

LICENÇAS COMPULSÓRIAS POR ABUSO DE PATENTES

Denis Borges Barbosa

Muito se tem escrito sobre o uso efetivo das patentes, e dos meios tradicionalmente utilizados para induzir a tal uso: a licença compulsória *por falta de uso* e a caducidade.

Nosso tema versa sobre a hipótese em que mesmo se certas patentes *estão sendo usadas no território nacional*, o titular está praticando preços ou condições que impossibilitam a adequada implementação de políticas públicas, ou de outra forma impedindo a utilização adequada da tecnologia patenteada em favor da economia, e de acordo com os parâmetros legais. Este estudo se concentra sobre as licenças compulsórias destinadas a remediar tal hipótese.

Note-se que o direito atual também assimilou o instituto da licença compulsória por dependência, quando a sucessão de novas tecnologias patenteadas possa exigir, para o pleno aproveitamento de uma solução técnica, que titulares de diferentes privilégios se outorguem autorizações uns aos outros. O presente trabalho não se volta a este caso.

Da previsão legal

Estamos, assim, numa hipótese de confronto entre o interesse privado do titular da patente, e o interesse público ou geral. Já de início, é de se notar que a nossa legislação de Propriedade Industrial prevê mecanismos para enfrentar tal situação:

Caso se identifique na hipótese um abuso de patente ou abuso de poder econômico, a mesma lei assim prevê:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Da base constitucional da patente e da licença compulsória

Para determinar o alcance das licenças compulsórias em concedida *por abuso de direito* ou *por abuso de poder econômico*, vale determinar, inicialmente, o contexto constitucional e de Direito Internacional em que este instituto jurídico se situa.

Como já tive oportunidade de definir, “uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de

uma tecnologia “¹. Trata-se, pois, de uma *exclusividade*, o que alinha a patente entre as formas de propriedade, o que parece razoavelmente assente em nosso Direito ².

Especialmente importante neste contexto é a base constitucional da patente industrial. As patentes de invenção estão assim previstas no texto constitucional, art. 5º, XXIX:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

Os parâmetros básicos da patente estão assim desenhados no texto da Carta, no que é pertinente a nosso tema:

- a) O fundamento da tutela será o *invento industrial*, ou seja, a criação de uma *nova* solução para um problema técnico de utilidade industrial.
- b) O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a patente tem com “o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”;
- c) o *privilégio* será concedido para a *utilização* do invento, obviamente de forma compatível os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta.
- d) a excepcionalidade da restrição à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula final do inciso XXIX do art. 5º., impõem que o direito exclusivo seja interpretado de forma restrita.
- e) O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. Como um mecanismo de restrição à liberdade de concorrência, a patente deve ser usada de acordo com sua finalidade. O uso da exclusiva em desacordo com tal finalidade é contra direito.

Tem-se assim, além do limite temporal do privilégio, outras duas restrições essenciais para o seu *alcance*: em primeiro lugar, no tocante à oportunidade de mercado assegurada com exclusividade pela patente, o privilégio não poderá ser abusado, tendo como parâmetro de utilização compatível com o Direito o uso social da propriedade. Em segundo lugar, o uso da patente estará sujeito às limitações constitucionais à propriedade, *ainda que não haja qualquer abuso*. Como, por exemplo, a resultante do Domínio Eminente do Estado.

Assim, a Constituição faz incidir duas limitações básicas ao uso da patente: o privilégio, como uma restrição excepcional à liberdade de concorrência (o que também é regra constitucional) não pode ser abusado, e mais, ainda que utilizado de acordo com sua função social, estará sujeito aos imperativos do interesse coletivo.

¹ Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Ed. Lumen Juris, 1997.

² Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial, DJ 05.08.1991, p.9997. Terceira Turma Decisão:10.06.1991. Civil - Interdito Proibitório - Patente de Invenção Devidamente Registrada - Direito de Propriedade.I - A doutrina e a jurisprudência assentaram entendimento segundo o qual a proteção do direito de propriedades, decorrente de patente industrial, portanto, bem imaterial, no nosso direito, pode ser exercida através das ações possessórias. Vide a extensa discussão da questão em nosso Uma Introdução...*op.cit.*.

A aplicação destes dispositivos sob o plano constitucional encontrou um parâmetro de extrema relevância no julgado da Corte Constitucional Alemã em acórdão de 5-XII-1995, X ZR 26/92, discutindo a Lei Federal Alemã quanto aos requisitos da licença obrigatória:

Como el otorgamiento de una licencia obligatoria implica una gran injerencia em el derecho de exclusividad del titular de la patente, protegido por la ley y la Constitución... **al sopesar los intereses ha de observarse el principio de proporcionalidad.** Por lo tanto no se puede otorgar una licencia obligatoria por un medicamento, cuando la demanda de interés público puede ser satisfecha con otros preparados supletorios, más o menos equivalentes”³.

Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na Constituição Brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a proteção da propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. Ou seja, só se faça prevalecer o interesse coletivo até a proporção exata, e não mais além, necessária para satisfazer tal interesse. No pertinente, isto significa que a licença compulsória, segundo os parâmetros constitucionais, não pode exceder a extensão, a duração e a forma indispensável para suprir o interesse público relevante, ou para reprimir o abuso da patente ou do poder econômico.

O mesmo princípio de proporcionalidade, ancorado no art. 5º da Carta de 1988⁴, tem recebido constante apoio da jurisprudência de nossa Suprema Corte. Assim, seguidamente o STF tem entendido que quaisquer coerções aos direitos de raiz constitucional devem ser moderadas por tal princípio, para assegurar que somente as limitações necessárias sejam impostas, e assim mesmo até o indispensável para atingir as finalidades legais⁵

No nível da lei ordinária, aliás, esse mandamento se acha inserto na Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.”. Nesta lei, que provê regra procedimentais para toda atividade administrativa para a qual não exista procedimento próprio previsto em lei, lê-se o seguinte preceito de proporcionalidade:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

³ *Apud* Daniel R. Zuccherino/ Carlos O. Mitelman; *Marcas y Patentes em el Gatt – Régimen Legal*. Ed. Abeledo-Perrot

⁴ LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

⁵ Um exemplo recente: HC-76060 / SC, Relator Ministro SEPULVEDA PERTENCE, 31/03/1998 - Primeira Turma. Ementa: DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do DNA: estado da questão no direito comparado: precedente do STF que libera do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade (HC 71.373) e o dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC na espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende — de resto, apenas para obter prova de reforço — submeter ao exame o pai presumido, em processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: hipótese na qual, *à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade*, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria.

(...)

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

Mesmo se inclinando ao magistério do julgado da Corte Constitucional Alemã, por vezes, o delicado equilíbrio entre todas as diretrizes constitucionais exige costura minuciosa. A proteção da propriedade, no tocante às patentes, já está em tensão com o dispositivo da mesma Carta que tutela a liberdade de concorrência, na qual a patente esculpe conspicuamente uma exceção.

Assim, para que não se exceda o alcance dessas conclusões é preciso finamente distinguir, nos fundamentos da licença obrigatória, os motivos de abuso de patente e de poder econômico, os de emergência nacional ou interesse público, e os de interesse particular na exploração. Em cada uma delas, existe o elemento de retribuição, ou punição; o elemento de atendimento a um interesse público ou coletivo; e alguma parcela de interesse particular, ainda que indireto ou difuso.

Parece claro que a necessidade de retribuição pode exceder em muito o simples atendimento ao interesse público de suprimento de bens e serviços, no caso de abuso de patente ou de poder econômico. Não menos claro é que a o abuso resultante do não uso da patente, que dá ensejo à licença requerida por particular, resultará não só numa pretensão pública indireta, mas numa estritamente privada, a qual não estará submetida à racionalidade da proporção de interesses.

Nestes casos de licença por falta de uso, uma vez os requisitos de concessão da licença ingressem no patrimônio do seu requerente, e desde que atendidos os requisitos legais (nos quais os pressupostos do devido processo legal e da proporcionalidade já estão inclusos), não cabe verificar se a utilização do instrumento legal satisfaz a demanda, ou se o excedeu a seus propósitos. Em termos econômicos, o que a lei faz, nestes casos, é corrigir a falha de mercado resultante da criação de uma exclusividade abusada, introduzindo um agente de mercado – livre e atuante. E que o melhor vença.

Do direito internacional pertinente

Assim como se encontra amparo constitucional para as licença compulsórias por abuso de direitos e de poder econômico, assim também se distinguem fundamentos sólidos nos textos internacionais pertinentes.

Da Convenção de Paris

A Convenção de Paris, em sua versão de Estocolmo, assim preceitua em seu art. 5^o:

2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

Assim, as licenças serão concedidas para coibir abusos – inclusive o que resulta da falta de exploração adequada da patente. Aqui também a preocupação do equilíbrio encontrado na esfera constitucional aparece, como notamos em obra anterior:

“a questão do uso efetivo das patentes é o do equilíbrio dos interesses do titular do privilégio e dos público em geral, que necessita que as novas tecnologias sejam usadas em benefício da produção nacional. A solução da CUP, quanto ao ponto, é verdadeiramente uma de equilíbrio entre os interesses divergentes:

“The provisions under examination aims at striking a balance between the said considerations. It gives the member states the right to legislate against the *abuses* which might result from the exercise of the rights conferred by the patent, for example, failure to work, but on condition that the provisions of paragraph (3) and (4) of the Article are respected”⁶.

