

# FABRICAÇÃO LOCAL, LICENÇA COMPULSORIA E IMPORTAÇÃO PARALELA NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SIMONE H. C. SCHOLZE

*Advogada, assessora especial do Ministério da Ciência e Tecnologia, mestre em Direito pela Universidade de Brasília na área de propriedade intelectual*

As políticas industrial e de ciência e tecnologia adotadas pelo Governo Federal têm sido um dos fatores preponderantes para a modificação no regime de proteção da propriedade intelectual no Brasil. A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), proposta pelo Executivo em 1992 e aprovada pelo Congresso Nacional após quatro anos de intensos debates, evidentemente privilegia a fabricação no país do objeto da proteção patentária, tendo em vista que o objetivo dessa política governamental é promover a geração de empregos e riquezas no território brasileiro.

Em especial, o Ministério da Ciência e Tecnologia considera que a proteção intelectual deve estar alicerçada em um esforço mais amplo de estímulo à pesquisa e à inovação tecnológica no país; à busca de capacitação para geração de produtos e processos tecnologicamente mais avançados em todas as áreas do conhecimento.

Conceitualmente, a patente não é direito absoluto, ao contrário, desde sua origem obedece a limitações e condições: territorialidade, prazo de vigência, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, possibilidade de salvaguardas para equilibrar direitos e obrigações – sem falar, no caso do Brasil, do mandamento cons-

titucional de subordinação da propriedade, inclusive a intelectual, a sua função social.

No entanto, as regras de livre comércio, sobretudo aquelas acolhidas nos acordos de criação da Organização Mundial do Comércio, em especial do Acordo TRIPs, impõem limites a essa política nacional, seja porque a produção local pode ser insuficiente para atender à demanda, caracterizando sua inviabilidade econômica, seja porque a fabricação local pode representar perda de qualidade, aumento de custo e preço ou transferência de subsídios ao fabricante – custo adicional que, eventualmente, a sociedade brasileira não esteja disposta a pagar.

Assim, a possibilidade de que a Lei de Propriedade Industrial efetivamente contribua para a formulação e a execução de políticas, como instrumento para indução de investimentos e empregos, diz particularmente respeito ao tratamento dispensado a três matérias: a exploração local do objeto da patente (fabricação local *versus* importação irrestrita), a importação paralela (importação direta pelo titular ou licenciado *versus* importação por terceiros) e a licença compulsória para o titular da patente que não estiver explorando seu objeto no território nacional.

## NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society  
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks  
Direito Autoral - Software

  
NASCIMENTO  
Advogados

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP  
E-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br



Embora seja princípio assente a irrelevância das razões históricas da inclusão de uma determinada disposição em um texto legal para efeitos de sua exegese – a norma jurídica se interpreta a partir do texto efetivamente legislado (*mens legis*) e não a partir dos motivos dos legisladores (*mens legislatoris*) –, vale neste caso resgatar a intenção do legislador, pois coincide fundamentalmente com a letra da norma jurídica em questão. Sequer uma única conjunção consagrada no artigo 68, seus incisos e parágrafos é aleatória, mas fruto de complexa engenharia política e jurídica, decorrente de ampla e prolongada negociação no seio do Executivo e no Congresso Nacional.

No início da tramitação da Lei de Propriedade Industrial, havia firme determinação por parte do Executivo de privilegiar a fabricação local e, ao mesmo tempo, permitir a importação paralela do objeto da patente (a chamada exaustão internacional de direitos). Com o aprofundamento dos debates no Congresso Nacional, percebeu-se o conflito entre os dois mecanismos e houve uma mudança de posição do governo no sentido de adotar-se a exaustão nacional, sabidamente de difícil defesa no contexto internacional. Finalmente, o relator do PL na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Fernando Bezerra, assessorado pelos especialistas da CNI, e em articulação com o governo, em especial com o MCT e o MRE, propôs na redação final do artigo 68 um caminho intermediário, que foi aprovado mediante endosso pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso e que associa as questões da fabricação local, importação paralela e licença compulsória.

