

**MARIA EDELVACY PINTO MARINHO**

**O REGIME DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: a inserção  
das inovações biotecnológicas no sistema de patentes**

Dissertação apresentada como requisito  
parcial para conclusão do Curso de  
Mestrado em Direito do Centro  
Universitário de Brasília

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Dias Varella

**BRASÍLIA**

2005

# **Livros Grátis**

<http://www.livrosgratis.com.br>

Milhares de livros grátis para download.

*Ao meu pai, Carlos, e às minhas mães, Eliane e Rosângela.*

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus familiares, pelo apoio e incentivo.

Ao professor Marcelo Dias Varella, pela confiança, paciência e incentivo essenciais para a realização deste trabalho.

Aos professores do curso de mestrado: José Rossini Correa, Dirce Fonseca, Paulo Roberto de Almeida, Vamireh Chacon, Jorge Fontoura, Maria Elizabeth Rocha e Julie Zapata, pelas lições prestadas.

Ao professor Denis Borges Barbosa, pelos materiais enviados e gentileza que sempre respondia meus questionamentos.

A Ester Dal Poz, pelo material bibliográfico enviado e pelas discussões.

À CAPES pela bolsa de mestrado, sem a qual a realização do curso não seria possível.

Aos colegas de mestrado que me acompanharam nessa trajetória.

*“Toda ordem traz uma semente de desordem; a clareza, uma semente de  
obscuridade, não é por outro motivo que falo como falo.”*

Raduan Nassar, *Lavoura Arcaica*.

## **RESUMO**

O regime de propriedade intelectual se encontra em um processo de expansão. Novos temas são incorporados, resultando na adaptação das estruturas de modo a comportar as especificidades dos objetos. Entre estes se destaca a biotecnologia. Entretanto, esta se diferencia das demais por envolver a “apropriação” de matéria viva. Essa singularidade é analisada neste trabalho de modo a verificar se a incorporação das invenções biotecnológicas no sistema de patentes implicou em evolução ou modificação de suas estruturas.

Palavras-chaves: Propriedade intelectual, patentes, biotecnologia.

## **ABSTRACT**

The intellectual property regime is in an expansion process. New subjects are incorporated, resulting in the adaptation of the structures in order to hold the specificities of the objects. Among these the biotechnology is emphasized. However, it differentiates from the others because it involves the "appropriation" of live substances. This singularity is analyzed in this work in order to verify if the incorporation of the biotechnological inventions in the system of patents implied in evolution or modification of its structures.

Key Words: intellectual property, patents, biotechnology

## LISTA DE SIGLAS

BIRPI- Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété  
Intellectuelle

CDB - Convenção sobre Diversidade Biológica

CUP - Convenção União de Paris para proteção da propriedade industrial

EPC - Convenção de Patentes Européia

EPO - Escritório Europeu de Marcas e Patentes

GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPC - Acordo de Estrasburgo relativo à classificação internacional de patentes

NHI - Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos

OMC - Organização Mundial do Comércio

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU - Organização das Nações Unidas

OSC - Órgão de Soluções de Controvérsias

PCT - O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PLT - Tratado relativo aos direitos de patentes

TLT - Tratado sobre os direitos de marca

TRIPS - Tratado sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados  
ao Comércio

UPOV - União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais

USPTO - Escritório de patentes e marcas dos EUA

## SÚMARIO

<b>Resumo.....</b>	<b>5</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>6</b>
<b>Lista de siglas.....</b>	<b>7</b>
<b>Súmarío.....</b>	<b>8</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>10</b>
<b>1 A Teconologia na Pós-modernidade .....</b>	<b>15</b>
1 O elemento tecnológico na concepção de pós-modernidade .....	16
1.1 Discussão terminológica.....	17
1.2 Características da Pós-modernidade.....	19
1.3 Fundamento das modificações ocorridas na pós-modernidade.....	23
1.4 A influência do elemento tecnológico .....	25
2 Ampliação do conceito de propriedade .....	27
2.1 Breve descrição da evolução histórica do instituto jurídico “propriedade” .....	27
2.2 Fundamentos da propriedade .....	30
2.3 Momentos que permitiram a ampliação do conceito de propriedade .....	32
2.3.1 O uso da moeda .....	33
2.3.2 Divisão do Trabalho.....	34
2.3.3 Apropriação de idéias.....	36
2.4 O que há de fato: ampliação ou restrição? .....	39
3 O Estado como agente econômico e a relação com a propriedade intelectual .....	40
4 Considerações finais.....	43
<b>2 Formação do regime de propriedade intelectual .....</b>	<b>45</b>
1 A consolidação na esfera nacional do instituto da patente .....	46
1.1 Reino Unido : O direito moderno de patentes nasce de um Estatuto contra o monopólio .....	48
1.2 Estados Unidos da América: um direito constitucionalmente assegurado .....	50
1.3 França: a influência dos valores da Revolução Francesa.....	52
1.4 Brasil: privilégio do inventor .....	54
2 Convenção União de Paris para proteção da propriedade industrial.....	56
2.1 Antecedentes da Convenção de Paris .....	56
2.1 Princípios da Convenção União de Paris .....	58
2.2 A propriedade intelectual passa a ser objeto de uma organização Internacional .....	61
3 Regime de propriedade intelectual .....	66
3.1 A importância da formação de um regime sobre propriedade intelectual .....	67
3.2 Mudança de regime ou no regime?.....	70
3.3 A função dos Estados Unidos na formação e manutenção do regime de propriedade intelectual.....	75

4 Acordo de propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio: do internacional para o global.....	78
4.1 Negociação do TRIPS.....	79
4.2 TRIPS: Chutaram a escada?.....	83
4.3 Princípios norteadores do sistema global de propriedade intelectual.....	85
4.4 Setores protegidos.....	88
4.5 Enfim um sistema de solução de controvérsias “eficiente”.....	90
4.6 A adoção e o controle das normas do TRIPS.....	93
4.6.1 O sistema de <i>mailbox</i> , específico para os países em desenvolvimento.....	94
4.6.2 Períodos de transição: prazos diferenciados para a adoção das normas.....	95
4.6.3 A real liberdade dos Estados membros de internalizar os dispositivos do TRIPS.....	97
4.6.4 Cláusula da não-violação.....	98
5 Considerações finais.....	98
<b>3 A incorporação pelo sistema de patentes das inovações biotecnológicas.....</b>	<b>100</b>
1 Regime jurídico de patentes.....	100
1.1 A função econômica do sistema de patentes.....	102
1.1.1 Patente como solução à falha de mercado.....	103
1.1.2 Patente como recompensa.....	104
1.1.3 Patente como incentivo a inovação.....	105
1.1.4 Patente como estímulo à divulgação do segredo.....	107
1.1.5 Patente como solução eficiente.....	108
1.2 Requisitos de patenteabilidade.....	111
1.2.1 Novidade.....	112
1.2.2 Atividade inventiva.....	115
1.2.3 Aplicabilidade industrial.....	116
1.3 Objetos patenteáveis.....	118
1.4 Direitos e deveres conferidos.....	120
1.5 Limites aos direitos de patente.....	124
1.5.1 Exceção limitada.....	124
1.5.2 Exploração normal.....	126
1.5.3 Interesses legítimos do titular e de terceiros.....	127
1.6 Balanço do TRIPS.....	132
2 Patentes em biotecnologia.....	134
2.1 Setor biotecnológico.....	135
2.2 A exclusão das inovações biotecnológicas do regime de propriedade intelectual.....	139
2.3 A Relação entre inovações biotecnológicas e CDB.....	141
2.4 UPOV: Sistema Sui Generis.....	143
2.5 Requisitos para concessão de material biotecnológico.....	146
2.5.1 Novidade.....	147
2.5.2 Atividade inventiva.....	159
2.5.3 Aplicabilidade Industrial.....	167
2.5.4 Ofensa à moralidade e ordem pública.....	170
2.6 A importância dos precedentes da justiça americana e européia.....	172
2.7 O processo de incorporação das inovações biotecnológicas.....	173
2.8 Considerações finais.....	179
<b>Conclusão.....</b>	<b>182</b>
<b>Referências Bibliográficas.....</b>	<b>185</b>

## INTRODUÇÃO

A extensão do objeto patenteável para produtos e processos de origem biotecnológica traz questionamentos acerca dos reflexos de sua incorporação no regime de propriedade intelectual: se esta implicou em evolução ou modificações de sua estrutura.

O processo de ampliação dos objetos protegidos por patente no setor biotecnológico vem ocorrendo desde a década de 80. Contudo, suas conseqüências são recentes. De fato, é intrínseco ao sistema de propriedade intelectual a incorporação dos avanços da ciência. É certa também, a impossibilidade de previsão destes eventos. Contudo, a ampliação do objeto protegido tem sido acompanhada por uma expansão do conceito de propriedade. No caso da biotecnologia, a proteção foi ampliada à vida: seqüências de DNA, animais e plantas. Em razão disto, é necessário verificar se as justificativas que motivaram a criação do sistema sofreram alterações. Em outras palavras, se a racionalidade, função e requisitos de proteção do sistema de patentes foram modificados com a inserção das inovações biotecnológicas.

O tema prefigura, atualmente, na pauta de negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Apesar de os atores participantes serem os mesmos, as discussões ocorrem de forma diferenciada em cada um dos respectivos foros internacionais. A distinção está concentrada nos objetivos que as organizações se propõem e no resultado que a aprovação de um acordo implicaria para os Estados-membros. Enquanto na OMC a assinatura do acordo revisado é obrigatória para permanência do membro, na OMPI o Estado pode continuar adotando a versão anterior. Além disso, na OMPI ainda há espaço para o debate acerca da questão do

desenvolvimento industrial, enquanto na OMC esta visão é tida como um protecionismo disfarçado. O que se observa é que os temas são testados primeiramente na OMPI para, em seguida, serem propostos na OMC. O fato é que a discussão sobre patentes em biotecnologia tem mobilizado os atores nos dois foros, sendo possível a identificação de três grupos de interesses nas negociações: produtores de tecnologia, os adaptadores e os incapazes de copiar. Os produtores são países desenvolvidos, os adaptadores, em sua maioria, são países em desenvolvimento e os incapazes de copiar são os países menos desenvolvidos. Diante de interesses tão diversos, as negociações não têm apresentado um progresso satisfatório. Enquanto os produtores desejam ampliar a proteção por patentes, os países adaptadores são contrários. Entre os dois pólos estão os países “incapazes de copiar,” a quem o resultado da discussão não modificará seu atual estágio. O seu voto dependerá do poder de barganha dos grupos acima citados.

Além da OMPI e da OMC, a Convenção sobre Diversidade Biológica tem sido palco das discussões sobre patentes em biotecnologia. Isso porque o objeto da CDB é o acesso aos recursos genéticos que constituem, por sua vez, a matéria-prima dos produtos biotecnológicos. Desse modo, a regulamentação do acesso e a repartição de benefícios propostos na CDB podem interferir na concessão de patentes, uma vez que a exigência da identificação da origem do produto pode vir a ser solicitada como um requisito essencial para sua concessão.

Do exposto, além da análise da peculiaridade do material biológico e dos problemas advindos da sua inserção no sistema de patentes, o cenário em que estas discussões se têm dado é marcado por entendimentos divergentes e até o momento inconciliáveis. O resultado das negociações definirá a base onde estarão concentrados os *royalties* das

inovações da terceira revolução industrial, se serão privilegiados os países fonte de matéria-prima ou os processadores destes recursos.

Entretanto, as negociações ainda se encontram na primeira etapa, qual seja, a possibilidade de o sistema de patentes existente absorver os inventos biotecnológicos sem importar na modificação de suas estruturas e justificativas fundamentadoras. Caso houvesse incoerência no processo de incorporação, a existência e permanência do sistema poderiam ser prejudicadas. Uma vez provada a ineficiência deste para cumprir os objetivos propostos, não haveria mais sentido para a sociedade suportar o ônus de sua manutenção. Por essa razão, a identificação da base sob a qual está sendo fundamentada a incorporação das inovações biotecnológicas é tão relevante.

Diante dessa necessidade, o presente trabalho se propõe examinar o sistema de patentes para compreender como ocorre a incorporação de uma nova tecnologia e a sua inserção no regime de propriedade intelectual. Parte-se da hipótese de que a lógica do sistema foi modificada diante da ampliação da proteção para materiais biológicos. Neste caso, a lógica do sistema significa a função para qual foi criado e os requisitos analisados para concessão de patentes.

Com o objetivo de elucidar essas questões, a análise parte da formação do sistema para se compreender como se dão as inclusões de novas tecnologias e, caso haja, apontar as diferenças que envolvem o setor biotecnológico. Desse modo, é utilizada a pesquisa bibliográfica por ser mais adequada ao objeto, já que se analisa o arcabouço legal e as estruturas jurídicas do sistema. O método de abordagem que norteia o trabalho é o dedutivo já que se parte da análise da formação do sistema para então se verificar as especificidades da proteção do setor biotecnológico. Para alcançar este objetivo, foram utilizadas análises de

jurisprudências e decisões dos escritórios de patentes americano e europeu. A pesquisa preliminar mostra que antes das mudanças por meio de tratados, as interpretações realizadas pelas cortes européias e americanas foram responsáveis pela concessão de direitos de propriedade intelectual significativos, que posteriormente foram incorporados às normas internas e introduzidos em outros países por acordos atualmente em vigor, como é o caso do TRIPS.

Partindo da premissa de que as instituições são criadas em razão das necessidades da sociedade, o primeiro ponto a ser analisado refere-se à verificação do valor que a tecnologia e a propriedade assumem na sociedade. O primeiro capítulo apresenta um estudo destes dois pontos basilares com o objetivo de compreender as necessidades que motivaram a criação de um sistema de patentes e as expectativas da sociedade pós-moderna sobre esse sistema. Diante disso, serão apresentados parâmetros para verificar se a inserção da biotecnologia contraria as expectativas da sociedade sobre o sistema de proteção da inovação. Para tanto, analisa-se o conceito, características e o valor da tecnologia para a sociedade pós-moderna e como tem ocorrido a ampliação do conceito de propriedade.

Em seguida, analisa-se a formação do regime de propriedade intelectual, sendo enfatizado o seu aspecto jurídico de criação de obrigações para os Estados participantes. No contexto desse regime, dois tratados são emblemáticos: a Convenção União de Paris e o Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Buscou-se evidenciar em cada um destes os princípios norteadores e o conteúdo das obrigações assumidas.

Finalmente, no terceiro capítulo são estudadas as funções econômicas do sistema de patentes e os requisitos para concessão. Feitas estas considerações, parte-se para o

exame do material biotecnológico. Além das características do setor, será apresentado como os requisitos de novidade, atividade inventiva e utilidade vêm sendo interpretados quando a invenção é biotecnológica. Sendo a proteção destas invenções não obrigatórias no regime, apresenta-se como o processo de incorporação tem ocorrido no cenário internacional.

## **1 A TECNOLOGIA NA PÓS-MODERNIDADE**

A sociedade vive sob um paradigma no qual o elemento tecnológico tem relevância crescente. Na pós-modernidade, o conhecimento torna-se mercadoria valorada e apropriável na suas mais diversas formas de exteriorização, o que proporciona uma expansão dos objetos suscetíveis de comercialização. Sob o manto do desenvolvimento do capitalismo informacional, o Estado administra o monopólio do conhecimento conforme seus interesses.