O Acordo TRIPs

Também o Acordo TRIPs, negociado no âmbito da Organização Mundial de Comércio, contempla a hipótese das duas formas de licenças, no seu Art. 31, especialmente por aplicação do art. 8º:

Article 8

Principles

(...)

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

Importante notar que, além de contemplar as hipóteses de interesse público, especialmente no setor de saúde e alimentação, e de referir-se à emergência pública no art. 31, o TRIPs distingue o tema de abuso da propriedade intelectual do abuso do poder econômico, e menciona mesmo o embaraço à transferência de tecnologia.

Diz Carlos Maria Correa⁷:

Prácticas anticompetitivas. La verificación de prácticas anticompetitivas es una de las causales principales para la concesión de licencias obligatorias.

En los Estados Unidos, por ejemplo, desde la década del cincuenta los tribunales han concedido numerosas licencias obligatorias por aplicación de la Sherman Act, com base em uma antiga doutrina de la Suprema Corte según la cual”el progreso de las de las ciencias y las artes útiles es el propósito primário de la concesión de uma patente, y la retribución al inventor es una consideración

⁶ Idem, eadem.

⁷ Acuerdo Trips – Regimen Internacional de La Propriedad Intelectual, Ediciones Ciudad Argentina, 1995.

secundaria, aunque importante”(Kendal V. Windsor, 62 US [21 How 322, 16 L. Ed. 165 1859]).

TRIPs: requisitos para concessão de licença

Previstas genericamente, estas licenças estão porém sujeitas a uma série considerável de requisitos, a luz do Acordo TRIPs. No resumo que fazem Zuccherino e Mitelman ressalta a prevalência no texto internacional dos princípios da proporcionalidade e do devido processo legal ⁸:

- a) toda solicitud para obtener una licencia obligatoria será considerada em función de sus circunstancias propias;
- b) debe haberse solicitado previamente el otorgamiento de una licencia voluntaria em condiciones razonables;
- c) el alcance y duración de la licencia obligatoria se limitará al objetivo para el cual la misma fue autorizada;
- d) la licencia obligatoria será de carácter no exclusivo.
- e) No transferible y
- f) Principalmente para el abastecimiento del mercado local del país Miembro que la autorice;
- g) La licencia obligatoria se retirará una vez que deje de existir la causa que llevó a su otorgamiento;
- h) El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada teniendo em cuenta el valor económico del otorgamiento de la licencia em cuestión;
- i) la validez jurídica de toda decisión relativa a la autorización de esos usos sin autorización de titular de la patente se encuentra sujeta a revisión judicial o de una autoridad superior.

Obviamente, tais exigências não são todas aplicáveis às licenças para repressão de abusos da patente ou de poder econômico (por exemplo, a exigência de que a licença seja precedida de um pedido de outorga voluntária, ou que, no caso de abuso de poder econômico, seja necessariamente sujeita a royalties).

Quanto à licença para reprimir o abuso de poder econômico, diz o seguinte:

Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

Em resumo, assim, no caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável tanto a prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da

⁸ Daniel R. Zuccherino/ Carlos O Mitelman , Marcas y Patentes em el Gatt – Régimen Legal, Ed. Abeledo-Perrot, p. 171 e seguintes.

licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à volta do abuso.

Práticas anticompetitivas e propriedade intelectual

A par da regulação das licenças compulsórias, a Seção 8 de TRIPs tem regras específicas quanto às práticas anticompetitivas *ocorridas num contexto de licenciamento voluntário de patentes*. Embora fuja ao escopo central deste trabalho a análise de tais questões, vale a pena tomar em consideração o dispositivo⁹.

Nota Carlos Maria Correa¹⁰:

Exige el Acuerdo que para juzgar si una práctica es restrictiva se tomen em cuenta tres elementos:

- i) la evaluación de las prácticas debe se realizar em cada caso em particular;
- ii) las prácticas deben construir um “abuso” de los derechos de propiedad intelectual;

A diferencia del Artículo 40.I, no se hace ninguna referencia específica aquí a los efectos negativos sobre la transferencia de tecnología (o la divulgación). Esto implica que la existencia de tales efectos no pueden construir uma base suficiente para condenar uma práctica, si ésta no afecta además la competencia em el “mercado correspondiente”. El significado de “mercado correspondiente” queda abierto a interpretación.

Com base em los elementos citados, el artículo 40.2 adopta um “test de competencia” y la “regla de la razón” (“rule of reason”) para evaluar los efectos de uma práctica em un caso em particular.

Práctica que pueden ser consideradas abusivas.