Considerou-se, à época, os possíveis conflitos que adviriam no plano internacional, dado o potencial de interpretações divergentes face à dimensão dos interesses econômicos em jogo, tendo-se concluído que a engenharia do artigo 68, conjugado com os artigos 42, 43 e 74, seria defensável face aos acordos internacionais, inclusive o Acordo TRIPs, entre outros, pelas seguintes razões:

– A exploração local do objeto da patente é uma exigência absoluta do artigo 5º da Convenção de Paris (CUP). E, segundo a tradição predominante dos intérpretes da CUP e o interesse dos países em desenvolvimento, explorar localmente significa fabricar. Na inteligência do artigo 5º, a mera importação pode gerar licença compulsória, nos seguintes termos: “cada um dos países contratantes terá a facul-

dade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente como, por exemplo, a falta de exploração”. A falta de exploração sem razões legítimas configura abuso. É mais, na revisão de Estocolmo da CUP: “a caducidade da patente só poderá ser prevista nos casos em que a concessão da licença obrigatória não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos”. Recordemo-nos do princípio do *inclusio unius exclusio alterius*, ou “interpretação a contrario sensu”, da seguinte forma: a exploração por importação, ou seja, a falta de fabricação local, não é causa de caducidade, logo pode ensejar licença compulsória. É mais uma linha de argumentação, que deve ser explorada.

– A exploração do mercado brasileiro por meio exclusivamente da importação, ao reduzir a industrialização local, inibe alguns dos preceitos de TRIPs mais caros aos países em desenvolvimento, quais sejam: artigo 7 (Objetivos) - “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e ao equilíbrio entre direitos e obrigações”; e artigo 8.2 (Princípios) - “Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”.

– Além disso, cabe ressaltar que as prescrições de TRIPs foram plenamente incorporadas na Lei 9.279/96, sendo, todavia, descabível a expectativa de aplicação direta e *ipsis verbis* de TRIPs no sistema jurídico brasileiro – nas palavras de Denis Barbosa, longe de tratar-se de uma lei uniforme, “o Acordo TRIPs determina que os Estados-membros legislem livremente, respeitando certos padrões mínimos”. A construção do artigo 68 da Lei 9.279/96 foi a maneira pela qual o legislador brasileiro expressou a fiel observância das disposições da CUP e de TRIPs, em consonância com as expectativas das políticas industrial e de ciência e tecnologia do país. Sua inobservância constitui abuso penalizado por meio da licença compulsória.

ATENÇÃO

## PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

– O artigo 27 de TRIPs não proíbe a licença compulsória, mas a discriminação quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. Tampouco o artigo 31 veda a concessão de licenças compulsórias em razão de não uso da patente. Pela Convenção de Viena, quando o novo tratado refere-se a outro, anterior, prevalece o mais antigo, acrescido e regulamentado pelo novo. Por força da CUP, não existe discriminação quando a lei de um país dá idêntico tratamento ao seu nacional e a um estrangeiro, beneficiário da Convenção. O que nunca foi considerado discriminatório pela CUP não passará a sê-lo sob TRIPs.<sup>1</sup>

– Não é demasiado recordar, ainda, as disposições do artigo 6 de TRIPs: “Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4 (tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida), nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial associa de forma inédita os três mecanismos – fabricação local, licença compulsória e importação paralela – com o fito de privilegiar a fabricação local da patente sempre que economicamente viável sua produção em território nacional, face ao mercado brasileiro, facultando alternativamente a importação – não exclusiva do titular –, evitando, assim, a criação de reserva de mercado ou monopólio de importação.

A importação do objeto da patente somente ocorrerá caso se verifique a inviabilidade econômica de sua fabricação no Brasil (artigo 68, §1º, I), porém, tal autorização estende-se não apenas ao titular da patente, mas também aos seus concorrentes. Desde que o titular esteja importando em decorrência de inviabilidade econômica, qualquer empresa também poderá importar o objeto da patente. Assim, o mérito do artigo 68 não é propriamente exigir a fabricação local, mas impedir que haja monopólio de importação – a importação incide como sanção para quem injustificadamente não fabrica no Brasil.