A interferência do elemento tecnológico na constituição da sociedade não é recente, mas o tempo levado entre sua divulgação e a incorporação e reprodução pelas instituições tem sido reduzido significativamente. Tal fato pode ser explicado pela ampliação do acesso à informação, que, por sua vez, só foi possível pelo desenvolvimento de tecnologias como internet e a comunicação por satélites entre outros. A modificação na relação tempo e espaço caracteriza a sociedade informacional, que faz uso da tecnologia como instrumento capaz de superar estas barreiras. A tecnologia, uma vez inserida, passa a constituir a sociedade.

A criação de mecanismos capazes de incentivar a inovação ganha relevância. Razão pela qual o desenvolvimento tecnológico é acompanhado pela proteção de bens imateriais. Acredita-se que o reconhecimento de direitos sobre o invento além de moralmente aceitável, teria o condão de estimular novas criações úteis à sociedade. A construção da propriedade intelectual se faz sobre essas bases.

Partindo destas premissas, o presente capítulo busca analisar o papel do elemento tecnológico na concepção de pós-modernidade, o processo de ampliação dos objetos apropriáveis e a relação dicotômica existente entre o Estado e monopólio.

### ***1 O elemento tecnológico na concepção de pós-modernidade***

Vivencia-se a era da informação denominada por vários autores como pós-modernidade<sup>1</sup>. Esta é caracterizada pela individualidade e pelo valor crescente da tecnologia. O foco de análise dessa nova sociedade passa a ser a relação entre homem e inovação. Isso porque a incorporação de uma tecnologia pode implicar em mudanças nas relações sociais e de produção. No caso, o Estado atua, por meio de suas instituições, na velocidade e alcance da disseminação da nova tecnologia na sociedade.

Vasta literatura tem sido produzida acerca do conceito e conteúdo da pós-modernidade. O recorte aqui realizado busca enfatizar o aspecto tecnológico e não pretende esgotar esta discussão neste sucinto levantamento das características desse estágio de evolução da sociedade. O recorte feito buscou apresentar o entendimento das teorias da modernidade reflexiva, da sociedade informacional e da corrente subjetiva no que concerne à relação pós-modernidade e tecnologia. Primeiro destaca-se a discussão travada por essas correntes quanto à terminologia pós-modernidade para, em seguida, apresentar os caracteres identificadores dessa nova ordem e as suas possíveis causas.

---

<sup>1</sup> O presente trabalho fundamenta-se na concepção de que já se vivencia a pós-modernidade, sendo esta caracterizada pela relevância dada à inovação. Como o enfoque dado ao trabalho refere-se ao elemento tecnológico, a análise realizada foi centrada na relação inovação e modificação da sociedade. Longe de ser um trabalho de caráter sociológico, objetiva-se apresentar que a relevância dada a tecnologia fundamentou o regime de propriedade existente e suas ampliações. Assim, isolou-se o fator tecnológico em detrimento dos demais. Nos capítulos posteriores, adota-se o termo sociedade informacional por este indicar a tese aqui abraçada de que o elemento tecnológico é o diferencial dessa nova sociedade. Essa tese é defendida por Castells na obra: CASTELLS, Manuel.(1999 a) *Era da Informação: economia, sociedade e cultura. A sociedade em rede*. Vol I .São Paulo: Paz e Terra, 1999.

### ***1.1 Discussão terminológica***

Duas interpretações são identificadas quanto à existência de uma sociedade pós-moderna. A primeira enfatiza que já se observam elementos de pós-modernidade que evidenciam a formação de uma nova sociedade. Em contraposição, há a corrente que defende que se vivenciam apenas as conseqüências da modernidade, e que estas não refletem uma nova ordem social por não terem alterado as instituições fundadoras.

Para a primeira corrente, está-se vivenciando uma sociedade informacional em que o modo de desenvolvimento foi alterado e onde a principal fonte de produtividade “é a ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos.” (CASTELLS, 1999a p.35). O elemento tecnológico, portanto, fundamenta esse estágio da sociedade.

Entretanto, tal entendimento não é pacífico. Entre os que discordam, destaca-se a corrente da modernidade reflexiva. Acredita-se que este é um momento de transição. Portanto, as características observadas refletem as conseqüências da modernidade, não tendo alterado os fundamentos desta a ponto de criar uma nova ordem.

Analisando esse período, a corrente da modernidade reflexiva identifica quatro dimensões: o capitalismo, o industrialismo, a vigilância e o poder militar. (GUIDDENS, 1991, p.65) O industrialismo seria caracterizado pela tendência à constante inovação, ao ambiente competitivo e à preeminência da propriedade privada dos meios de produção. (GUIDDENS, 1991, p.62) A vigilância, como controle da informação e supervisão social, proporcionou a concentração administrativa desenvolvida no Estado-Nação. E, por último, o poder militar estaria fundamentado na indústria de guerra. Diante da permanência

destas características, a sociedade atual estaria em um estágio de radicalização da modernidade<sup>2</sup>.

Vivencia-se, portanto, a modernidade reflexiva<sup>3</sup> (BECK, 1997, p.12; GUIDDENS,1991, p.51 ). Para esses, a sociedade presente representaria o triunfo da ideologia moderna, capitalista. A nova sociedade teria emergido da vitória destas ideologias e não da crise. Seria de fato a sua radicalização. Não haveria a esperada revolução no sentido marxista. Seria uma mudança silenciosa. (BECK, 1997, p.14) Esta fase de transição seria caracterizada por uma sociedade de risco. <sup>4</sup> Estes riscos seriam resultantes da incapacidade das instituições de administrar as conseqüências da modernidade.

Outra denominação que é utilizada com freqüência é a proposta pela corrente subjetiva, que intitula este estágio como sociedade programada<sup>5</sup>. Esta seria “definida pela importância central das indústrias culturais – saúde, educação, informação - onde um conflito central e social opõe os aparelhos de produção cultural à defesa do sujeito pessoal.” (TOURRAINE,1999, p.13) Trata-se de uma perspectiva voltada para o sujeito, em que a cisão entre sujeito e razão resultaram os conflitos da sociedade moderna.

<sup>2</sup> Assim afirma Guiddens (1991, p. 57) “Nós não nos deslocamos para além da modernidade, porém estamos vivenciando precisamente através de uma fase de sua radicalização”.

<sup>3</sup> No livro Modernização reflexiva, Scott Lash e Ulrich Beck trabalham o conceito de modernização reflexiva sob diferentes perspectivas . Ao analisar a modificação ocorrida no ponto de vista político, Beck elucida o conceito: ‘Modernização reflexiva’ significa a possibilidade de uma (auto)destruição criativa para toda uma era: aquela da sociedade industrial. O sujeito dessa destruição criativa não é a revolução, não é a crise, mas a vitória da modernização ocidental. [...] Se, no fundo, a modernização simples (ou ortodoxa) significa primeiro a desincorporação e, segundo, a reincorporação das formas sociais tradicionais pelas formas sociais industriais, então a modernização reflexiva significa primeiro a desincorporação e, segundo, a reincorporação das formas sociais industriais por outra modernidade. (Beck,1997, p. 12). [...] Sendo assim, ‘modernização reflexiva’ significa autoconfrontação com os efeitos da sociedade de risco que não podem ser tratados e assimilados no sistema da sociedade industrial-como está avaliado pelos padrões institucionais desta última. ( Beck,1997,p. 16).

<sup>4</sup> Para Beck (1997, p. 15) “este conceito designa uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial”.

<sup>5</sup> A corrente aqui intitulada como subjetiva tem como seu expoente Alain Tourraine, que analisa a sociedade sob uma perspectiva voltada para o sujeito, considerando, pois, que as características da sociedade atual são fruto da divisão ocorrida entre sujeito e razão.

Apesar da diversidade de denominações<sup>6</sup> para o presente estágio da sociedade, há consenso quanto à identificação de traços caracterizadores de uma nova ordem. Observa-se que as correntes apresentadas evidenciam a evolução do capitalismo como um dos fatores de modificação, seja para a radicalização dos valores e instituições da modernidade, seja para a instauração de uma nova sociedade. No próximo tópico, serão apresentadas as principais características definidoras da pós-modernidade.

### ***1.2 Características da Pós-modernidade***

As características mais evidentes da pós - modernidade estariam presentes na renovação do capitalismo sob o paradigma informacional, na crescente individualização, na rede formada pelas comunidades globais, nos mecanismos de desencaixe, na desagregação da classe trabalhadora e na impossibilidade do uso do discurso da luta de classes como fator de modificação social.

Sob um enfoque econômico<sup>7</sup>, identifica-se a existência de uma nova sociedade pela transformação em cinco componentes: setor econômico, distribuição ocupacional, princípio axial, orientação futura e tomada de decisões. (BELL, 1997, p.27- 28) No setor econômico, a mudança estaria evidenciada na saída de uma economia de produção de bens para o setor de serviços. Na distribuição ocupacional, a relevância que adquiriram os técnicos e os cientistas representou um traço significativo da alteração. Identifica-se ainda como princípio axial a “centralidade do conhecimento teórico como fonte de inovação e de formulação política para a sociedade”. (BELL, 1997, p.27) Outra dimensão seria a orientação

---

<sup>6</sup> Diante da diversidade de denominações sobre o que seria a “nova sociedade,” Toffler (1997, p. 23) faz uma crítica acertada. Acredita que, ao se focar um único fator, seus propositores falham por não alcançar a abrangência que a complexidade das transformações impõem. Toffler prefere denominar como terceira onda.

<sup>7</sup> Esse entendimento é apresentado por Daniel Bell, um dos primeiros autores a utilizar a terminologia sociedade pós-industrial. No seu trabalho identifica características na economia mundial que evidenciariam a mudança da sociedade industrial para a pós- industrial.

futura. Esta se caracterizaria pelo controle e distribuição tecnológica.<sup>8</sup> A tomada de decisão, o último critério proposto, defende a formação de uma nova “tecnologia intelectual.” (BELL, 1997, p.28) Nesta concepção, o paradigma tecnológico dita os padrões econômicos de produção que, por sua vez, influenciam as relações sociais. Trata-se de uma análise mais concentrada das conseqüências do modelo econômico adotado do que propriamente uma modificação das instituições sociais.

A corrente da sociedade informacional corrobora essa perspectiva ao advogar que não é essencial a alteração das estruturas das instituições e modos de produção para se determinar o nascimento de uma nova sociedade. Assim, a era da informação continuaria capitalista com *status* informacional. Concorde-se, entretanto, que nem todas as sociedades atingiram esse *status*. Acredita-se que essa era é conseqüência da “coincidência histórica de três processos independentes: revolução da tecnologia da informação; crise econômica do capitalismo e do estatismo e a conseqüente reestruturação de ambos; e apogeu de movimentos sociais, tais como libertarismo, direitos humanos, feminismo e ambientalismo.” (CASTELLS, 1999c, p.412) Nesse sentido, a pós-modernidade seria uma resposta para as crises da modernidade, que transformou as relações de produção, poder e experiência. (CASTELLS, 1999c, p.416) Portanto, não seria mero reflexo, mas uma reestruturação que modificou os pilares da sociedade criando uma nova. Por essa concepção, a produção foi alterada pelo sistema informacional, as relações de poder estariam pautadas pelo controle do conhecimento e, finalmente, a experiência estaria caracterizada pela individualidade. Estas seriam as mudanças que fundamentariam a tese de que se vivencia a pós-modernidade.

---

<sup>8</sup> De Mais (2000, p. 51) também enfatiza esta tendência do enfoque científico nos processos de previsão”.

Neste contexto, a produtividade e competitividade estão no centro das modificações nas relações de produção, conseguidas mediante constantes inovações e da flexibilização do sistema produtivo. Em função disto, a mão-de-obra deveria alcançar um estágio de alta produtividade com a capacidade de adaptação rápida às inovações e com elevado índice educacional. Como resultado dessas exigências, haveria o aumento da massa de trabalhadores excluídos.

O capitalismo continuaria a reinar, mas sob a forma de capitalismo informacional, onde as empresas atuariam em redes, e os mercados financeiros se tornariam cada vez mais globais. As relações de poder seriam alteradas como resposta “à crise do Estado-nação como entidade soberana e a crise conexas da democracia política” (CASTELLS, 1999a, p.423). Por ocasião da globalização dos diversos mercados - financeiro, de trabalho, comercial e cultural - há necessidade de os Estados se unirem em blocos. Este fato leva à formação do Estado em rede, caracterizado por uma descentralização crescente do poder decisório. Em contrapartida, esse movimento seria acompanhado pelo fortalecimento do poder local e regional.

As mudanças ocorridas nas relações de experiências são creditadas à crise do patriarcalismo e ao fortalecimento do movimento feminista. (CASTELLS, 1999c, p.425) Acredita-se que a base da sociedade será formada por relações igualitárias no universo familiar. Associado a esses movimentos a sociedade adquire valores individuais. O indivíduo, e não mais a família, passa a ser utilizado como referência. Do exposto, a concepção da sociedade informacional defende que estes caracteres evidenciaram a pós-modernidade no atual estágio da sociedade.

Na concepção da modernidade reflexiva, uma ordem pós-moderna deverá ser caracterizada pela participação democrática de múltiplas camadas, pelo sistema de pós-escassez,<sup>9</sup> pela desmilitarização e pela humanização da tecnologia. (GUIDDENS, 1991, p.163) Haveria, dessa forma, o estabelecimento de novas instituições, que superariam o capitalismo e o industrialismo. Quanto ao futuro econômico, defende-se que a economia tenda a ser uma organização socializada. Neste ponto, o pensamento converge com as teorias marxistas. As conseqüências da fase industrial, no que concerne à poluição e riscos ambientais, promoverão um sistema de cuidado planetário. A relação da sociedade com a tecnologia seria mais humanizada em face da presença de questionamentos éticos nas decisões sobre o desenvolvimento e a incorporação da inovação no ambiente criado.

As diferenças observadas entre a corrente da modernização reflexiva e da sociedade informacional estão concentradas nas categorias de análise que basearam os respectivos estudos. Enquanto no primeiro o critério definidor de uma nova ordem social reside no surgimento de novas instituições, na segunda há necessidade de modificação nas relações de poder, produção e de experiência.

Apesar das discordâncias sobre o conceito e a característica principal da sociedade em formação, há consenso entre os autores quanto à identificação da semente de uma sociedade com características distintas. Nessas análises, o fator tecnológico alimenta o novo sistema e permite a sua rápida expansão. Portanto, a proteção destes conhecimentos passa a ser vital na constituição da sociedade pós-moderna, razão pela qual o tema propriedade intelectual tem adquirido uma importância crescente no cenário internacional.

---

<sup>9</sup> Para Guiddens (1999a, p. 166), o sistema de pós-escassez seria, por sua vez, caracterizado por uma ordem global coordenada, organização econômica socializada, transcendência da guerra e um sistema de cuidado planetário.