- a) disposiciones exclusivas de retrocesión, es decir, las que obligan al licenciario a transferir exclusivamente al titular de la patente las mejoras efectuadas em la tecnología licenciada.

⁹ 1.Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member. 3.Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member. 4.A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member concerning alleged violation of that other Member's laws and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

¹⁰ Temas de Propiedad Intelectual, Carlos Maria Correa, Colección CEA –CBC

- b) Obligaciones impuestas al licenciario de no impugnar la validez de los derechos licenciados;
- c) Licencias conjuntas obligatorias, es decir, la obligación del licenciario de adquirir al licenciante otras tecnologías o materiales que el primero no necesite o desee.

Exigências de TRIPs e lei interna

Note-se que as disposições de TRIPs, impõem ao momento da elaboração da lei nacional, sem se manifestarem diretamente no Direito Interno ¹¹:

“a análise dos textos trazidos, a cada momento, como norma internacional pertinente deve partir do reconhecimento do destinatário das normas: é o Estado, ou são os indivíduos. Ou, mais precisamente: esta norma cria *direitos subjetivos* em favor dos indivíduos, ou apenas obrigações de Direito Internacional Público, entre Estados? Dirigindo-se a norma aos Estados, em particular determinando-lhes a obrigação, ou vedação, de legislar em determinado sentido, a não satisfação do preceito importa em violação da norma convencional, mas não cria direitos ou obrigações para as pessoas, em relação às quais a norma interna deveria - obrigação no plano internacional - ser instituída, ou tornada inaplicável. Se tal inadimplemento perante a norma internacional se verifica, a sanção é de Direito Internacional Público, tal como prevista no ato internacional pertinente, e não aproveita, em princípio, os beneficiários virtuais da norma interna.”

Em essência cada uma dessas exigências ¹² se incorporou na lei 9.279/96, ou decorre naturalmente do sistema constitucional brasileiro. Mas não cabe argüir, de forma alguma, a aplicação direta de TRIPs no sistema jurídico interno.

Porque TRIPs não é uma lei uniforme, como a do cheque ou da letra de câmbio. Diz Carlos Correa, na mais detalhada e precisa obra escrita sobre o Acordo TRIPS ¹³:

“El Acuerdo no constituye de forma alguna una ley uniforme”.

Como se sabe, a jurisprudência citada e recitada do STF, sobre a aplicação de tratados no direito interno, refere-se especificamente a leis uniformes. Ou seja, tratados que determinam a aplicação de certas normas uniformes na esfera interna dos países membros. Como se verá minuciosamente, o Acordo TRIPs determina que os Estados Membros *legislem livremente*, respeitados certos padrões mínimos.

Diz Rezek¹⁴:

Na medida que um tratado estabeleça obrigações mútuas a cargo dos Estados Pactuantes, sem criar um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público, é de se ter como certo que o fiel cumprimento do acordo só pode ser exigido do Estado-parte pelo co-pactuante.

¹¹ Vide o nosso “Uma Introdução...”, op. cit.:

¹² Exceção literal é a da alínea f) acima mencionada; mas tal pedido é um dos elementos do interesse de agir na via administrativa.

¹³ Acuerdo TRIPs, Ed. Ciudad Argentina 1996, p. 35

¹⁴ Direito dos Tratado, Forense 1984, p. 399):

A hipótese é exatissimamente a dos autos. TRIPs **não** cria “um quadro normativo que se projete sobre os particulares e cuja realidade operacional possam estes, a todo momento, reclamar do poder público”, como ensina Rezek. Provaremos a seguir.

TRIPs é um acordo de “direitos mínimos”, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPs se endereça aos Estados Soberanos, e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações. Assim, vigindo desde 1/1/95, obrigando desde 1/1/96 (1/1/2000 para os países como o Brasil), a partir da data em que tornou-se efetivo os Estados Membros passaram a ser inadimplentes, ou não, sem que os particulares tivessem mais ou menos direitos com isso.

Dizem Ávila, Urrutia e Mier,¹⁵ sobre o TRIPs:

“Es un Acuerdo de resultados, ya que los Estados miembros tendrán libertad para adoptar los medios racionales que estimen convenientes y que sean conformes con sus propios ordenamientos jurídicos”.

Os autores se referem diretamente ao disposto no art. 1º. de TRIPs:

ART.1. 1 - Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. **Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.**

Com efeito, TRIPs se endereça ao Estados Membros (“Os Membros colocarão...”). Não só são eles as únicas pessoas vinculadas ao TRIPs (que não obriga ou favorece às partes privadas), como têm *liberdade para legislar como melhor entenderem* de acordo com o respectivo sistema jurídico.