1. Denis Barbosa, “Uso Efetivo das Patentes no GATT/TRIPs”, março, 1994 (parecer elaborado para a Abifina) e “Licenças Compulsórias: Abuso, Emergência Nacional e Interesse Público”, *Revista da ABPI*, nº 45 (mar/abr 2000).

Assim, incide a licença compulsória em quaisquer das condições previstas no *caput* e nos incisos do artigo 68, ou seja, caso se verifique abuso de direito ou de poder econômico; 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; ou quando a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado. Ficam ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação – e, nesse caso, será igualmente admitida a importação por terceiros.

O artigo 68, conjugado com os artigos 42, 43 e 74, afasta a concessão da licença compulsória para terceiros se o titular da patente estiver explorando regularmente o objeto protegido, demonstrando a viabilidade econômica da fabricação no país. O sentido desse dispositivo é sujeitar o titular à sanção – o que, de fato, caracteriza a licença compulsória – apenas na ocorrência de abuso de poder econômico.

A falta de fabricação pelo titular fundamentada em inviabilidade da escala de produção não configura um abuso passível dessa penalidade e, visando garantir o atendimento do mercado brasileiro nas condições de qualidade e preço do mercado internacional, facultase a importação do produto, não apenas ao titular, mas também a terceiros – a chamada importação paralela.

Privilegia-se, assim, a fabricação local, sem, no entanto, impedir a importação do produto patenteado pelo titular ou por terceiros caso a produção local se mostre economicamente inviável em termos de economia de escala. Além desse caso, a Lei de Propriedade Industrial admite a concessão de licenças compulsórias para que terceiros possam explorar a patente nos casos, por exemplo, de emergência nacional, interesse público, abuso de direito ou de poder econômico pelo titular da patente, nos limites fixados pelo Acordo TRIPs.

Cabe lembrar a regra básica da exaustão internacional (uma vez colocado o produto no mercado pelo titular da patente ou seu licenciado, ele não pode impedir a livre circulação). A legislação brasi-

**DANNEMANN  
SIEMSEN  
BIGLER &  
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO  
Rua Marquês de Olinda, 70  
Telefone: (021) 2553-1811  
Telefax: (021) 2553-1812/1813  
Caixa Postal 2142  
20001-970 Rio de Janeiro RJ  
E-mail: mail@dannemann.com.br