### ***1.3 Fundamento das modificações ocorridas na pós-modernidade***

A depender da corrente adotada, o fundamento das modificações que ensejaram o surgimento da pós-modernidade difere. A corrente subjetiva defende que essa residiria na separação do sujeito e da razão. Essa interpretação difere substancialmente dos trabalhos já citados, que relacionam as causas econômicas às mudanças na estrutura social, como é o caso das correntes da sociedade informacional e da modernização reflexiva.

De forma diversa, a corrente da modernidade reflexiva sustenta que pós-modernidade <sup>10</sup> seria causada pelo desencaixe existente na relação entre indivíduos. Essa por sua vez, resultaria da modificação da relação tempo e espaço. Por essa linha de pensamento, há duas perspectivas: uma parte da alienação da produção e da dificuldade de se observarem duas classes contrapostas,<sup>11</sup> e outra aprofunda o que intitula como desencaixe segundo a idéia de confiança<sup>12</sup>.

Por conseguinte, desencaixe seria “o deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço.” (GUIDDENS, 1991:29) Assim, as fichas simbólicas e os sistemas peritos seriam os dois mecanismos de desencaixes presentes no desenvolvimento das instituições sociais modernas. (GUIDDENS, 1991:30) O dinheiro seria a ficha simbólica que possibilitou “a realização de transações entre agentes amplamente separados no tempo e espaço.” (GUIDDENS, 1991:32) O sistema perito seria resultado da necessidade de especialização do

---

<sup>10</sup> Guiddens, pelas razões já expostas, a desenvolve como atributo da modernidade.

<sup>11</sup> De Masi, por exemplo. Como para privilegiar a eficiência da produção não se tem mais o controle do produto final nem de sua destinação, não há mais a identificação do homem com o resultado de seu trabalho. As relações de trabalho são pulverizadas, não é definido também a idéia de chefe e subordinado que acaba por minar a idéia de classes e interesses contrapostos. Isso acabaria por refletir numa desintegração do tecido social em detrimento do indivíduo.

<sup>12</sup> Esta concepção defendida por Beck et alii (1997) na obra *Modernização reflexiva :política...*

mundo moderno que o utiliza como garantia para o atendimento das expectativas dos usuários do sistema. Guiddens, afirma que:

**“... um sistema perito desencaixa da mesma forma que uma ficha simbólica, fornecendo ‘garantias’ de expectativas através de tempo e espaço distanciados.** Este alongamento de sistemas sociais é conseguido por meio da natureza impessoal de testes aplicados para avaliar o conhecimento técnico e pela crítica pública usado para controlar sua forma” (GUIDDENS, 1991:36, grifo nosso)

Nesta análise, a confiança é o elemento presente tanto no sistema perito quanto na ficha simbólica. Essa seria caracterizadora da modernidade. Em relação ao papel da confiança, dois entendimentos se destacam. Para o primeiro, confiança é creditada à falta de informação plena. (GUIDDENS, 1999) Assim, por não dispor de todas as informações possíveis, acredita-se que o Estado ou determinada instituição averiguou as informações que permitiram a venda de um produto, ou que comprovam a capacitação de um profissional, por exemplo. De forma contrária, a outra interpretação defende que a “reflexividade não é baseada na confiança, mas na ausência de confiança nos sistemas especialistas” (LASH, 1997, p.142)

Do exposto, a pós-modernidade seria caracterizada pela relativização do tempo e espaço nas relações pessoais e econômicas promovidas pelo uso de fichas simbólicas e pela atuação de sistemas peritos. Como consequência, o espaço antes ocupado pelas relações tradicionais é substituído pelas instituições, onde a identificação é apenas funcional.

Dessa forma, duas causas fundamentam as transformações da sociedade pós-moderna: o desencaixe promovido pela separação da razão e do sujeito, perpetrado pelas inovações tecnológicas que permitiram a separação do tempo-espaço nas relações interpessoais e o processo crescente de individualização.

### ***1.4 A influência do elemento tecnológico***

O paradigma do determinismo tecnológico é fortalecido diante do cenário promovido pelas tecnologias da informação. De fato, a tecnologia desempenhou um papel notável na condução da sociedade para a pós-modernidade, mas seria prematuro afirmar que a tecnologia se expanda de forma espontânea. A forma como essa será incorporada pela sociedade é conduzida ainda pelo Estado, de acordo com os interesses naquele momento. Esse exerce influência direta e pode determinar a velocidade com que se dará o processo. Tendo como base as justificativas acima apresentadas, a corrente da sociedade informacional adverte que o argumento do determinismo tecnológico é infundado. Assim dispõe:

**É claro que a tecnologia não determina a sociedade.** Nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive a criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final depende de um complexo padrão interativo. **Na verdade, o dilema do determinismo tecnológico é provavelmente, um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada em suas ferramentas tecnológicas.** (CASTELLS, 1999a, p.25, grifo nosso)

O fato de a sociedade não ser determinada pela tecnologia, não retira, contudo, a importância que essa última exerce uma vez assimilada. As estruturas sociais absorvem as inovações servindo como fonte propagadora. Neste momento, a tecnologia passa a fazer parte da constituição da sociedade.<sup>13</sup>

Entretanto, a inovação tecnológica não surte efeitos imediatos na sociedade que a originou. Há um intervalo temporal necessário para a absorção do conhecimento pelas instituições, empresas e Estados. Isso depende dos investimentos para tornar acessível o

---

<sup>13</sup> Para Guiddens (1999a, p. 168) a “revolução constante da tecnologia ganha parte de seu ímpeto nos imperativos da acumulação capitalista e nas considerações militares, mas uma vez em processo tem um dinamismo próprio. O esforço para expandir o conhecimento científico e demonstrar eficácia de tais avanços na mudança tecnológica é um fator influente. Como observa Jacques Ellul, a inovação tecnológica uma vez estabelecida, tem uma forte qualidade inercial”.

produto desenvolvido, para que esse alcance uma escala industrial, a população seja educada para fazer uso e, enfim, possa representar um aumento de produtividade.

O papel do Estado como financiador e indutor do desenvolvimento tecnológico foi essencial para a intitulada “revolução tecnológica”. Onde o desenvolvimento teve mais sucesso foi nos locais em que o Estado conseguiu formar uma rede entre universidades, empresas e financiamentos estatais criados em razão de compras governamentais, principalmente de origem militar. Credita-se à indústria tecnológica o impulso dado para a reestruturação do capitalismo.<sup>14</sup>

Nesta relação, o Estado tem um papel primordial, seja incentivando seja impedindo a propagação da tecnologia. Uma invenção pode ocorrer apenas pela genialidade do seu criador. Contudo, a forma como será incorporada e desenvolvida depende dos objetivos do Estado naquele determinado momento. É válido salientar que a decisão não concerne apenas ao uso, mas também à proteção da tecnologia no sistema patentário.

Contudo, conforme já exposto, uma vez assimilada pela sociedade, a tecnologia adquire caráter vital na manutenção de suas estruturas. A pós-modernidade, nesse sentido, caminha para uma relação cada vez mais estreita e dependente entre homem e tecnologia. Soma-se a isso, o processo de desencaixe evidenciado pela corrente da modernidade reflexiva, a fragmentação do homem entre sujeito e razão apresentada pela corrente subjetiva e o desenvolvimento do capitalismo trazido pela corrente da sociedade informacional. Este é o contexto em que se desenvolve a construção do conceito propriedade intelectual.

---

<sup>14</sup> Para Castells (1999c, p. 412), a tecnologia da informação tornou-se ferramenta indispensável para a implantação efetiva dos processos de reestruturação sócio-econômica. De especial importância, foi seu papel ao possibilitar a formação de redes como modo dinâmico e auto-expansível de organização da atividade humana. Essa lógica preponderante de redes transforma todos os domínios da vida social e econômica.

## ***2 Ampliação do conceito de propriedade***

A valorização do componente imaterial dos objetos e suas formas de produção têm sido acompanhada pela ampliação do que seria considerado apropriável. O Estado atua como elemento legitimador e garantidor destas novas formas de propriedade. Com o fito de esclarecer essa premissa que fundamenta o presente estudo, serão tecidas breves considerações sobre a formação e desenvolvimento da propriedade. Para tanto, se utilizam como referência três momentos da história da civilização humana: o aprimoramento dos sistemas de trocas com a entrada da moeda, a alienação do trabalho e apropriação de idéias. Finalmente se questiona, se de fato houve ampliação dos objetos apropriáveis.

### ***2.1 Breve descrição da evolução histórica do instituto jurídico “propriedade”***

A propriedade nasce com o desenvolvimento da sociedade. Inicialmente, ao indivíduo era permitido apropriar-se apenas de objetos de uso pessoal. Em razão de a abundância e de a forma de sobrevivência estar fundada na caça e a coleta se possuía somente o que se fosse consumir. Não havia, portanto, necessidade de acumulação. Entretanto, já estava presente uma idéia de delimitação de espaço. Este fato foi observado em populações primitivas que fixavam áreas em que era permitido a cada tribo desenvolver suas atividades. Estas tribos acordavam de alguma forma a exclusividade de uso da terra.

Com a fixação do homem na terra, formaram-se as sociedades agrícolas. A terra passa a ser valorada de uma outra forma. No mundo antigo ela estava caracterizada como propriedade coletiva, controlada pelos clãs e tribos. Na Grécia, a apropriação da terra ainda era coletiva sob a administração das famílias, sendo restrita à esfera privada apenas aos bens móveis de uso pessoal. No que se refere à terra, a propriedade estava atrelada aos deveres religiosos, ao culto da memória dos antepassados que ali foram sepultados. (COULANGES, 1977). A terra tinha um caráter sagrado.

Em Atenas, a propriedade, além de ser um meio de sobrevivência, assegurava direitos políticos. Quem não fosse proprietário de terras não poderia participar das decisões concernentes a *pólis*<sup>15</sup>.

Sob a égide do império macedônico que considerava a terra como pertencente apenas ao Estado, há uma regressão no desenvolvimento do instituto da propriedade privada, que veio a ser propagado sob a proteção do império romano. Em Roma, a propriedade e a lei positiva se fundiram. Na Roma Antiga, a propriedade estava relacionada com a idéia de posse. As terras, escravos e produção faziam parte do patrimônio familiar cuja propriedade era do *pater familias*. Com o fortalecimento do poder estatal, algumas limitações começam a ser aplicadas, como a instituição de tributos. Mas é com Justiniano que a propriedade adquire o *status* de instituição. A evolução jurisdicional que alcançou a propriedade privada em Roma apresentou com as invasões bárbaras, um retrocesso. As terras, em sua grande parte, voltaram a pertencer ao soberano, e foram cedidas a senhores feudais, que exerciam um forte controle sobre elas e sobre os colonos que nela trabalhavam. Consolidou-se então a fase feudal, organizada num sistema de suserania e vassalagem.

As condições impostas aos servos continham obrigações das mais diversas, como o pagamento de tributos, trabalho sem remuneração nas terras do senhor, entre outros. Apesar de o senhor também ter obrigações para com seus servos,<sup>16</sup> era desproporcional os deveres do servos quando comparados com os do senhor. Entretanto, era a condição para que servos detivessem a posse da terra.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> É válido salientar que o critério censitário perdurou por bastante tempo, sendo requisito requerido para participação na vida política do Estado inglês, americano e brasileiro, por exemplo.

<sup>16</sup> Como a proteção, o uso da terra.

<sup>17</sup> Pipes (2001, p. 134-135) afirma neste sentido: “Embora formalmente tais deudos hereditários não pudessem ser alienados, na verdade no século XII a alienação havia se tornado uma ocorrência comum. Desta maneira, os feudos evoluíram imperceptivelmente para propriedades privadas. A redescoberta no século XI da lei romana, com suas definições bem claras de posse privada, sancionou legalmente este processo”.

Na Idade Média, sob a influência da Igreja, a propriedade era vista como um mal necessário, não obstante ela ser considerada a maior proprietária de terras do período. É válido salientar que a religião católica não era a única a defender a propriedade. Os protestantes tanto da corrente luterana quanto calvinista se mostraram favoráveis à existência da propriedade até de forma mais direta que a Igreja Católica.

A consolidação do instituto da propriedade privada, entretanto, veio a ocorrer em razão da formação das cidades e do desenvolvimento de uma economia comercial. Estes dois fatores foram responsáveis também pelo surgimento do Estado moderno. É, portanto, com a formação das cidades que a propriedade privada se fortalece. O desenvolvimento do comércio e o aumento do consumo promoveram o crescimento do setor financeiro. A propriedade mobiliária conheceu momentos de extensão, principalmente no que se refere às sociedades por ações e no desenvolvimento de novas formas de crédito. Essa mobilização da propriedade também constituiu uma importante ampliação do instituto. Com a necessidade de altos investimentos para exploração das colônias e de novas rotas comerciais, o mercado de ações expandiu-se.

Paralelo a esses fatos, o descobrimento da América fez renascer a corrente platônica, que vislumbrava na propriedade a degradação da sociedade. Ainda estava disseminado o mito do bom selvagem, e, portanto, a forma como os índios viviam deveria refletir o paraíso. Com o desenvolvimento do comércio, a relação causal entre propriedade e degradação da sociedade foi sendo alterada. A atividade comercial foi impulsionada pelas cruzadas, pela descoberta de novas rotas comerciais e de novas terras. Diante do contato com novas culturas e matérias-primas, foi formado um comércio que, embora incipiente, se transformou em um movimento irreversível.

Na Idade Moderna, o significado da propriedade é ampliado. Antes apenas comportava terras, passando então a adquirir a idéia de capital<sup>18</sup>. (PIPES, 2001, p.47) Além disso, o crescimento do individualismo permitiu a mudança na conotação da propriedade de algo negativo para uma instituição benéfica para o desenvolvimento econômico.

## *2.2 Fundamentos da propriedade*

A discussão sobre o fundamento da propriedade é representada por duas correntes principais: uma defende a existência desta como um direito natural e a outra apenas como uma garantia do Estado. A importância do reconhecimento do fundamento reside no tipo de proteção conferida aos direitos de propriedade. Sendo um direito natural, a sua revogação não pode ficar a critério apenas do Estado. Sendo um beneplácito do poder estatal, pode ser revogado de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade do soberano.

Locke pode ser apontado como principal defensor do direito de propriedade como direito natural. Para o autor, a propriedade já estava presente no estado de natureza porque era condição para sobrevivência humana. Contudo, a idéia de direito natural é desenvolvida para justificar como os bens da natureza dados a todos por “Deus” poderiam ser apropriáveis. A construção do raciocínio é a de que o ser humano se apropria da natureza constantemente para sua sobrevivência. A coleta de um alimento, por si só, já conferiria direito de propriedade sobre o bem coletado. Como o homem precisa inevitavelmente se alimentar, essa apropriação já existia de forma primitiva no estado de natureza. Portanto, o

---

<sup>18</sup> Assim escreve Pipes (2001, p. 47) sobre esse momento de transição: “Algum dia, durante o período de história da Europa vagamente rotulado de ‘início da era moderna’, ocorreu uma grande ruptura na atitude em relação à propriedade. Esta foi a consequência de uma notável expansão do comércio que começou no final da Idade Média e se acelerou em seguida à descoberta do Novo Mundo. Antes dessa época, ‘propriedade’ significava essencialmente terras; e uma vez que as terras eram inextrincavelmente ligadas aos poderes soberanos, as discussões sobre propriedade suscitavam questionamentos da autoridade real (ou papal). Com o surgimento do comércio, entretanto, a propriedade em algumas partes da Europa passou também a se chamar capital; e capital não tinha associação com a política, sendo tratada como bem pessoal e, como tal, adquirido sem restrições. Uma mudança de atitude seguiu-se então: enquanto nas discussões teóricas do milênio precedente a propriedade havia sido tratada como um mal necessário, agora ela podia ser vista como um bem positivo.” (PIPES, 2001: 47 )

direito à propriedade seria um direito natural, de sobrevivência, justificado pelo trabalho que o homem agrega à coisa. <sup>19</sup> Prescindia, portanto, de acordo para legitimar a apropriação destes bens.

