do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996, embora tal justificativa não conste na publicação do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Lima, et al., 2013), é fundamental para entender o referido dispositivo legal e as implicações de sua existência.

Posto que, de acordo com os exemplos e bibliografia trazidos ao presente estudo, o abuso do direito de petição não esteja diretamente ligado ao dispositivo que se pretende-se revogar pelo PL 5.402/2013, é importante abrir um pequeno parêntese para o excesso de judicialização no sistema de propriedade intelectual.

1.3 *Sham Litigation*

Como já mencionado na seção 1.2, para os fins deste estudo, existe um problema fundamental, constituído pelo atraso do INPI na concessão de patentes e pelo consequente *backlog*, que encontra resvala em um dispositivo legal criado para a concessão de uma vigência mínima de dez anos, contados da data do depósito do pedido, para as patentes ora concedidas pelo Instituto. Nesse âmbito, a possibilidade de ocorrência de abusos do direito de petição, ou *sham litigation*, é tão-somente uma possibilidade que pode, ou não ocorrer. Contudo, trata-se de um tema que, durante a discussão sobre quaisquer possibilidades de judicialização envolvendo ativos de propriedade indus-

trial, merece atenção. Então, embora não tenha sido o foco deste texto vasculhar as bases do Judiciário à procura de processos que, concomitantemente, tratem do parágrafo único do artigo 40 da LPI e do abuso do direito de petição, cabe aqui uma pequena explicação sobre este termo.

A expressão *sham litigation*, ou “abuso do direito de petição”, apesar de estar intrinsecamente ligada a processos sobre direitos de propriedade intelectual, não é uma prática restrita à administração desses direitos. Trata-se de uma conduta anticompetitiva que, por meio de ações movidas no âmbito do Poder Judiciário, tem por meta causar prejuízos a um concorrente direto do reclamante, atingindo negativamente o reclamado, de forma que este enfrente dificuldades financeiras, estruturais e de reputação. Na *sham litigation*, normalmente, o autor da ação não tem chances reais de sucesso, mas é justamente esta conduta que, ao impor prejuízos desnecessários aos rivais de quem indevidamente recorre ao Judiciário, caracteriza o abuso do direito de petição.

Para o professor Felipe Mascarenhas Tavares, *sham litigation* é uma ação “promovida no âmbito do Poder Judiciário que careça de bases objetivas e fundamentadas e de expectativa plausível e razoável de sucesso, com a finalidade disfarçada de prejudicar concorrente direto.” (TAVARES, 2011, p. 1). Já a Professora Shirlei Silmara de Freitas Mello, em sua publicação sobre processos administrativos, discorre sobre o abuso do direito de petição, abordando os seguintes aspectos:

Sham significa imitação, réplica, falsa amostra; engodo, farsa; fingimento; falsidade, leviandade. O instituto do *sham litigation* ou abuso do direito de petição desenvolveu-se de forma expressiva nos Estados Unidos, como ressalva à aplicação da doutrina *Noerr-Pennington*.[...] Além das definições legais próprias de litigância temerária, há considerável divergência acerca da frequência de tais impugnações movimentando juízos e outras instâncias decisórias, tais a adminis-

trativa, e as implicações para o bem estar social das várias opções políticas desenvolvidas para limitar tal atuação. Alguns juristas acreditam que SL é um fenômeno substancial e crescente nos EUA e que ela representa um desafio para a atual política antitruste. Outros concebem a temática antitruste com mais simplicidade, encarando os problemas e dificuldades conjuntamente com as respectivas soluções: uma restrição dos direitos de acesso à justiça postos na Primeira Emenda. Definições judiciais de SL apresentam-se discrepantes: Juiz Posner aplicou abordagem custo-benefício (razoabilidade e proporcionalidade) para analisar intenção anticompetitiva e sustentou que, mesmo pretensões não manifestamente infundadas, ou seja, possivelmente fundadas, podem constituir SL. (MELLO, 2010, p. 4).