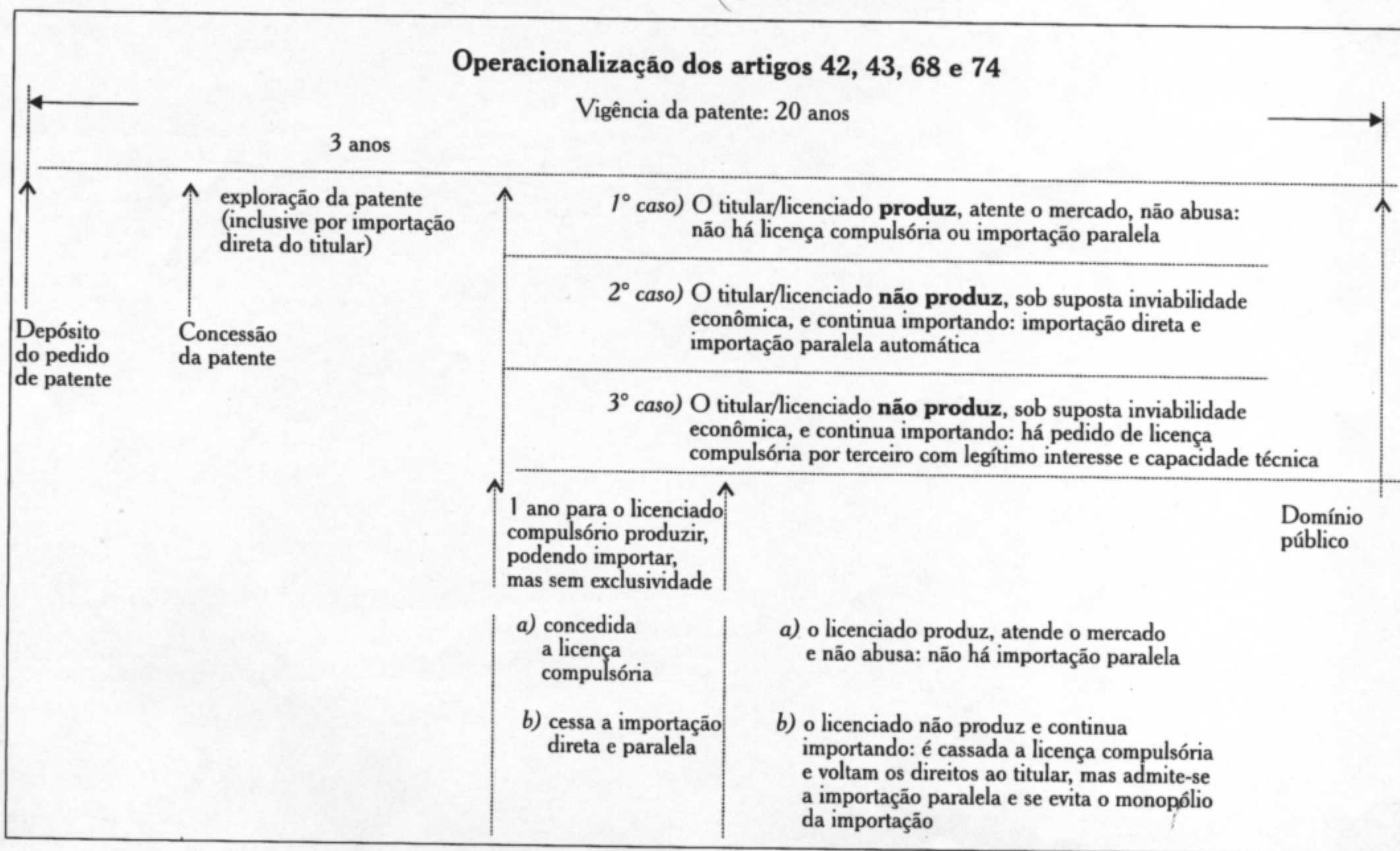
SÃO PAULO  
Av. Indianópolis, 739  
Telefone: (011) 5575-2024  
Telefax: (011) 5549-2300  
Caixa Postal 57065  
04093-970 São Paulo SP  
E-mail: spmail@dannemann.com.br



leira foi além e adotou um nível mais alto de proteção para o titular, concedendo a exaustão nacional, com vistas a estimular a produção local e a transferência de tecnologia – consoante os artigos 7 e 8 de TRIPs –, por entender que o mero depósito da patente no Brasil se, por um lado, é mecanismo de difusão da informação e do conhecimento, por outro, não é suficiente para assegurar a efetiva transferência da tecnologia. Esta só se verifica efetivamente mediante a fabricação local do objeto da patente. Se o titular decide não fabricar o produto no país, optando por importá-lo, ele estará desatendendo o interesse do país – que lhe concede um título para exploração monopolística do mercado nacional – em seu desenvol-

vimento tecnológico e o interesse da sociedade no estímulo à inovação. Sendo assim, passa a desmerecer a proteção ampliada, retornando-se à regra geral da exaustão internacional. Não obstante, não haverá prejuízo para o titular da patente, pois o produto importado – por ele mesmo e por terceiros – terá sido produzido e vendido por ele mesmo no mercado internacional. Não há prejuízo para o titular nem transgressão a TRIPs nessa conversão da exaustão nacional em internacional.<sup>2</sup>

O quadro abaixo apresenta o esquema de operacionalização da licença compulsória e da importação, face à exigência de exploração local da patente.



2. Mittelbach e Jessen, "A Exploração das Patentes no Brasil" (parecer elaborado para a Abifina). Fev/2001.

**TRENCH, ROSSI E WATANABE**

**Especialistas em Propriedade Industrial e Intelectual**  
**Marcas – Patentes**  
**Transferência de Tecnologia**  
**Software – Franchising**

SÃO PAULO  
 RIO DE JANEIRO  
 BRASÍLIA

Av. Dr. Chucri Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: (011) 3048-6800; FAX: (011) 5506-3455  
 Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: (021) 2516-4944; FAX: (021) 2516-6422/8458  
 SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: (061) 327-3273/FAX: (061) 226-6743