Além dos defensores do direito natural, havia ainda outra corrente justificadora que determinava que os direitos de propriedade eram decorrentes apenas da instituição do Estado. Na ausência desse, não se poderia sustentar um regime em que alguns fossem proprietários em detrimento dos outros. Nesta perspectiva, Hobbes defende que a propriedade só é afirmada pela positivação do Estado.

A diferença entre os autores citados estaria na discricção do estado de natureza. Para Locke, nesse estágio, o direito de propriedade primitivo já era observado e por se tratar de um direito natural estava, portanto, intrínseco à natureza humana. Em contraponto, para Hobbes tratava-se de uma instituição do soberano. Não existiriam direitos no estado de natureza. Em razão das características do direito de propriedade de garantir a exclusividade e implicando, portanto, na exclusão de todos os outros do uso e fruição do bem, este necessitaria para seu exercício da figura de um soberano, de um Estado que o garantisse. <sup>20</sup>

Pelo exposto, Hobbes defendia que a propriedade existe não como condição de sobrevivência, como defende Locke na análise do estado de natureza, mas como vontade do soberano, já que todos os bens pertenceriam ao Estado.

---

<sup>19</sup> Nas palavras de Locke: “Seja o que for que lê remova do estado em que a natureza o proveu e deixou, misture-lhe seu trabalho, acrescente-lhe algo que lhe é próprio e assim o converte em sua propriedade.” (§27. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

<sup>20</sup> Para Kuntz (1998, p. 116), as diferenças entre a visão hobbesiana e lockiana a respeito da propriedade: “(para Hobbes) A propriedade só pode ser, portanto, produto da lei positiva: só um poder comum pode dar sentido prático à reivindicação de direitos. No caso de Locke, não. Para ele, a eficácia da lei natural permite falar significativamente em direitos naturais.

A justificativa lockiana para a apropriação concentrava-se, em um primeiro momento, na idéia de que a agregação do trabalho ao objeto tornaria o bem apropriável por aquele que nele trabalhou. O homem se associa para proteger os direitos individuais, dentre eles, a propriedade. A justificativa para a apropriação estaria no direito natural da propriedade sobre si mesmo. Em razão disso, deve pertencer ao homem o fruto do seu trabalho. É justificada a apropriação daquilo que se for consumir. O desperdício não era admitido por ser considerado uma apropriação indevida.

A necessidade de incorporação de outros bens como a terra também foi justificada por Locke em razão do trabalho do homem. Argumentou-se que a terra que tem a intervenção do trabalho humano seria mais produtiva. A limitação que o direito de propriedade exige dos outros é então recompensada pela maior produtividade da terra, que por sua vez poderia beneficiar a todos. (LOCKE, 1998, Parágrafo 37)

### *2.3 Momentos que permitiram a ampliação do conceito de propriedade*

O significado da propriedade como instituição social é variável (MARCPHERSON, 1979). De fato, seria um conceito definido em razão de dois fatores: dos interesses prevalecentes da classe que detém o poder e dos objetivos da sociedade a que se destina. Portanto, o conceito de propriedade deve ser analisado particularmente, devendo-se buscar as razões econômicas e políticas para sua construção em cada período.

Apesar de etimologicamente o vocábulo propriedade não ter sofrido alterações, o mesmo não se pode afirmar sobre sua função, conteúdo destes direitos e objeto apropriável. Partindo dessa premissa, identificaram-se, em consonância com os objetivos do presente estudo, três eventos representativos da ampliação do conceito de propriedade: o uso da moeda, a divisão do trabalho e a apropriação de idéias.

### 2.3.1 O uso da moeda

Não obstante o direito de apropriação, Locke defende duas restrições para aplicação da justificativa pelo trabalho: o fato de que a apropriação de um pedaço de terra ou da água de um rio não diminuísse a possibilidade de arguição por parte de outrem<sup>21</sup> e a proibição do desperdício.

Assim, quando se cultiva além daquilo que seria necessário para o consumo, o que fazer com o excesso? Como explicar o desperdício, inaceitável pelo raciocínio lockiano que implicaria na apropriação além do que seria justo e cabível? A solução para tanto foi a moeda (LOCKE, parágrafo 47). Esta possibilitou a transformação do excesso em algo não perecível e, por isso, acumulável. Não haveria mais desperdício, mas acumulação. Essa modificação foi respaldada pelo consentimento.<sup>22</sup> Macpherson faz uma interessante análise sobre a justificativa de Locke para propriedade com o advento da moeda:

**“A introdução do uso do dinheiro por consentimento tácito removeu as anteriores limitações naturais à apropriação legítima, e assim fazendo, invalidou o pré-requisito de que cada qual deveria ter tanta quanto pudesse utilizar. Locke passa então a demonstrar, mais detalhadamente, como a introdução do dinheiro remove as limitações inerentes à sua justificativa inicial da apropriação individual.”**(MACPHERSON, 1979, 215p ,grifo nosso)

O grande feito de Locke não teria sido justificar a propriedade, mas, sim, “mostrar que o dinheiro tornou possível, e justo, um homem acumular mais terras do que aquelas cujos frutos poderá utilizar antes que se desperdicem.” (MACPHERSON, 1979, p.219 -220) Neste sentido, a interpretação de Locke justificou a concepção capitalista de propriedade. Abaixo, um trecho de sua obra que reflete esse pensamento:

<sup>21</sup> Este ponto será relevante quando SE analisar a justificativa atual dos DPI na sociedade da informação. Nas palavras de LOCKE (1998) Parágrafo 33 “Nenhum outro homem podia se sentir lesado por esta apropriação de uma parcela de terra com o intuito de melhorá-la, desde que ainda restasse bastante, de tão boa qualidade, e até mais que indivíduos ainda desprovidos pudessem utilizar.”

<sup>22</sup> Ver LOCKE, 1998, parágrafo 47

**“Tudo isso evidencia que, embora as coisas da natureza sejam dadas em comum, o homem, sendo senhor de si mesmo e proprietário de sua própria pessoa e das ações de seu trabalho, tem ainda em si a justificação principal da propriedade;** e aquilo que compôs a maior parte do que ele aplicou para o sustento ou o conforto de sua existência, á medida que as invenções e as artes aperfeiçoaram as condições de vida, era absolutamente sua propriedade, não pertencendo em comum aos outros.” (LOCKE, parágrafo 44, grifo nosso)

De fato, com a entrada da moeda na economia, no século VII, há a mobilização da propriedade, que permitiu o desenvolvimento do instituto de sua vertente privada em detrimento da coletiva.

### 2.3.2 Divisão do Trabalho

A contribuição de Locke não se limitou a justificar a existência da propriedade. A defesa do trabalho como mercadoria também encontra assento em sua argumentação. Isso porque ao afirmar que o homem é dono dos frutos do seu trabalho, reconhece seu direito à alienação.

Como o atendimento de todas as necessidades do indivíduo não podem ser feitas pelo trabalho de um só, há, portanto, necessidade de trocas que no início se dava mediante o escambo, seguido da determinação de valor de troca atribuído para algumas mercadorias (gado, sal etc) até a instituição dos metais e, finalmente, a criação da moeda. Segundo Adam Smith:

**“ O trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro de compra original que foi pago por todas as coisas.** Não foi por ouro ou por prata, mas pelo trabalho, que foi originalmente comprada toda a riqueza do mundo; e o valor dessa riqueza, para aqueles que a possuem, e desejam trocá-las por novos produtos, é exatamente igual à quantidade de trabalho que essa riqueza lhes dá condições de comprar ou comandar.” (SMITH, 1996: 87-88, grifo nosso)

A forma como o trabalho humano tem sido posto a serviço da sociedade tem assumido diversas formas econômico-políticas tais como a escravidão, a servidão, o trabalho assalariado, entre outras. Partindo dessa perspectiva evolucionista, apontam-se

quatro características distintivas do trabalho: naturalidade, socialidade, artefaturalidade e geração de idéias. (CAPELLA, 2002) A naturalidade residiria na necessidade básica de sobrevivência a partir de um esforço individual. A socialidade tem como base também a sobrevivência, porém no sentido grupal. Dela deriva a divisão social do trabalho sem a qual não teria sido possível a preservação da espécie. A artefaturalidade difere das duas primeiras, pois, além do elemento instintivo, presente em ambas, “os artefatos são produtos da razão” (CAPELLA, 2002, p.25). Nesse sentido, a geração de idéias é considerada como trabalho. Sob esse aspecto, encontra-se o grande diferencial do homem sobre as outras espécies: a produção de “conteúdos intelectuais,” que propiciaram a criação de bens e levaram ao desenvolvimento das sociedades.

Este último aspecto foi mais evidenciado diante da divisão do trabalho propiciada com mais ênfase pela revolução industrial. Antes, o trabalho como fator de valor incluía tanto a criação quanto a concretização. Assim, os artesões, como detentores dos meios de produção necessários para a execução de suas tarefas, detinham o poder de valorar o produto de sua atividade com a inclusão dos custos da artefaturalidade e da própria geração da idéia, motor da criação e norteadora da execução da mesma.

A partir da industrialização, essas duas características passam a ser dissociadas como corolário da divisão do trabalho. Há, portanto, trabalhadores para o fazer e trabalhadores para o pensar. Ou seja, a divisão do trabalho realçou o valor das idéias no âmbito da produção, ao dar-lhe uma valoração que antes não era percebida.

### 2.3.3 Apropriação de idéias

Propriedade seria a capacidade de possuir direitos exclusivos sobre o objeto. No caso dos objetos imateriais, a apropriação de idéia está fundamentada na sua proteção pelo direito, e não necessariamente pela possibilidade de se deter a posse. Quando a propriedade se torna mercadoria, há uma confusão na definição entre coisa e direito. Tratou-se de uma fase de transição entre o fato de possuir a coisa para o atendimento de suas necessidades e outro de dispor dela sem a devida correspondência com a subsistência. Neste processo, direito e coisa se confundiram. Ao ser considerado como direito, a propriedade alcançou objetos das mais diversas naturezas: material e imaterial.

No processo de construção doutrinária da propriedade intelectual identificam-se três períodos: o primeiro questionava o fundamento, o segundo sua natureza e o terceiro a classe de direito patrimonial que seria enquadrada. Duas correntes se destacaram para explicar o fundamento: privilégio<sup>23</sup> e direito natural. Posteriormente, discutiu-se a sua natureza, se patrimonial, pessoal ou patrimonial-pessoal. Diante da afirmação da natureza jurídica de direito patrimonial, a doutrina passou a examinar se este direito representaria um direito de propriedade ou de natureza especial.

Analisando a propriedade intelectual, segundo a concepção de propriedade de Locke, na qual o trabalho justifica a apropriação, também seria natural que pertencesse ao homem aquilo que foi fruto de seu trabalho intelectual. Contudo, Locke condicionava o direito de apropriação não só ao trabalho, mas também à possibilidade de os outros fazerem o mesmo. Assim, se um sujeito construísse uma casa, o seu trabalho na sua confecção justificaria sua apropriação. E este fato não impediria que outros construíssem outras casas e delas se apropriassem. No caso da propriedade intelectual, há uma pequena particularidade.

---

<sup>23</sup> Aqui privilégio é utilizado no sentido de concessão arbitrária do soberano

Se um sujeito escreve um livro, terceiros ficam impedidos de copiarem sem a autorização do autor, mas estão livres para produzirem outros livros. A diferença entre essas duas formas de propriedade estaria na possibilidade de copiar. Enquanto no primeiro exemplo se poderia construir uma casa igual, no segundo não se poderia produzir o mesmo livro. A garantia dada estaria relacionada à possibilidade de terceiros também escreverem livros. Essa diferença, contudo, não ofende o raciocínio lockiano. Dessa forma, assim como o direito à exclusividade da terra é recompensada por sua maior produtividade, a exclusão propiciada pela propriedade intelectual promoveria o incentivo à inovação. Por essa corrente a apropriação dos objetos intelectuais seria um direito natural justificado pelo trabalho.

Quanto à natureza dos direitos de propriedade intelectual destacam-se a teoria dos direitos pessoais, mista e patrimonial. A teoria dos direitos pessoais correlacionava os direitos do inventor aos direitos de personalidade<sup>24</sup>. Assim, o trabalho seria modo de aquisição da propriedade, não devendo ser confundido com a sua origem. Os ganhos que porventura fossem auferidos seriam secundários, efeitos que não poderiam ser analisados como elemento central destes direitos. Esta teoria, contudo, não explicava a possibilidade de se alienar e transmitir um direito de personalidade. Para preencher essa lacuna, a corrente de direito pessoal-patrimonial ou mista defendia que a natureza dupla e simultânea não seria contraditória, mas complementar.<sup>25</sup> Contudo, a aceitação desta teoria impedia que os direitos intelectuais fossem considerados como propriedade. E de fato o direito do autor/inventor só

---

<sup>24</sup> São partidários dessa corrente: Johannes Haessle, Cathrein, e *Cerqueira (1982, p. 142)*. Este último explicita os fundamentos: “Temos assim, que o direito do autor, quer considerado em si, quer como direito do homem sobre os frutos do próprio trabalho, funda-se na própria lei natural e não no trabalho, que dá lugar à aquisição do direito, mas não lhe constitui o fundamento” p.142

<sup>25</sup> *Cerqueira (1982, p. 94)* resume os fundamentos dessa teoria: “O direito do autor representa uma relação de natureza pessoal, porque o objeto deste direito constitui, sob certos aspectos, uma representação, ou exteriorização, uma emanção da personalidade do autor. Representa, por outro lado, uma relação de direito patrimonial, enquanto a obra intelectual é, ao mesmo tempo, tratada pela lei como um bem econômico. O direito de autor representa, pois, um poder de domínio (potere di signoria) sobre um bem intelectual (jus in re intellectuali), o qual, pela natureza especial deste bem, abrange, no seu conteúdo, faculdades de ordem patrimonial. Este direito deve ser qualificado como direito pessoal-patrimonial, e a denominação que mais lhe convém é direito do autor”.

existe em razão da obra ou invento. É o reconhecimento da propriedade do resultado da idéia que garante o exercício de direitos. Sob esse fundamento é que a teoria dos direitos patrimoniais prevaleceu.

Assim, sendo considerado um direito patrimonial, a questão controversa estava em classificar os direitos intelectuais como um direito de propriedade ou um direito *sui generis*. A corrente que defendia a existência de direitos especiais sustentava que a característica *sui generis* destes direitos não se enquadravam na divisão romana: pessoais, obrigacionais e reais. Os direitos reais não abarcaria os bens materiais e imateriais, havendo uma nova categoria só para os direitos imateriais.