Uma vez mais, Carlos Correa, *op. Cit.*, p. 35:

“Las disposiciones del Acuerdo están dirigidas a los Estados y no modifican directamente la situación jurídicas de las partes privadas, quienes no podrán reclamar derechos en virtud del Acuerdo hasta y la medida que el mismo sea receptado por la legislación nacional”

Do Código da Propriedade Industrial

O art. 68 da Lei 9.279/96 dispõe que o titular da patente ficará sujeito a tê-la licenciada *compulsoriamente* se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Como se percebe dos textos internacionais e da legislação nacional citada, enumeram-se entre os motivos de concessão de licenças compulsória o *abuso* seja de direitos, seja do poder econômico. Tais figuras, que têm em comum a noção do abuso,

¹⁵ Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecnos, Madrid, 1996, p. 192,

importam porém em distinções relevantes do ponto de vista substantivo e procedimental.

Do abuso de direitos

A doutrina do abuso de direitos de patente parte do princípio que a propriedade em geral, e especialmente a propriedade industrial, tem uma finalidade específica, que transcende o simples interesse egoístico do titular.

Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos, e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do abuso de direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente ¹⁶.

Alguns exemplos clássicos de abuso de patentes seriam as licenças ou vendas casadas; a imposição de royalties além ou depois da expiração da patente; royalties discriminatórios, royalties excessivos, recusa de licença, imposição de preços dos produtos fabricados; açambarcamento de patentes; restrições territoriais ou quantitativas; pooling de patentes e abuso de poder de compra ¹⁷.

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade ¹⁸. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim mediato a retribuição do criador, e como fim imediato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A Carta não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173 § 4º da Constituição, e radicada nos arts. 1º, inciso IV, e 170, IV.

Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita. Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não excedam o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso ¹⁹.

¹⁶ Nordhaus, Patent Antitrust Law § 29, 1981.

¹⁷ David Bender, Patent Misuse, in PLI Patente Antitrust 1989, p. 147-194.

¹⁸ Tal distinção, consagrada pelo Direito Administrativo Francês, encontra sua consagração legal no art. 3º, parágrafo único, alínea “e”, da Lei 4.717/65, assim definida: “o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência”.

¹⁹ Note-se que esta análise de abuso não implica na apuração de poder econômico. Mesmo o titular sem posição dominante pode abusar de sua patente.

De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja, contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Um tipo especial de abuso não é tratado aqui – o que resulta do não uso do privilégio. Este é um alvo preferencial das sanções ou ações corretivas do excesso do monopólio. Mas muitas outras formas de abuso se notam. Haverá abuso de direito²⁰, em matéria de patente, toda vez que os objetivos sociais e econômicos que, em tese, devem presidir à sua concessão, não são levados em conta; ao contrário, são postos em perigo pela forma que se exerce o monopólio.

À luz de tais distinções, identifica-se o abuso do sistema de patentes - quando o titular excede os limites de seu direito - do abuso do monopólio de patentes - quando o titular, sem exceder os limites legais, o opera em desvio de finalidade. De qualquer forma, em ambos casos há abuso.

O abuso pode-se dar no plano funcional, e atinge a finalidade da instituição do privilégio: concedido para estimular o investimento industrial, passa a assegurar somente a importação, reduzindo a industrialização interna. Pode ocorrer no plano temporal: através de inúmeros mecanismos (vinculação do produto a uma marca) se estende a ação material da patente para além de sua expiração. Dar-se-á, enfim, uma expansão da capacidade ofensiva, do poder econômico-jurídico próprio a um privilégio, através das práticas restritivas e dos cartéis de patentes – neste caso já na fronteira do abuso de poder econômico.

Entendo que a determinação do abuso de direitos (que não o abuso de poder econômico) e a concessão das respectivas licenças deveria ser uma província do Poder Judiciário. Não é esperado de nenhum órgão administrativo a capacitação para determinar a existência de tais abusos, assim como a conveniência de emitir as respectivas licenças, com a elaborada equação de direito e de fato que se impõe para tanto. Não é o que dispõe, porém, o art. 73 da lei 9.279/96, que aparentemente dá ao INPI tal competência legal.

O abuso, com ser razão de licença compulsória no Direito Brasileiro, também será razão de defesa no caso de uma alegada violação de patentes.

Do abuso do Poder econômico

Ainda dentro da regra geral de que a propriedade deve cumprir sua função social, a plena manutenção do direito de exclusiva sobre a tecnologia pressupõe que o titular não abuse de sua posição jurídica em desfavor da concorrência.

Diversamente do que ocorre com a doutrina do abuso de patente, a noção de abuso de poder econômico presume uma análise de uma situação de mercado e de poder de mercado.

Tais noções resultam no Direito Brasileiro do disposto na Lei 8.884/94:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

20 Seguimos neste passo Aracama Zoraquin, *Abusos de los Derechos del Patentado in Revista Mexicana de Propriedad Industrial*, Edición Especial, 1974, pg. 33 e ss.