A limitação ao uso abusivo do direito de petição já se encontra devidamente assentada noutras searas do Direito, sendo relevante, nesse sentido, mencionar o instituto da litigância de má-fé, descrito pelo CPC (Código de Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973) que torna ilícita a utilização do processo com o fim de conseguir objetivo ilegal (artigo 17, inciso III, CPC), além do dever processual genérico de “não formular pretensões, nem alegar defesa, ciente de que são destituídos de fundamento”, previsto no artigo 14 do mesmo Código. Contudo, tratando-se, de conduta sob o direito de petição constitucionalmente assegurado, a *sham litigation* deveria se sujeitar aos preceitos do Direito Concorrencial, podendo, caso reste caracterizada como conduta abusiva, ser considerada infração à ordem econômica, conforme interpretação do artigo 20 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE⁷) em Autarquia, dis-

⁷ O Conselho Administrativo de Defesa Econômica “é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Território nacional, as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011. O Cade tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. Esta entidade exerce três funções:

- Preventiva

Analisar e posteriormente decidir sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência.

põe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências (BRASIL, 1994).

Fechado o parêntese destinado à análise do abuso do direito de petição, cumpre a este trabalho retornar à avaliação da possibilidade de exclusão do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996.

2. Análises Conclusivas

Este trabalho buscou deixar claro que, se tratando de extensões de prazo de vigência de patentes, o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 não é a raiz do problema. Afinal, não fosse o atraso do INPI na análise e concessão desses direitos, somado ao acúmulo dos processos (*backlog*) que não cessam de chegar à Autarquia, o referido dispositivo legal se transformaria em letra morta, perdendo a utilidade prática e servindo, na melhor das hipóteses, de respaldo aos pedidos de patente que, por exceção, demorassem mais de dez anos para ser avaliados.

Mesmo concluindo que o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 não é o problema fundamental em questão, numa análise econômica desta legislação, a simples existência de um dispositivo legal que despeje dúvidas sobre qual seja o prazo real de vigência de um direito qualquer, como é o caso do referido artigo, já representa um custo significativo para a iniciativa privada e, conseqüentemente, para toda a sociedade.

- Repressiva

Investigar, em todo o território nacional, e posteriormente julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência.

- Educacional ou pedagógica

Instruir o público em geral sobre as diversas condutas que possam prejudicar a livre concorrência; incentivar e estimular estudos e pesquisas acadêmicas sobre o tema, firmando parcerias com universidades, institutos de pesquisa, associações e órgãos do governo; realizar ou apoiar cursos, palestras, seminários e eventos relacionados ao assunto; editar publicações, como a Revista de Direito da Concorrência e cartilhas” (Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, 2014).

No âmbito dos temas propostos para o presente estudo, a possibilidade de ocorrência de abusos do direito de petição, ou *sham litigation*, é tão-somente uma possibilidade que pode, ou não ocorrer. Todavia, trata-se de um assunto que, durante a discussão sobre quaisquer possibilidades de judicialização envolvendo ativos de propriedade industrial, carecia de atenção. Por isso, a possibilidade de abuso do direito de petição foi trazida para o texto, mesmo sem que exemplos de ações judiciais dessa natureza tenham sido apresentados no trabalho.

Seja por lançar luzes sobre o problema do *backlog*, vez que, como explicado acima, o dispositivo legal aqui tratado não ser a raiz do problema; seja por discutir a questão da *sham litigation*, que, assim como ocorre com o acúmulo de pedidos de patentes, traz perniciosos prejuízos ao ambiente econômico do Brasil; seja por, de maneira simples, trazer a discussão sobre propriedade intelectual à tona, o PL nº 5.402/2013, não apenas por sua pretensão de derrogar o parágrafo único do artigo 40 da LPI, merece ser amplamente discutido, tanto no Congresso Nacional quanto nos ambientes acadêmico e empresarial.

3. BIBLIOGRAFIA

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA. (2014). Acesso em 29 de setembro de 2014, disponível em <http://www.interfarma.org.br/interfarma.php>

Assumpção, E. (2001). *Notas sobre Patentes e Biotecnologia*. Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Centro de Documentação e Informação Tecnológica - CEDIN, Rio de Janeiro.

BRASIL. (11 de dezembro de 1970). *Cria o 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. (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. (21 de dezembro de 1971). *Código de Propriedade Industrial - Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971*. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm

BRASIL. (11 de janeiro de 1973). *Código de Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973*. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.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. (21 de agosto de 1992). *Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967*. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.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. (11 de junho de 1994). *Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências - Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994*. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8884.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. (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>

Confederação Nacional da Indústria - CNI. (30 de setembro de 2014). Fonte: <http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/2012/03/1,1739/conheca-a-cni.html>

Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. (2014). *Institucional*. Acesso em 01 de outubro de 2014, disponível em <http://www.cade.gov.br/Default.aspx?6dcd4ed259b778d261>

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/>

Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. (2012). Acesso em 28 de dezembro de 2012, disponível em <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/>