Pela perspectiva dos direitos *sui generis*, a corrente da propriedade seria incorreta por se referir apenas aos objetos materiais, excluindo as obras do intelecto. Além disso, a temporalidade do direito o distinguia dos direitos reais. Tratava-se, pois, de uma nova categoria jurídica. A crítica à doutrina reside na imprecisão do conteúdo e na indefinição da natureza destes direitos. Ao afirmar que se trata de uma categoria distinta, fundamentada nas especificidades do objeto, não analisa a relação sujeito objeto que definiria de fato sua natureza jurídica.

A teoria dos direitos intelectuais que defende como direito de propriedade argumenta que o fato de existirem bens materiais e imateriais não significa que considerado os primeiros protegidos como direito de propriedade, os segundo também não possam sê-lo. Defendem que os bens incorpóreos devem ser considerados como coisas, passíveis de

apropriação. A consolidação deste pensamento permitiu o terceiro momento de expansão do conceito de propriedade.<sup>26</sup>

Desse modo, a moeda, a apropriação do trabalho e o reconhecimento de direitos intelectuais possibilitaram a ampliação do conceito de propriedade. O primeiro, ao permitir a acumulação e facilitar a troca, possibilitou que o homem pudesse adquirir mais do que fosse consumir. O segundo estipulou um valor e determinou que os frutos do trabalho de terceiros também fossem de propriedade daquele que pagou por seus serviços. Somado a isso, permitiu-se identificar e dissociar o trabalho mecânico do intelectual. No terceiro momento, o reconhecimento da propriedade para bens imateriais significou a possibilidade de apropriação para todos os tipos de bens produzidos.

#### *2.4 O que há de fato: ampliação ou restrição?*

É lugar comum falar-se em ampliação do conceito de propriedade privada. A princípio, se poderia argüir que desde o mundo antigo até meados do século XIX era facultado a um homem ser proprietário de outro. O modo de produção escravista perdurou durante grande parte da história da civilização humana. Sob essa perspectiva, a primeira vista, a extensão do que seria apropriável parece ter retrocedido e não se ampliado.

A idéia de retração da propriedade privada não se sustenta. Isso porque as formas de propriedade foram aprimoradas. Na escravidão, o ser humano era considerado coisa, inserido, portanto, dentro da categoria de bens corpóreos, materiais. Hoje a idéia de apropriação de outro homem não é possível, retirando-se um tipo de bem corpóreo da esfera de apropriação. Entretanto, os bens materiais continuam a ser uma categoria apropriável.

---

<sup>26</sup> Conforme já mencionado o trabalho centraliza a ampliação do conceito de propriedade em três momentos da história da civilização humana; a criação da moeda, a alienação do trabalho e a apropriação de idéias.

Assim, o fato de excluir o homem não implicou na impossibilidade de apropriação de bens corpóreos. Em outras palavras, o fato de se proibir a escravidão não restringiu a abrangência da propriedade. Isso porque uma nova categoria foi agregada permitindo sua ampliação. Trata-se dos bens incorpóreos que foram reconhecidos como propriedade intelectual. Assim, além dos bens materiais, os imateriais passaram a ser considerados como matéria apropriável.

### ***3 O Estado como agente econômico e a relação com a propriedade intelectual***

O Estado é o agente legitimador da ampliação da propriedade privada. Estando esclarecida a premissa da ampliação do conceito de propriedade e evidenciado o valor que a tecnologia assumiu para a sociedade bem como para economia dos Estados, é pertinente, a fim de apresentar o contexto em que a propriedade intelectual foi desenvolvida, tecer algumas considerações sobre a relação entre o Estado, propriedade e formação de monopólios.

Quanto ao primeiro ponto, pode-se afirmar que essa relação não obedeceu a uma lógica em que o aumento da força do Estado implicasse obrigatoriamente em um fortalecimento da propriedade. De fato, o Estado, como ente social com a capacidade e legitimidade de impor regras, garantiu a obediência aos direitos de propriedade em um primeiro momento.

O crescimento dos direitos individuais ante o poder do Estado fortaleceu o conceito de propriedade privada. O Estado, garantindo o direito de propriedade não está legitimado a eliminá-lo a seu bel prazer. Assim, a importância do Estado reside no reconhecimento de direitos de propriedade em detrimento de terceiros inclusive o próprio Estado. A relação ente Estado e propriedade apresentou dois momentos distintos: primeiro, a

sua força foi utilizada para assegurar a propriedade, e depois o excesso de poder do Estado entrou em confronto com os direitos individuais, incluindo entre estes o de propriedade, que acabou por promover a definição da esfera privada. (MAY, 2000, p.17)

Portanto, a propriedade privada foi institucionalizada pelo Estado e desenvolvida pelo reconhecimento dos direitos individuais. Esses, por sua vez, foram firmados em contraposição aos excessos dos poderes estatais. É interessante ressaltar essa dicotomia em razão da supervalorização que a propriedade privada vem registrando sob a égide do sistema capitalista de produção. Tal fato não ocorre a despeito dos interesses do Estado. Este foi modificado de modo a atender às necessidades da sociedade. Portanto, a ampliação dos objetos apropriáveis só foi possível em virtude da legitimidade do Estado em conferir direitos para o titular em detrimento dos demais. A propriedade intelectual se firmou sobre essa premissa.

Para os objetivos do presente trabalho, além do reconhecimento do Estado como legitimador da propriedade, é válido também examinar o papel que ele desempenha na concessão de monopólios. Isso porque sendo o objeto deste trabalho o sistema de patentes e sendo esse um mecanismo de monopólio temporário, faz-se necessária a análise desta relação para a correta compreensão do instituto. Nesse sentido, a concessão de monopólios deverá atender a uma função econômica almejada pelo Estado. Esta função dependerá do modelo econômico adotado e do setor afetado.

Numa perspectiva evolucionista, o papel do Estado como conessor de monopólios vem sendo reduzido. Tem-se observado, com o desenvolvimento do Estado liberal, a diminuição da interferência estatal na economia. A livre concorrência, base do sistema econômico, limita, quando não impede, a concessão de monopólios de modo a

dificultar o comércio de empresas concorrentes. Além desta restrição, as funções ocupadas pelo Estado na economia têm sido paulatinamente reduzidas com a privatização de empresas estatais.

Desse modo, observa-se uma redução da intervenção do Estado na economia e especificamente na concessão de monopólios. Do Estado mercantilista para o neoliberal, houve um fortalecimento da iniciativa privada, que permitiu a saída do Estado de atividades que não constituíam sua finalidade primordial. O papel do Estado, atualmente, está mais voltado para a fiscalização do mercado de modo a garantir a livre concorrência do que como interventor.

Entretanto, esse processo de diminuição da intervenção e concessão de monopólios não foi contínuo. Durante o período do pós-guerra, houve uma regressão com a adoção de medidas protecionistas e intervencionistas. A partir de então, as idéias liberais começam a ser contestadas por Keynes e seus seguidores, que preconizavam a adoção de normas protecionistas como meio de reconstrução da economia. Dessa forma, o Estado passa a participar mais ativamente no setor produtivo com a criação de estatais e de empresas de economia mista (GILPIN, 2002). As idéias keynesianas ensejaram também a criação nos países capitalistas avançados do Estado de Bem-estar social, possibilitando conquistas aos trabalhadores por um lado e pesados encargos para empresas e economias estatais. Esse ônus, agravado na década de 70 pela crise do petróleo, colaborou para seguidos déficits e mostrou os limites do modelo keynesiano.

A partir de então, foram retomadas as idéias liberais, e os Estados, a exemplo da Inglaterra, começaram a seguir esse novo receituário, privatizando empresas, possibilitando o fortalecimento do capital privado. Além de reduzir o monopólio estatal, o

Estado também reduziu a concessão de monopólios para a esfera privada. Dessa forma, a tendência tem sido a permanência de monopólios públicos em alguns setores estratégicos. Quanto à esfera privada, a concessão de privilégios a empresas determinadas não tem sido usual.

Entretanto, há uma exceção a se destacar. Trata-se da garantia de monopólio à comercialização e produção de produtos protegidos por patente. Esta modalidade vem tendo um crescimento significativo. Essa proteção é deferida em nome da correção à falha de mercado resultante da liberdade de copiar. A cópia livre representaria uma concorrência desleal para com a empresa inovadora. Assim, a empresa que investiu no desenvolvimento de uma nova tecnologia, agregando esses custos no produto final, seria prejudicada pela venda de produtos mais baratos por outras que apenas copiaram. No longo prazo, não se incentivaria a inovação, e esta consequência seria prejudicial à sociedade. Por essa razão, o Estado interferiria concedendo monopólios temporários.

Dessa forma, o Estado nas sociedades capitalistas informacionais é caracterizado pela interferência mínima na economia. Sua atuação visa a fiscalizar e impedir práticas anticoncorrenciais. Neste sentido, o sistema de patentes não constitui, de fato, exceção, uma vez que o monopólio é concedido para garantir a permanência de uma concorrência em constante processo inventivo.

#### ***4 Considerações finais***

Conforme exposto neste capítulo, a sociedade pós-moderna vivencia o paradigma tecnológico, onde a inovação impulsiona o capitalismo informacional e permeia as relações pessoais. O conhecimento é o bem mais valorado nessa fase, e a sua produção e disseminação interessam ao Estado.

Associado a esse movimento, evidencia-se também a ampliação do conceito de propriedade e do papel desempenhado pelos Estados na proteção de um mercado competitivo e benéfico para a sociedade. Nesse sentido, o uso da moeda, a divisão do trabalho e a apropriação de idéias possibilitaram a construção de um cenário em que, independente do setor onde o conhecimento seja gerado, há um interesse na sua proteção e divulgação. O que se solicita em contrapartida é a inserção de uma tecnologia benéfica para a sociedade.

Assim, o cenário existente para proteção das inovações biotecnológicas caracteriza-se pela valorização do elemento intelectual nos produtos e pela ampliação do conceito de propriedade. Portanto, do ponto de vista das estruturas sociais, observa-se um cenário favorável à extensão da matéria apropriável para os produtos biotecnológicos, desde que esses apresentem utilidade para sociedade.

Traçado o cenário onde a propriedade intelectual foi desenvolvida, passa-se para a análise do instituto. Dessa forma, no capítulo seguinte serão tratadas as fases da formação do regime de propriedade intelectual e especialmente a consolidação do sistema de patentes.

## 2 FORMAÇÃO DO REGIME<sup>27</sup> DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O sucesso no reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual é reflexo, em grande parte, da abrangência internacional<sup>28</sup> assumida a partir do século XIX, principalmente com as Convenções de Paris e Berna e o Acordo TRIPS. O regime nasce então com o objetivo de limitar dispositivos das leis nacionais que impedem o exercício dos direitos dos autores e inventores estrangeiros. Era, portanto, necessário que os Estados acordassem sobre os requisitos de concessão destes direitos, para que os custos de um não fossem ampliados em razão das cópias permitidas nos outros.

Os mecanismos de garantia existentes para propriedade privada material não poderiam ser aplicadas com a mesma eficiência para os bens imateriais em razão do conteúdo incorpóreo. Para garantir o respeito aos direitos de propriedade intelectual, o regime demandava mecanismos que proibissem a cópia não autorizada. E para sua maior abrangência e aplicabilidade, estes direitos não deveriam estar conscritos ao território do Estado. Nesse

---

<sup>27</sup> Para os objetivos deste trabalho, *regime* é definido como um conjunto de regras e compromissos assumidos no plano internacional pelos Estados diante da necessidade de regulamentar uma área de interesse comum.

<sup>28</sup> Sobre a relação propriedade intelectual e direito internacional, Basso (2000, p. 24-25) apresenta interessantes considerações: “Podemos dizer, portanto, que os direitos do autor e do inventor devem ao direito internacional seu melhor reconhecimento, desenvolvimento e proteção. Esta afirmação pode parecer precipitada, porém, há uma verdade fundamental nela. Examinando-se melhor a temática, percebe-se que desde o início deu-se uma verdadeira interação entre direitos do autor e do inventor e do direito internacional. Por outras palavras, consolidou-se uma reciprocidade entre movimento para proteção daqueles direitos e o desenvolvimento do direito internacional.”

sentido, os direitos de propriedade intelectual se consolidam e permanecem em razão da sua internacionalização.

Para entender o processo de internacionalização dos direitos de propriedade intelectual, é necessário estudar, num primeiro momento, a sua consolidação nos países centrais, para em seguida identificar os instrumentos utilizados para sua multiplicação. Como foi o caso da Convenção de Paris para proteção da propriedade industrial, da criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual até a instituição de um tratado multilateral cogente ao qual a nenhum Estado importante é admitida a não-participação: o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). É válido salientar que a análise sobre o regime busca evidenciar a proteção por patentes, objeto desta dissertação.

### ***1 A consolidação na esfera nacional do instituto da patente***

O aprimoramento das normas de propriedade intelectual foi resultado de movimentos como a revolução gloriosa e francesa, das inovações trazidas pela revolução industrial e dos efeitos da prensa para os direitos do autor. Esses representaram alguns dos fatores que levaram à criação de leis garantido esses direitos<sup>29</sup>.

Nos primórdios da formação do instituto em Veneza, o reconhecimento de direitos sobre a obra ou invento estava condicionado à concessão de privilégios pelo soberano. Essa concepção de privilégio deferido discricionariamente pelo monarca no uso de seu poder absoluto é posteriormente substituída por requisitos que, se cumpridos, garantiriam o direito do autor/inventor. Com o desenvolvimento do instituto, observa-se a consolidação de categorias distintas de direitos de propriedade intelectual com a delimitação e definição destes

---

<sup>29</sup> Segundo Basso (2000, p. 66-67) o primeiro privilégio foi concedido em 1236 na França, e deferido para o inventor de uma técnica de tingimento de tecidos. Entretanto, é creditada a Veneza a primeira norma sobre patentes em 1474.

como é o caso das patentes, direitos do autor e marcas<sup>30</sup>. (SHERMAN e BENTLY: 1-6) As mudanças acima descritas revelavam a evolução da propriedade intelectual,<sup>31</sup> no âmbito interno, de mero privilégio para um direito.

Observa-se que o nascimento e desenvolvimento de normas de propriedade intelectual<sup>32</sup> estão relacionados nos países centrais com a afirmação dos direitos individuais e o desenvolvimento de uma economia industrial. Esses, por sua vez, só foram alcançados com a reforma do Estado. Em razão disso, séculos separam, muitas vezes, as normas de proteção entre estes países. Todavia, tal relação não foi determinante para criação de normas de propriedade intelectual nos países periféricos, como o Brasil. Não interessava para os Reinos que suas colônias fossem incentivadas à produção de manufaturas das quais seus soberanos detinham o monopólio de produção ou venda.