I - limitar, falsear, ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º. A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.

Assim, para que se tenha uma situação de abuso de posição dominante, é preciso que se configure uma das situações configuradas no art. 20, IV e § 2º, na qual existe posição dominante a ser (ou não) abusada, com a possibilidade de presunção de tal posição dominante na forma do § 3º.

Não haverá abuso de poder econômico, assim, no caso de uma patente, ainda que abusada, cujo titular não controle “parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”.

As leis de propriedade intelectual, de regulação do comércio de tecnologia e de repressão do abuso do poder econômico estabelecem normas limitando, condicionando ou até extinguindo o direito utilizado de forma abusiva. Tal mecanismo é adotado na legislação de muitos países, especialmente através da concessão de licenças compulsórias, pelo qual terceiros podem passar a explorar o privilégio mediante autorização direta do Estado.

Diz Lucas Rocha Fortunato ²¹:

O instrumento da licença compulsória passa, destarte, a desempenhar papel fundamental no equilíbrio do mercado. Essa função moderadora vai ao encontro dos princípios constitucionais da ordem econômica, que estabelecem a liberdade do mercado como regra, mas que, igualmente, determinam que a lei reprima o abuso de poder econômico que vise “à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”(art. 173, § 4º).

O influxo do dispositivo constitucional supramencionado no sistema jurídico regedor da proteção patentária deve exigir do aplicador do direito grande esforço exegético. A repressão de poder econômico tem sido normalmente identificada com o princípio da livre concorrência: “*Deveras, não há oposição entre princípio da livre concorrência e aquele que se oculta sob a norma do art. 173, § 4º do texto constitucional, princípio latente, que se expressa*

²¹ Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro - Comentários à Nova Legislação sobre Marcas e Patentes, Ed. Brasília Jurídica, 1996.

como princípio da repressão aos abusos do poder econômico e, em verdade – porque dele é fragmento -, compõe-se no primeiro.”(22)

Por outro lado, dizem Gabriel Di Blasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente M. Mendes:

Segundo o Art. 68, o titular ficará sujeito a tal licença se exercer os direitos de sua patente de forma abusiva ou por meio dela praticar abuso de poder econômico. Constitui tal abuso, por exemplo, o desabastecimento do mercado ou a oferta reprimida pelo titular da patente.²³.

Modalidades de Práticas Anticoncorrenciais com patentes

A Lei 9.279/96 não indica quais são as modalidades de práticas anticoncorrenciais cuja correção poderá ser objeto de licença compulsória. Provavelmente o principal exemplo de abuso reprimível por licença, porém encontra-se na própria Lei 8.884/94:

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

XVI - açambarcar ou impedir a livre exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

Diz Fábio Ulhoa Coelho em comentários a esse dispositivo²⁴:

“José Inácio Franceschini, em percuciente estudo referente ao abuso do poder econômico exercido através dos contratos de tecnologia (em Franceschini-Franceschini, 1985:609/620), aponta dois aspectos na questão respeitante à circulação dos bens imateriais: o *estático*, referente à não-utilização ou não exploração intencional, em detrimento do interesse coletivo, e o *dinâmico*, consistente na outorga de licença ou cessão de direito industrial em termos anticoncorrenciais.

Ainda segundo a lição de Franceschini, o desuso de privilégio pode caracterizar abuso do poder econômico principalmente quando a empresa detentora de certa tecnologia e com presença proeminente no mercado em

²² GRAU, Eros Roberto. “A Ordem Econômica na Constituição de 1988”(Interpretação e Crítica), 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991, p.230

²³ Gabriel Di Blasi / Mario Soerensen Garcia / Paulo Parente M. Mendes. A Propriedade Industrial - Os Sistema de Marcas, Patentes e Desenhos Industrial Analisado a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.. Editora Forense

²⁴ Direito Antitruste Brasileiro – Comentários à Lei nº 8.884/94, Ed. Saraiva.

que é empregada, empenha-se em adquirir os demais privilégios exploráveis nesse mercado, alcançando *status* monopolístico por via oblíqua. É a hipótese de açambarque de direito industrial, mencionado pela lei.

(...)

Tanto os mecanismos estáticos como os dinâmicos de utilização anticoncorrencial de direitos industriais são puníveis como infração contra a ordem econômica pela atual legislação antitruste.”

O direito comparado indica uma série de circunstâncias nas quais as patentes se tornam elementos de uma prática anticoncorrencial²⁵. Assim é que práticas como o cross licensing, e o patent pooling, quando instrumentos de ação concertada contra a concorrência; a falta de uso ou recusa de licenciamento²⁶, a imposição de royalties sobre produtos não patenteados ou após a expiração da patente, vendas ou licenças casadas, limitações de preços em licenças múltiplas, compromissos de não suscitar a nulidade da patente, proibição de uso de produtos competitivos, etc.