No intuito de apresentar a diversidade de conteúdo das iniciativas nacionais, será apresentado o processo de afirmação legislativa dos direitos de propriedade no que concerne a patentes no Reino Unido, EUA, França e Brasil. Nos três primeiros, o objetivo é examinar como o instituto foi formado em países desenvolvidos, sendo os Estados selecionados pioneiros na confecção de normas sobre o assunto. Quanto ao último, a escolha foi realizada por ser o Brasil um país em desenvolvimento e um dos principais atores a

---

<sup>30</sup> Sherman e Bently identificam dois períodos na construção das leis de propriedade intelectual na Inglaterra: pré-moderno e moderno. As diferenças acima expostas refletiram esses dois momentos.

<sup>31</sup> Sobre a história do desenvolvimento das leis de propriedade intelectual: PENROSE, Edith T. *La economía del sistema internacional de patentes*. México, Siglo Veintiuno editores, 1974; MAY, Christopher. *A global political economy of intellectual property rights: the new enclosures?* London: Routledge, 2000; RYAN, Michael P. *Knowledge diplomacy: global competition and the politics of intellectual property*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998; DOYNS, Kenneth W. *A History of the Early Patent Offices: The Patent Office Pony* Disponível em: <http://www.myoutbox.net/popstart.htm> Acesso em: 05.05.05 ; FISHER, William W. *The growth of intellectual property: a history of the ownership of ideas in the United States*. Acesso em: 04.02.05 Disponível em: <http://cyber.law.harvard.edu/property99/history.html>; GANDELMAN, (2004 )Marisa. *Poder e conhecimento na economia global*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira; SHERMAN, Brad; BENTLY, Lionel. *The making of modern intellectual property law : the British experience, 1760-1911* Cambridge: Cambridge University Press, 2000; DAVID, Paul A. *The evolution of intellectual property institutions and the Panda's Thumb*, 1992 Acesso em: 10.02.05 Disponível em: <http://www.history.ox.ac.uk/ecohist/readings/ip/david1.doc>

<sup>32</sup> Neste caso, refere-se à propriedade intelectual como direito, e não mais como privilégio.

contestar a ampliação da propriedade intelectual. Entender como o processo de desenvolvimentos ocorreu em países com necessidades diferentes ajudará na compreensão da formação do regime.

### *1.1 Reino Unido <sup>33</sup>: O direito de moderno de patentes nasce de um Estatuto contra monopólio*

O Reino Unido, pioneiro na reforma política que mitigou o poder absoluto do rei, permitiu o desenvolvimento dos direitos individuais, incluindo entre esses o direito de propriedade intelectual. Desde as patentes deferidas pelo Rei Henrique VI<sup>34</sup> (1422-1461) até o reinado de Elizabeth I (1558-1603), as concessões dependiam exclusivamente da vontade do monarca. Dessa forma, sob o governo de Elizabeth I, a utilidade do invento passou a ser considerada como um requisito imprescindível para a concessão de privilégios. Apesar de ainda ser um critério subjetivo, representou um avanço para o instituto que vinha de um histórico de proteção das invenções dos amigos dos reis. (WATSON, 2001)

A concessão de patentes nesse período apresentou resultados positivos para a economia inglesa e para a promoção da inovação, mas o deferimento de privilégios a invenções que não eram consideradas novas e que já eram utilizadas como matéria-prima na fabricação de manufaturas<sup>35</sup> gerou protestos da população. (DOYNS,1997) Estes eventos associados aos monopólios concedidos em outras áreas pressionaram a Coroa a tomar

---

<sup>33</sup> É válido salientar que a denominação Reino Unido só foi adotada em 1801. No período entre 871 e 1707, era a Inglaterra, e Grã-Bretanha entre os anos de 107 e 1801. Feita essa ressalva, informa-se que no desenvolvimento deste tópico se utilizará a denominação atual para facilitar a compreensão e identificação.

<sup>34</sup> Segundo Watson (2001), a patente inglesa concedida foi creditada a John of Utyanam em razão dos vitrais coloridos no ano de 1449 no reinado de Henry VI. Entretanto, a concessão não apresentou continuidade já que a patente seguinte só foi concedida em 1552 a Henry Smith pela produção do *Normandy glass*. O lapso de tempo é de 103 anos.

<sup>35</sup> Doyns apresenta um interessante estudo sobre o escritório de patentes norte-americano e começa o trabalho pela estrutura que já apresentava na Inglaterra e que foi transmitida aos EUA.

medidas que inibissem o surgimento e a permanência de abusos na economia inglesa. Isto só foi efetivado com a adoção do *English statute of monopolies*.<sup>36</sup>

Não obstante a adoção do *English Statute of Monopolies*, que limitou a criação de privilégios, a concessão de patentes para novos produtos não foi proibida. O Estatuto determinou um prazo de 14 anos para o privilégio, desde que isto não implicasse em aumento de preços e não prejudicasse o comércio (WATSON, 2001). Do exposto, fica evidente que a concepção de monopólio, de privilégio ainda perdurava. É válido ressaltar que nesse período outra medida foi adotada: a permissão de questionamento do privilégio da carta-patente no judiciário, que verificaria se a concessão deveria ter sido emitida.

As inovações trazidas, entretanto, não se mostraram suficientes para regular o sistema de patentes, e à medida que os pedidos eram solicitados ficava demonstrada a necessidade de reforma de alguns pontos. Essa necessidade levou ao estabelecimento do *Select Committee to inquire into the state of patent law*, que identificou alguns pontos controvertidos e passíveis de reforma. Contudo, não houve consenso e nenhum resultado concreto foi alcançado. Foi apresentado, então, um projeto ao Parlamento que o rejeitou. Mas, posteriormente, algumas das medidas propostas foram incorporadas no *Lord Borrougham's Act* de 1835. Duas modificações se destacam; a permissão de emenda às especificações da patente e a extensão além dos 14 anos (SHERMAN, BENTLY, 2000:103-104).

Outro ponto relevante da construção do instituto no Reino Unido foi a participação das Cortes Inglesas na interpretação dos requisitos e na concessão de patentes. Sob a égide da *common law*, os precedentes das Cortes acabaram por definir o sistema diante

---

<sup>36</sup>O *English statute of monopolies* é promulgado durante o reinado de Jaime I em 1624 pelo parlamento.

da impossibilidade de a Lei prever a natureza dos objetos a serem protegidos. Um exemplo ilustrativo da importância dos precedentes foi a extensão das patentes para processo.<sup>37</sup>

### *1.2 Estados Unidos da América: um direito constitucionalmente assegurado*

Nos Estados Unidos, em 1787, a constituição<sup>38</sup> reconheceu ser da competência do Estado promover as ciências e as artes e, para tanto, garantir direitos exclusivos às obras e inventos por um período determinado. A idéia da vinculação entre monopólio e incentivo à pesquisa nasceu nos EUA com a própria Constituição, sendo instituído como um dever do Estado<sup>39</sup>. Assegurado o direito na Constituição, faltava uma norma que regulasse os requisitos e procedimentos para sua aplicabilidade. Em 10 de abril de 1790, o presidente americano sancionou a primeira lei sobre patentes. Seguindo a lei inglesa, o período de exclusividade estava limitado a 14 anos.

Um ponto interessante a ser ressaltado foi o embate ideológico travado por George Washington e Thomas Jefferson sobre a nacionalidade dos pedidos. Para o primeiro, a concessão de patentes não deveria discriminar a origem. A opinião de Jefferson prevaleceu e somente os cidadãos americanos poderiam ter direitos a solicitar patentes nos EUA. Como uma primeira tentativa para estabelecer um sistema de patentes, até então inexistente formalmente, a lei de 1790 foi bem sucedida para a proteção de seus nacionais.

---

<sup>37</sup> As cortes de justiça tiveram fundamental importância na consolidação das patentes. Sherman e Bently destacam as decisões: *Boulton and Watt v. Bull* (1795), *R v Arkwright* (1785), *Hornblower v. Bull* (1799), *Crane v. Price*. Nas três primeiras, na opinião dos autores “[...] the courts clarified the extend to which principles as well as improvements or patents of addition could be patented.” (Sherman e Bently, 2000, p. 108). Sobre a última afirmam ser esta a mais importante do período “[...] Which settled the question as to whether a method or process as distinct from the thing produced could be the valid subject matter of a patent.” (Sherman e Bently, 2000, p. 108)

<sup>38</sup> Artigo e Seção 8 da Constituição americana: “ Será da competência do Congresso.... Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, por tempo limitado, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas..”

<sup>39</sup> Portanto, a análise que será realizada posteriormente sobre o entendimento internacional dos EUA na proteção da propriedade intelectual não ignorará essa característica.

Com a aplicação da lei, foram constatadas deficiências que tornavam moroso o processo de análise do pedido. Além disso, Thomas Jefferson acreditava que era necessário dar maior publicidade ao conteúdo das invenções. Propôs, então, a obrigatoriedade de divulgação em todos os jornais dos Estados. Essas e outras medidas foram propostas por Alexander Hamilton e Jefferson para a *Patent Act* de 1793 (WATSON, 2001).

Em relação à publicidade do relatório descritivo da invenção, não havia consenso quanto aos benefícios que poderiam acarretar para o sistema. Natan Read, um dos defensores da inaplicabilidade dessa medida, acabou por ter seus argumentos acolhidos já que o senado retirou o requisito da publicidade da lei<sup>40</sup>. O fundamento de seu argumento residia na divulgação antes da concessão. Além disso, vislumbrava que a cópia não autorizada poderia ocorrer em maiores proporções uma vez que fora dada notoriedade ao relatório descritivo do invento (WALTERSCHEID, 1998). Há, contudo, uma inconsistência nesta argumentação: se a publicação dos pedidos não poderia garantir a devida publicidade, como essa publicação poderia disseminar cópias não autorizadas? Entretanto, os inventores estavam de acordo com Read porque temiam os efeitos da divulgação detalhada do invento. Além disso, a divulgação em todos os Estados implicaria no aumento dos custos de concessão.

Em razão da quantidade de pedidos para a Secretaria de Estado e da demora para sua análise, Jefferson propôs que o órgão tivesse uma função de registro, e não tanto de análise. Outra medida foi definir o que poderia ser patenteável<sup>41</sup> para evitar depósitos que não preenchessem os requisitos solicitados. Além disso, o pedido deveria ser apresentado com uma descrição detalhada para diminuir o tempo despendido no exame. A Corte Federal

---

<sup>40</sup> Não se pode afirmar, segundo Waterscheid, a influência de Natan Read na mudança do requisito da publicidade como defendida por Jefferson, uma vez que seus comentários foram posteriores à elaboração do projeto, mas aconteceram antes da decisão do Senado, podendo neste momento ter influenciado na mudança da redação do dispositivo.

<sup>41</sup> Patent Act 1793 Seção 1 define o objeto passível de patenteamento "... any new and useful art, machine, manufacture or composition of matter and any new and useful improvement on any art, machine, manufacture or composition of matter."

deveria se pronunciar caso fosse questionada a utilidade do objeto e sua patenteabilidade bem como a validade da patente. Isso garantiria a exclusão de patentes concedidas indevidamente pelo sistema de registro. Essas modificações foram incorporadas no *Patent Act* de 1793.

O cuidado com a proteção dos inventos pode ser percebido pela rapidez com que as normas sobre o tema foram editadas e revisadas, de modo a estruturar um sistema de proteção eficiente. Contudo, ainda permanecia a obrigatoriedade da nacionalidade americana para solicitação de patente. A situação foi revista em 1800, permitindo que os residentes nos EUA por pelo menos 2 anos pudessem solicitar patentes, desde que essas já não tivessem sido requeridas em outros países. Em 1832, ampliou-se o sistema a todos os residentes que tivessem a intenção de se tornarem cidadãos americanos. Caso o inventor pusesse o invento à disposição do público no prazo de um ano nos EUA, a patente não teria mais validade.<sup>42</sup> Apenas em 1836, a impossibilidade de um estrangeiro obter patentes em território americano foi excluída. Contudo, permanecia discriminação já que o valor das taxas diferia entre nacionais e estrangeiros.<sup>43</sup>

### *1.3 França: a influência dos valores da Revolução Francesa.*

Na França, os bens imateriais são regidos pelo direito de propriedade. Fixava-se a corrente da propriedade em detrimento da teoria dos direitos intelectuais e da corrente pessoal. A contribuição francesa para os direitos de propriedade intelectual reside na precisão terminológica adotada, que foi copiada por diversos países. Apesar desse diferencial, o instituto foi formado de maneira similar ao sistema inglês.

---

<sup>42</sup> Interessante observar que este requisito pode ser considerado como a fase inicial do requisito da fabricação local presente em diversos países como o Brasil no caso de concessão de licenças compulsórias.

<sup>43</sup> Tal dispositivo estava descrito no Patent Act Seção 9

O primeiro documento oficial data 1762, ano em que foi editado um decreto real regulamentado<sup>44</sup> os privilégios concedidos ao inventor, entre os quais se destacam o prazo de 15 anos, a impossibilidade da patente ser herdada e os requisitos de utilidade. (PENROSE, 1974:12)

A primeira lei a regulamentar a matéria data janeiro de 1791, sendo utilizada como modelo por outros países.<sup>45</sup> Convém salientar que à época da confecção da lei a França estava em um momento de instabilidade política, reestruturando-se administrativamente após a revolução de 1789. Nesse período, o monopólio e os privilégios constituíam o alvo dos ataques do Terceiro Estado. Contudo, as mudanças não afetaram os direitos dos autores e inventores. Assim, com a instauração do novo governo os direitos de propriedade foram caracterizados “como direito natural, inalienável, imprescritível e sagrado do homem” na Declaração Francesa dos direitos do homem e do cidadão.<sup>46</sup> Os direitos dos autores/inventores sendo considerados como propriedade, gozavam da sacralidade e proteção do ordenamento jurídico que expressamente assim os considerou na lei de 1791.

Assim, antes mesmo da promulgação da primeira constituição francesa em setembro de 1791, foi criada a lei de proteção à propriedade intelectual em janeiro do mesmo ano. A influência do reconhecimento desses direitos na constituição americana e os valores individuais que basearam o movimento insurgente podem ser apontados como justificativas

---

<sup>44</sup> Penrose (1974, p. 12-13) destaca que o decreto tinha a função não de estabelecer direitos, mas de impor limites ao monopólio.

<sup>45</sup> Como os EUA nas leis de 1793, 1809, e 1893, Países Baixos em 1817.

<sup>46</sup> O artigo XVII assim dispunha: “Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode dele ser privado, a não ser quando a necessidade pública, legalmente reconhecida, o exigir evidentemente e sob a condição de uma junta e anterior indenização.”

para importância prestada à matéria. A contribuição desta lei residiu na precisão da terminologia adotada e por denominar como propriedade os direitos do autor e inventor<sup>47</sup>.

#### *1.4 Brasil: privilégio do inventor*

No Brasil,<sup>48</sup> o desenvolvimento de inovações não era objetivo da Coroa, que se beneficiava do comércio de manufaturas por ela produzidas ou comercializadas. A economia da colônia deveria estar apenas fundamentada na produção agrícola e exploração de minérios. A dependência era, portanto, incentivada<sup>49</sup>. Entretanto, com a invasão de Napoleão a Portugal e a chegada da família real ao Brasil, a abertura dos portos às nações amigas foi anunciada juntamente com a permissão para a produção de manufaturas pela indústria. A concessão de privilégios sobre inventos também foi uma das medidas integrantes no Alvará de 28 de janeiro de 1809.<sup>50</sup>

A primeira Constituição brasileira outorgada pelo imperador assegurou os direitos dos inventores no artigo 179: “ Os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes

---

<sup>47</sup> Assim estava disposto no artigo 1: “Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur”.

<sup>48</sup> Sobre o desenvolvimento da propriedade industrial no Brasil, indica-se a leitura de Gama Cerqueira que elaborou um trabalho primoroso sobre a matéria.

<sup>49</sup> Cerqueira (1982, p. 4) comprova tal posicionamento da Coroa no texto do aviso que apresentou o Alvará de 28.01.1809 ao Vice-Rei, aos governadores e capitães gerais redigido pelo Ministro Martinho de Melo e Castro: “ ... “e indubitavelmente certo que, sendo o Estado do Brasil o mais fértil e abundante em frutos e produções da terra, e tendo os seus habitantes, vassallos desta Coroa, por meio da lavoura e da cultura, não só tudo quanto lhes é necessário para sustento da vida, mas muitos artigos importantíssimos para fazerem, como fazem, um extenso e lucrativo comércio e navegação; e se estas incontestáveis vantagens ajuntarem as da indústria e das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades precisas, ou que o uso e costume têm introduzido, ficarão os ditos habitantes totalmente independentes da sua capital dominante: e por conseqüência, indispensavelmente necessário abolir do Estado do Brasil as ditas fábricas e manufaturas...”

<sup>50</sup> Alvará de 28.01.1809, parágrafo VI “Sendo muito conveniente, que os inventores e introdutores, de alguma nova máquina, e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria, e das artes; ordeno que todas as pessoas, que estiverem neste caso, apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por 14 anos, ficando obrigadas a publicá-lo depois para que no fim desse prazo toda Nação goze do fruto dessa invenção; ordeno outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falta de alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.” Seguindo a lei francesa de 1791, conferiu aos direitos intelectuais o caráter de propriedade. Para regulamentar a forma e as condições do exercício destes direitos, foi promulgada a lei de 28 de agosto de 1830. A lei não apresentou novos institutos. O prazo mínimo de concessão era de 5 anos e o máximo de 20, podendo haver prorrogação. Era necessária também a entrega do relatório descritivo do invento que deveria ser depositado no Arquivo Público. (GAMA CERQUEIRA,1982, p.10) Esse decreto foi revisto com a aprovação da Lei n. 3.129 de 1882 . Esta incorporou algumas propostas nos Congressos de Viena em 1873 e Paris em 1878.

Como a mudança do Império para República não alterou essencialmente as instituições do país, não foi surpresa que os direitos de propriedade intelectual continuassem assegurados na Carta Constitucional de 1891. O artigo 72, parágrafo 25,<sup>51</sup> que garantia esses direitos tinha o texto praticamente igual ao da Constituição de 1830.

Do exposto, as iniciativas legislativas de proteção dos direitos do autor e inventor resultaram da afirmação dos direitos individuais e liberais assentados no *Bill of Rights*, na Constituição americana e na Declaração Francesa dos direitos do homem e do cidadão. Essas acabaram por influenciar a criação de leis em diversos países.

Apesar do esforço dos Estados, as leis nacionais não eram suficientes para garantir a proteção dos inventos e obras. Isso porque, além do reconhecimento do direito, eram necessárias as uniformizações do conteúdo e dos requisitos para concessão de patentes, de modo a deixar o sistema acessível aos inventores e impedir a discriminação do estrangeiro. Portanto, havia um interesse dos Estados no estabelecimento de padrões que fossem respeitados internacionalmente. Diante desses interesses convergentes, foi realizada a

---

<sup>51</sup> Assim dispunha: “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando haja conveniência de vulgarizar o invento.”

Convenção de Paris, marco inicial do regime de propriedade intelectual, que será analisado no tópico seguinte.

## ***2 Convenção União de Paris para proteção da propriedade industrial***

A partir da assinatura de dez países<sup>52</sup> em 1884, dá-se início ao processo de internacionalização da propriedade industrial<sup>53</sup>. À época os direitos intelectuais estavam divididos em dois ramos: direitos do autor e propriedade industrial. As patentes se inseriam neste último grupo. O texto negociado na convenção serviu de base para a construção das legislações nacionais sobre marcas e patentes. Ficou demonstrado durante a Convenção e as sucessivas revisões que o fortalecimento dos direitos de propriedade industrial no plano interno estava condicionado ao reconhecimento desses direitos no plano internacional.

Diante dos diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico, os participantes tinham a consciência de que um sistema muito detalhista não era possível. O objetivo primordial era estabelecer um tratamento nacional das patentes solicitadas em qualquer dos países signatários.

A seguir serão apresentados os antecedentes que levaram à formação da Convenção de Paris, os princípios norteadores e como a matéria se tornou objeto de uma Organização Internacional: OMPI.

### ***2.1 Antecedentes da Convenção de Paris***

Com a capacidade de cópia fornecida pela prensa e com o incremento das relações comerciais, não era suficiente o reconhecimento dos direitos do autor/inventor

---

<sup>52</sup> Reino Unido, Bélgica, França, Suíça, Holanda, Brasil, Portugal, Tunísia, Itália e Espanha.

<sup>53</sup> Vigora, à época, a visão dicotômica da propriedade intelectual que distinguia a propriedade industrial (marcas e patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais e denominações de origem) e a propriedade literária e artística. Esse fato deve-se ao processo de consolidação da propriedade intelectual e à necessidade de distinção das formas de proteção. Basso (2000, p 27-63) discorre sobre esse tema.

apenas no país<sup>54</sup> em que o objeto foi concebido. Era imperativo, para sua eficácia, que pelo menos os países vizinhos assegurassem a proibição da cópia não autorizada.

Contudo, até então, as legislações dos países continham dispositivos discriminatórios quanto à nacionalidade dos inventos. A proteção inicialmente era apenas deferida aos seus nacionais ou residentes em vias de naturalização. Depois, a discriminação voltou-se para a interpretação do conceito de novidade. Assim, não se cumpria o requisito da novidade caso o objeto houvesse sido patenteado em outro país. Internacionalizar a propriedade intelectual significava por fim a essas práticas, permitindo que um mesmo invento pudesse ser protegido em vários países sem que com isso não fosse considerada mais novo. Além disso, algumas legislações previam a necessidade de disponibilização do invento para comercialização em um curto prazo, o que dificultava e, por vezes, impossibilitava o exercício dos direitos dos inventores além do território nacional.

O problema acima descrito já era percebido e sua solução já era reivindicada pelos inventores. As reuniões para discuti-los ocorriam em paralelo às feiras internacionais.<sup>55</sup> Em Viena, um dos pontos mais debatidos antes da feira foi a necessidade do que hoje se denomina fabricação local do invento constante na lei austríaca. Desse modo, os inventos naquela ocasião expostos não estariam devidamente protegidos, em razão do prazo de um ano para a produção do invento em território austríaco.<sup>56</sup> Diante das reclamações, a Áustria promulgou uma lei protegendo os inventos da Feira de forma diferenciada (PENROSE,1974:44).

---

<sup>54</sup> Durante o século XIX vários países legislaram sobre propriedade intelectual além dos países citados na primeira parte do capítulo: Rússia em 1812; Prússia em 1815; Bélgica 1817; Espanha em 1820; Suécia em 1834; Portugal em 1837.

<sup>55</sup> Assim ocorreu na reunião de Viena em 1873; de Paris em 1878 e na Convenção de Paris de 1880.

<sup>56</sup> Segundo Penrose (1974, p. 43), esse foi o argumento apresentado pelos EUA.

A Conferência, ocorreu em um momento em que a função do sistema de patentes estava em discussão. Questionavam-se as consequências que a conferência de um monopólio temporário poderia representar para países em estágios iniciais de desenvolvimento tecnológico. Como tentativa de limitar os poderes concedidos pela patente, a resolução final acolheu a possibilidade de emissão de “licença compulsória” diante do interesse público.<sup>57</sup>

Na Conferência de 1878, na França, o fortalecimento e uniformização do sistema de patentes foram os assuntos dominantes. Almejava-se a formação de um sistema de fato internacional. A licença compulsória permaneceu, mas não se considerava aplicável na ausência de fabricação local. (PENROSE, 1974: 51) Apesar dos esforços não se chegou à aprovação de uma verdadeira uniformização. Os trabalhos continuaram posteriormente, sendo consubstanciados na Convenção União de Paris para a proteção da propriedade industrial.

### *2.1 Princípios da Convenção União de Paris*<sup>58</sup>

O mérito da CUP foi firmar a existência de direitos do inventor e estabelecer princípios que deveriam guiar as legislações nacionais. Dentre estes, destacam-se o tratamento nacional, prioridade, independência das patentes e repressão ao abuso dos direitos auferidos com a patente. Em razão da importância desses conceitos, algumas definições devem ser apresentadas.

---

<sup>57</sup> Penrose (1974, p. 46) evidencia que não houve consenso neste tópico, sendo aprovado por 42 votos contra 17.

<sup>58</sup> A Convenção União de Paris foi revisada seis vezes: Bruxelas(1900), Washington (1911), Haia(1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967). As considerações aqui realizadas enfocaram o instituto das patentes e as modificações propostas nas revisões.

O princípio do tratamento nacional<sup>59</sup> determina que os nacionais dos Países-membros devem gozar dos mesmos direitos deferidos nas legislações internas. Não seria permitido a cobrança de taxas, estabelecimento de período de concessão, apresentação de requisitos de patenteabilidade que distinguissem nacionais e estrangeiros. Isso não impediria que os países-membros conferissem mais direitos ou um prazo maior do que o assegurado na Convenção. Não se poderia conceder menos nem impedir que os nacionais dos outros países-membros deles usufruíssem. A revisão de Haia acrescentava que não era necessária a fixação de domicílio para o recebimento do tratamento nacional.

O princípio da prioridade determina que a patente deverá ser concedida a quem primeiro solicitou independente do país unionista onde tenha sido depositado. No caso, sendo solicitada em um destes, seria deferido um prazo de um ano para que o inventor deposite em outros países-membros. Desta forma, ficava claro que o fato de a patente ter sido solicitada em outro Estado, ou a invenção ter sido apresentada em congressos e artigos de revistas especializadas não lhe é retirada a novidade. Ao longo das revisões, o princípio foi mantido, havendo alteração no prazo, que em 1883 era de 6 meses, e foi alterado para 12<sup>60</sup>. Além desta extensão do prazo, o texto de 1925 e 1967 explicitou a formalidade para a apresentação da declaração de prioridade.

---

<sup>59</sup> Art. 2º Convenção União de Paris de 1883. “Os súditos ou cidadãos de cada um dos Estados contratantes gozarão, em todos os outros Estados da União, no que for relativo aos privilégios de invenção, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fabrica ou de comércio e ao nome comercial as vantagens que as leis concedem atualmente ou vierem a conceder aos nacionais. Terão, por conseqüência, a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra todo prejuízo causado aos seus direitos, sob reserva do cumprimento das formalidades e das condições impostas aos nacionais pela legislação de cada Estado.” Este artigo não apresentou mudanças substanciais nas revisões seguintes.

<sup>60</sup> O Artigo 4º revisado em Estocolmo, 1967. “(1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.”

Por independência das patentes,<sup>61</sup> deve-se entender que foi reconhecida a soberania dos países para legislarem sobre a matéria, determinando, por exemplo, como o processo administrativo para concessão deve ocorrer, o que se entende por novidade, o que ofende a ordem pública do Estado. De fato, significa que a concessão de uma patente por um Estado não implica necessariamente na concessão pelos demais, da mesma forma que a anulação da patente não a invalida em outros Estados que a concederam. Este princípio foi introduzido na revisão de Bruxelas e explicitado na revisão de Washington.

O princípio da repressão do abuso do direito de patente<sup>62</sup> buscou conformar os interesses dos países quanto às determinações inseridas em algumas leis nacionais<sup>63</sup>, que aplicavam a pena de caducidade da patente caso não houvesse fabricação local. Era uma medida que tornava lícita a cópia, e os favoráveis argumentavam que se tratava de uma questão de política econômica, de proteção e incentivo à indústria nacional. Em Bruxelas ficou definido que não se poderia exigir a fabricação antes de um prazo de três anos. Apenas na revisão de Haia a caducidade em razão da não-fabricação foi retirada. Na verdade, este requisito poderia ser usado, mas para emissão de licenças compulsórias<sup>64</sup> que deveriam ser

---

<sup>61</sup> O art 4º bis (texto da revisão de Estocolmo) “ (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.”

<sup>62</sup> Art. 5º A . - (1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente. (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. (3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória. (4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não-exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

<sup>63</sup> Foi o caso da lei francesa de 1884, Suíça, Noruega, Reino Unido (Patent Act 1907), Espanha, Holanda

<sup>64</sup> Esse assunto será analisado com mais profundidade no capítulo seguinte.

utilizadas em caso de abuso do direito de patente, e não mais simplesmente para a proteção da indústria nacional.

Uma das características mais marcantes da CUP foi a abertura normativa conferida aos países-membros. Esse fato permitiu a entrada de membros com níveis tecnológicos diferenciados. Do ponto de vista multilateral, tratou-se de um primeiro passo em busca do reconhecimento da existência de um regime global de propriedade intelectual. Nesse sentido, a CUP foi vitoriosa. Nela também se reconheceu o papel do sistema de patentes na política de desenvolvimento industrial, razão pela qual temas como fabricação local e licenças compulsórias foram permitidos.

## *2.2 A propriedade intelectual passa a ser objeto de uma organização internacional*

Com a OMPI, a propriedade intelectual adquire uma estrutura administrativa internacional própria. Inicialmente, os tratados versando sobre propriedade intelectual estavam divididos em duas categorias: propriedade industrial e literária. A estrutura das Uniões também eram distintas. A unidade começa a ser construída em 1892 na reunião das administrações no *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI).

Em 1967, com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e em 1970 com a entrada em vigência da Convenção de Estocolmo, o objetivo<sup>65</sup> não era somente a administração das Uniões de Paris e Berna, mas também a promoção da propriedade intelectual. Findava-se a divisão entre propriedade literária e industrial. A OMPI deveria proteger apenas:

---

<sup>65</sup> Art. 3º da Convenção de Estocolmo de 1967.

“as obras literárias, artísticas e científicas; as interpretações dos artistas intérpretes e as execuções dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão; as invenções em todos os domínios da atividade humana; as descobertas científicas; os desenhos e modelos industriais, as marcas industriais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais; proteção contra a concorrência desleal e todos os direitos inerentes à atividade industrial dos domínios industrial, científico, literário e artístico.”<sup>66</sup>

Todavia, a mudança ocorrida com a entrada da OMPI foi mais evidente no plano estrutural do que na ampliação de direitos de propriedade intelectual. Os tratados continuavam com a redação dos textos já aprovados e suas revisões não obrigavam a participação dos Estados-membros. De fato, havia sido formada uma unidade administrativa e um centro negociador que apoiava tecnicamente os países e buscava harmonizar as legislações nacionais dos Estados-membros.<sup>67</sup> Entretanto, não houve ampliação dos direitos nos Estados-membros de forma homogênea, uma vez que lhes era facultada a participação.