Um aspecto particularmente importante a nossa análise é a hipótese do abuso do poder econômico que resulta da fixação de preços de produtos patenteados, em limites muito maiores do que os custos, o retorno do investimento em pesquisa, e que uma margem razoável de lucro poderia justificar.

Para tal hipótese, prevê mais uma vez o art. 21 da Lei 8.884/94:

(...)

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço.

Parágrafo único - Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas relevantes, considerar-se-á:

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidades;

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de alterações não substanciais;

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos comparáveis;

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos respectivos custos.

²⁵ Acompanhamos aqui Thomas D. Dieterich, *Inter-relationships between the Federal Antitrust Laws and Industrial Property*, in *Patent Antitrust*, PLI, 1989.

²⁶ Não assim nos Estados Unidos, muito embora haja licenças compulsórias previstas em lei para o setor de energia atômica e de poluição (42 U.S.C. §§ 2181-90, 42 U.S.C. §§1857-h-6). No entanto, em certos casos, relativos a setores de saúde pública e segurança, os tribunais americanos têm concedido medidas judiciais equivalentes a licenças compulsórias (Dieterich, *op.cit.* p.24).

Processualística da Licença por Abuso de Poder Econômico

Como se obterá a licença compulsória de patente por abuso de poder econômico? Não há procedimento específico previsto na Lei 9.279/96, a não ser no desenho bem impreciso do art. 68: “comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.”.

De outro lado, tem-se a processualística geral das licenças compulsórias:

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º. Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º. O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º. Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrante dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º. No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º. Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º. O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

Qual a autoridade competente para a decisão de tal procedimento? Na verdade, há que se discernir duas hipóteses:

- a) a do procedimento destinado a coibir, na esfera administrativa, um abuso de poder econômico em geral, cujo remédio fica ao prudente arbítrio do CADE, o qual pode – como já o fez no caso Colgate/Kolynos²⁷ (Ato de Concentração 27/94, D.ºU de 22/9/96) – concluir pela restrição do exercício de direitos de Propriedade intelectual, inclusive pela licença compulsória.
- b) a do pedido específico de uma licença compulsória por abuso de poder econômico requerida na forma do art. 73 da Lei. 9.279/96.

²⁷ No qual tive a honra de atuar como consultor do CADE.

Entendemos porém que, em ambos os casos, o procedimento conducente à licença compulsória deva ser iniciado na forma do art. 30 da Lei 8.884/94 junto à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. A qual apreciará inicialmente o feito, antes de remetê-lo ao CADE. Uma vez apreciado e julgado o feito por aquele Conselho, caberá a execução da decisão seja *ex officio*, seja na forma do art. 73 da Lei 9.279/96.

Nosso entendimento se baseia no disposto no próprio art. 73 § 2º., no que prescreve que o requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar *documentação que o comprove*. Cabendo à SDE e ao CADE (e, secundariamente, ao judiciário), não ao INPI, a determinação do abuso de poder econômico, tal documentação será a da autoridade administrativa ou judicial mencionada no *caput* do art. 68. É de notar-se que, neste último, a menção à decisão da “autoridade administrativa” claramente aponta para outro órgão ou entidade, que não o INPI.

De Blasi et alii (op. cit.) assim entendem:

O abuso será configurado através de requerimento solicitado, por interessado na licença, à instituição competente - que não será o INPI - como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Somente munido desta decisão protocolada pelo conselho, o interessado poderá requerer licença compulsória no Instituto.

Idêntica opinião tem Lucas Rocha Fortunato (op. cit):

Simple análise literal da norma permite concluir que o desabastecimento do mercado pode ensejar requerimento de patente, independentemente de qualquer manifestação de órgão administrativo ou judicial. Ainda que esse desabastecimento, nos termos da Lei nº 8.884/94, configure abuso de poder econômico e que, em conseqüência, submeta seu infrator às sanções administrativas impostas pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o requerimento de licença compulsória com base na falta de exploração ou exploração incompleta independe dessa manifestação. Entretanto, o pronunciamento administrativo ou judicial deve necessariamente obtido se a licença for requerida com fundamento no *caput* do art. 68. Repise-se: não será o INPI que irá comprovar eventual prática abusiva relacionada ao objeto da patente; caso alguém manifeste interesse em obter licença compulsória com fundamento em abuso de poder econômico cometido pelo titular da patente, já deverá estar munido da necessária decisão administrativa prolatada pelo CADE ou de sentença judicial, condenando o titular da patente.

Importante aspecto das licenças compulsórias relativas ao abuso de poder econômico é que não se aplica em todos os casos a regra do art. 73 da Lei 9.279/96, a qual exige do requerente a proposta de condições, a serem aceitas pelo titular, ou então arbitradas pelo INPI. Nesses casos, a estipulação de royalties e condições pode ser parte dos mecanismos de correção dos abusos, segundo a determinação do CADE; note-se, neste contexto, a dicção do TRIPS: “The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases”.

De outro lado, importantíssimo para a prática da licença compulsória é o encargo da prova: a evidência do uso é do titular da patente, mas o ônus de provar o abuso recai sobre o requerente da licença.

Abuso e patentes, na Lei 9.279/96

No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de *abuso de poder econômico*, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo de um ano para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado (entenda-se, externo) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento²⁸.

Durante tal prazo, será igualmente admitida a importação por terceiros (além do licenciado compulsório) de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Segundo o art. 68 § 4º do CPI, no caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo art 68 § 3º (licença resultante de abuso de poder econômico), será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado (*sem discriminar se interno ou externo*) diretamente pelo titular ou com o seu consentimento²⁹.

É de se entender que tal permissivo se dirige, especialmente, aos casos em que haja inviabilidade econômica de fabricação do produto no Brasil, presumida pelo fato de que o próprio titular da patente não está efetuando tal fabricação, diretamente ou por licenciado³⁰. Em outras palavras, se o titular apenas importa seu produto, o terceiro interessado também pode importar, desde que de fonte externa autorizada pelo titular.

De outro lado, o art. 184, III do CPI II exclui de crime quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, desde que tenha sido colocado *no mercado externo* diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Em outras palavras, mesmo fora do contexto da *inviabilidade econômica* prevista no art. 68 do CPI/96, o terceiro interessado pode importar de fonte autorizada pelo titular sem risco de infração à norma penal, ainda que sujeito às restrições civis.

Legitimidade para licenciamento compulsório

No dizer da lei, as licenças compulsórias do art. 73 só poderão ser requeridas por pessoa com *legítimo interesse* e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno³¹.

²⁸ Note-se que a licença em caso de abuso do poder econômico pode resultar de procedimento ex-officio do CADE. Neste caso, perfeitamente adequado, como ocorreu na hipótese da Colgate-Kolynos, solicitar-se da titular a realização de oferta pública.

²⁹ Como lembra Pontes de Miranda ao apreciar a a redação da norma penal quanto a patentes, em vigor até a Lei 9.279/96, tal pode se dar pela venda no mercado nacional, exportação, e re-importação.

³⁰ Henry Shiller, Revista da ABPI no. 25 (1996), p. 24.

³¹ Não foi incorporado ao Direito Interno, e não é assim obrigatório no Brasil, o dispositivo de TRIPs (art. 31.b) que exige que as leis nacionais prevejam a prévia interpelação do titular da patente, solicitando licença voluntária, para que se possa requerer, ante a recusa, a licença compulsória. Mas tal providência sempre será de boa política, inclusive para confrontar à eventual alegação (descabida, como é óbvio) do dispositivo de TRIPs.

Tal exigência presumirá o exame, pelo INPI, das condições de legitimidade, o que poderá ainda ser objeto de resistência por parte do licenciador obrigado à autorização.

Ao contrário do que o cotidiano do processo civil nos habitua, no caso da licença compulsória a legitimidade pressupõe mais do que a simples conjugação entre o direito subjetivo e a pretensão específica deduzida no procedimento. Com efeito, com diferentes cargas de intensidade, em cada episódio de licença compulsória existe um interesse geral, difuso ou público em jogo. Ao suscitar interesse próprio, o requerente também exerce interesse supraindividual.

Assim é que ao alegar abuso de patentes, o requerente aponta para uma lesão aos interesses da economia, e não somente para um direito subjetivo seu. Na verdade, o seu direito subjetivizado nasce de uma lesão que interessa, efetiva ou potencialmente, o consumidor, os competidores em geral, o público ainda não admitido ao consumo, enfim a um número preciso ou indefinido de pessoas. Assim, sem agravar de nenhuma forma os requisitos de legitimidade pertinentes ao direito subjetivo do requerente, estes serão na verdade qualificados pelo interesse da coletividade ou mesmo o interesse público.

Desta feita, a regra de legitimidade não impede, a nosso ver, pelo menos o Poder Público de postular a licença para seu uso, ainda que tal outorga presuma o sublicenciamento a terceiros, mediante contratação direta ou licitação, para suprimento dos bens ou serviços licenciados compulsoriamente. O sentido da regra legal é que o licenciamento deva resultar num uso efetivo da patente de acordo com seus pressupostos legais. A capacidade técnica e econômica a que se refere a lei deve ser entendida, *pelo menos em face do Poder Público*, como própria ou delegada.