Essa reestruturação foi possível com a incorporação da OMPI ao sistema onusiano em 1974 como órgão especializado. Com efeito, no pós-guerra, ficou evidente a necessidade de cooperação entre os Estados como meio de promoção e manutenção da paz. Com o estabelecimento da cisão entre bloco socialista e capitalista, as zonas de influência foram delimitadas. A formação de blocos seguiu-se, então, da consolidação de instituições e valores que refletiam os modos de produção e atrelavam cada vez mais os países aos EUA ou URSS. Dessa forma, neste período verificou-se um crescimento tanto no número de organizações internacionais como das matérias sobre as quais elas versavam.

No caso da propriedade intelectual, poderiam fazer parte da OMPI os Estados que integrassem a ONU, que fizessem parte das Uniões de Berna ou Paris, da Corte Internacional de Justiça ou da Organização Internacional da Energia Atômica.<sup>68</sup> Na tabela

---

<sup>66</sup> Art. 2º VIII da Convenção de Estocolmo de 1967.

<sup>67</sup> As funções da OMPI estão dispostas no artigo 4º da Convenção de Estocolmo de 1967.

<sup>68</sup> Art 5º da Convenção de Estocolmo de 1967.

abaixo, é demonstrado o número de países que ratificaram a Convenção criadora da OMPI, ficando evidenciado um crescimento substancial entre os anos 90 e o ano 2000, reflexo da assinatura do Acordo TRIPS como será explicado no próximo tópico. Apresenta-se também uma tabela com o número de países integrantes da OMPI, CUP e CUB. Em razão da participação em uma das Convenções não vincular a entrada nas demais, os números de participantes diferem. Poder-se-ia fazer parte da OMPI e não ser membro de todos os Acordos por ela administrados.

Ano	CUP	CUB	OMPI
1970	87	58	20
1980	87	70	92
1990	97	83	123
2000	160	175	147
2005	169	159	182

Dados obtidos no site [www.wipo.org](http://www.wipo.org) Acesso dia 20.05.05

Afirma-se que a OMPI seria uma organização com caráter federativo<sup>69</sup>, por ser constituída por Convenções independentes geridas por um mesmo órgão. Além das Convenções de Paris e Berna, a OMPI administra 21 tratados distribuídos em três categorias:

1. Proteção da propriedade intelectual: Convenção de Bruxelas sobre distribuição de sinais portadores de programas transmitidos por Satélites (1974); Tratado relativo ao registro internacional de obras audiovisuais (1989); Acordo de Madri sobre denominações de origem (1891); Tratado de Nairóbi relativo à proteção do símbolo olímpico (1981); Tratado relativo aos direitos de patentes- PLT (2000); Convenção de Genebra para proteção dos produtores de fonogramas contra a reprodução não autorizada de seus fonogramas (1971); Convenção de Roma relativo à proteção dos artistas intérpretes, dos executantes e produtores de fonogramas e e os organismos de radiodifusão (1961); Tratado sobre os direitos de marca- TLT (1994); Tratado de Washington sobre propriedade intelectual

<sup>69</sup> Esse caráter federativo é demonstrado por Basso (2000), ao analisar a natureza das Uniões e da OMPI. A autora credita a Joel Rideau a abordagem do tema federalismo nas organizações internacionais.

em matéria de circuitos integrados (1989); Tratado da OMPI sobre direito de autor (1996) e Tratado da OMPI sobre interpretação ou execução de fonogramas (1996).

2. Sistema global de proteção: Tratado de Budapeste para o reconhecimento internacional do depósito de microorganismos para fins de procedimento em matéria de patentes (1977); Acordo de Haia relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registro de marcas (1957); Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem e seu registro internacional (1958); Acordo de Madri sobre registro internacional de marcas (1891); Protocolo de Madri relativo ao registro internacional de marcas (1989); Tratado de Cooperação em matéria de patentes. (1970)

3. Classificação: Acordo de Locarno referente à classificação internacional para os desenhos industriais (1968); Acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registro de marcas (1957); Acordo de Estrasburgo relativo à classificação internacional de patentes – IPC (1971) e Acordo de Viena para a instituição de uma classificação internacional dos elementos figurativos das marcas (1973).

Pelos tratados acima citados, conclui-se que a OMPI não apenas administrou as Uniões de Paris e Berna como também promoveu tratados que possibilitaram uma maior proteção dos direitos de propriedade intelectual em outras áreas, como também facilitaram o registro internacional para o inventor/autor.

No caso das patentes, o PCT foi criado com a finalidade de facilitar o pedido de patentes em diversos países. Não se trata da concessão de uma patente internacional pela OMPI. A territorialidade continua sendo respeitada, sendo ainda obrigatória a análise do pedido em cada país. A simplificação reside no fato de o depósito poder ser realizado em qualquer dos países signatários e ter efeitos também nos outros países-membros selecionados

pelo depositante. Outra facilidade é pôr a disposição um relatório de busca internacional que indicaria as possibilidades de patenteamento do invento antes de se iniciar a fase nacional do pedido a ser feito por solicitação do depositante. Com isso, o inventor poderia optar por quais países seria mais interessante continuar com o pedido de concessão de patentes.

Os dispositivos constantes no PCT não implicam em isenção dos trâmites administrativos dos escritórios dos Estados em que se pretenda obter a patente. Caso não tenha havido o exame internacional, o depositante dispõe de um prazo de 20 meses para dar continuidade ao pedido nos Estados-membros por ele selecionados. Havendo o exame o prazo é de 30 meses.

É válido salientar que além dos tratados elaborados pela OMPI, várias revisões já foram realizadas com o fito de tornar o sistema eficiente e de ampliar as áreas de proteção, em razão das inovações apresentadas como a biotecnologia e circuitos integrados.

Apesar do aprimoramento promovido, o sistema de proteção construído na OMPI tinha uma estrutura que não dispunha de mecanismos de *compliance*<sup>70</sup> e *enforcement*.<sup>71</sup> A função desempenhada pelo órgão é mais técnica do que política. Sua atuação está restrita às competências fornecidas pelos tratados, não possuindo um órgão geral de controle quanto à aplicação das normas dispostas nos tratados nem meios de arguição eficazes no caso de inadimplemento das obrigações.

Contudo, essa característica não lhe é exclusiva, uma vez que poucas são as organizações internacionais dotadas destes mecanismos de controle. Além disso, o fato de

---

<sup>70</sup> *Compliance* pode ser definido como mecanismo que garantiria a adoção das normas acordadas no plano interno.

<sup>71</sup> *Enforcement* está relacionado aos instrumentos para pressionar os Estados participantes de um regime a cumprir os dispositivos acordados.

contar com tais procedimentos não significa necessariamente sua execução pelos países. Com a preponderância de um único país no cenário internacional, o sistema multipolar sofre influência direta do poder do *hegemon*, no caso os EUA, que concentram 83% das patentes do mundo, e da UE e Japão com a quase totalidade do restante. Assim, dependendo de quem descumpra o acordo e em que área isto ocorra a eficiência da pressão política internacional pode variar. No caso da propriedade intelectual, este fato é marcante como se explicará no tópico seguinte que analisará estas negociações sob a perspectiva da teoria de regimes.

### ***3 Regime de propriedade intelectual***

A construção do regime de propriedade intelectual ocorreu por meio da celebração de tratados com o objetivo de uniformizar a proteção internacional. Regime neste trabalho é o conjunto de ações dirigidas para a formação de um marco regulatório que reflita as expectativas dos atores sobre uma matéria<sup>72</sup>. Com esse sentido, o regime será examinado tendo como referência as negociações que levaram a criação da Convenção União de Paris (CUP) e do Acordo sobre Aspectos de Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

No caso da propriedade intelectual, é importante estabelecer a influência que o regime exerce nos Estados participantes. Além disso, faz-se necessário identificar os atores hegemônicos que conduziram à formação do regime, para determinar se ele surgiu da necessidade de as partes de legislares sobre a matéria ou foi apenas um meio para os Estados hegemônicos garantirem o cumprimento de seus interesses no plano internacional.

Este tópico buscará discutir essas questões. Para tanto, a análise partirá da teoria dos regimes para demonstrar as causas para sua formação e os seus efeitos nas relações

---

<sup>72</sup> O conceito utilizado baseia-se na concepção de Krasner (1983, p. 5), para quem o Regime é o “conjunto de princípios, normas, regras, procedimentos de tomada de decisão, explícitos ou implícitos, em torno das quais as expectativas dos atores convergem numa área temática”.

entre os Estados. Pretende-se, assim, evidenciar como os atores conduziram as negociações e as razões para a propositura de um novo tratado em uma organização cujo fim é o comércio (OMC), e não na organização já existente sobre propriedade intelectual (OMPI). Em consonância com o objeto deste trabalho, a análise será realizada a partir do sistema de patentes, até porque o direito do inventor foi um dos mais questionados na condução das negociações. Examina-se, portanto, o regime de propriedade intelectual como uma instituição integrante do sistema internacional, sujeito às mudanças políticas e econômicas.

### *3.1 A importância da formação de um regime sobre propriedade intelectual<sup>73</sup>*

A teoria dos regimes é útil para se compreender a evolução do cenário jurídico-político internacional em torno da propriedade intelectual. Em tese, os regimes surgiriam diante da necessidade de cooperação. Por isso, regras previamente acordadas seriam indispensáveis para que os atores agissem conforme as expectativas. Entretanto, nem sempre os regimes surgem para suprir um vácuo normativo que causa problemas nas relações entre Estados. Sua existência pode ter-se fundamentado nos interesses de atores hegemônicos para que internacionalmente regras que os beneficiassem fossem obrigatórias. Sobre a importância da formação de um regime no cenário internacional, três perspectivas<sup>74</sup> se destacam: estrutural convencional, estrutural modificada e grotiana. (KRASNER, 1983:5) Examinadas as correntes se verificará qual se adapta melhor à formação do regime de propriedade intelectual.

A perspectiva estrutural convencional entende que a análise sob a ótica da teoria de regimes só tem finalidade em casos muito específicos, que tenha como pressuposto uma relação de subordinação que condiciona o cumprimento das regras dos atores. Assim,

---

<sup>73</sup> Sobre o tema do regime de propriedade intelectual, o trabalho de Gandelman (2004) analisa as mudanças ocorridas no regime.

<sup>74</sup> A identificação das três correntes: estrutural-convencional, estrutural-modificada e grotiana é realizada por Krasner (1983). Nesta, os autores destas correntes expõem suas idéias sobre a função do regime, sua importância para o estudo das relações internacionais, tendo como pressuposto o conceito de regime proposto por Krasner. A partir de então são tecidas as críticas, que o autor agrupa nas três correntes apresentadas.

não havendo a figura de um *hegemon* e um interesse deste no estabelecimento de uma ordem para gerir a matéria, não existiria razão para se falar em regime como elemento-guia das relações entre Estados. Somado a isso, o regime não pode ser analisado com a perspectiva de sua regulamentação, para excluir as variáveis econômicas que podem alterar os objetivos dos Estados participantes. A incerteza que cerca o regime torna seu estudo dependente da análise sobre as razões e variáveis que podem ocasionar mudanças. Nesse sentido questiona-se a própria utilidade de se estudar a teoria de regimes como variável independente<sup>75</sup> (STRANGE:337)

Os defensores da concepção estrutural modificada apresentam, de certa forma, um entendimento otimista quanto a capacidade de influência dos regimes. Acreditam que havendo situações nas quais os atores necessitem cooperar, os regimes são eficazes. A razão da existência dos regimes seria a existência de interesses dos Estados sobre determinada área em que houvesse necessidade de sua coordenação para se alcançar algum resultado. Dessa forma, os resultados não são frutos exclusivos da estrutura do sistema internacional (mercados). Nessas causas, atua a “vontade dos Estados,” que, por sua vez, operam de forma coordenada entre si, com o fito de assegurar-lhes vantagens. O regime seria exatamente o conjunto destas regras e princípios formais ou informais que regem a coordenação dos Estados<sup>76</sup>.

Por último, a corrente grotiana<sup>77</sup> acredita que o regime seja o resultado da internacionalização de padrões de ‘comportamentos’ dos Estados.<sup>78</sup> Assim, diante da

---

<sup>75</sup> Susan Strange lista 5 pontos questionando a utilidade de se estudar a teoria de regimes: “...(1) that the study of regimes is, for the most part a fad, one of those shifts of fashion not too difficult to explain as a temporary reaction to events in the real world but in itself making little in the way of a long term contribution to knowledge. Second, it is imprecise and woolly. Third, it is value-biased, as dangerous as loaded dice. Fourth, it distorts by overemphasizing the static and underemphasizing the dynamic element of change in world politics. And fifth, it is narrow minded, rooted in a state-centric paradigm that limits vision of a wider reality.” (337)

<sup>76</sup> Keohane (2001, p. 17), um dos defensores desta perspectiva afirma: “we refer to the sets of governing arrangements that effect relationships of interdependence as international regimes.”

<sup>77</sup> Segundo Krasner, (op. cit.),fazem parte desta linha: Hopkins, Puchala e Young.

aplicação interna de regras sobre uma determinada matéria, seria natural que elas se transpusessem para o sistema internacional. Entretanto, como os estágios de desenvolvimento entre os Estados, bem como os valores da sociedade diferem, é difícil se admitir que o regime nasça apenas do reconhecimento internacional de normas já garantidas no plano interno. Além disso, é possível a mudança de leis internas em países que apresentassem normas discordantes com os países centrais, desde que o poder de barganha dos Estados condutores dos regimes torne interessante a mudança. Desse modo, a eficácia do regime só é garantida pela existência de leis internas anteriores à propositura do regime.

De certa forma, todas as perspectivas concordam com o fato de o regime apresentar princípios que deveriam pautar a atuação dos atores sobre determinada matéria. O sistema normativo é desenvolvido e há mecanismos que promovem uma constante revisão. Este sistema fundamenta a atuação dos Estados não só na elaboração de suas normas internas, mas também na relação com outros Estados.

No que se refere à formação do regime de propriedade intelectual, a corrente estrutural modificada parece ser mais adequada para explicar o contexto internacional. Isso porque a negociação e propositura de um padrão a ser seguido surgiram da necessidade de cooperação. As negociações que precederam a Convenção União de Paris sobre propriedade industrial e a Convenção União de Berna para proteção dos direitos dos autores evidenciaram um interesse convergente sobre a importância da matéria e a necessidade de se adotarem internacionalmente mecanismos de proteção dos direitos do autor/inventor. A formação destas Uniões marca a formação do regime.

---

<sup>78</sup> Puchala e Hopkins (1983) destacam alguns pontos: “First, a regime is an attitudinal phenomenon [....] Second, an international regime includes tenets concerning appropriate procedures for making decisions[....]Third, a description of a regime must include a characterization of the major principles it upholds as well as the norms that prescribe orthodox and proscribe deviant behavior [...] Fourth, each regime has a set of elites who are the practical actors within it”

Os Estados fundadores possuíam à época diferentes estágios de desenvolvimento tecnológicos, razão pela qual se reconheceram não só os direitos de patentes, mas também a liberdade dos Estados membros para excluírem áreas que fossem relevantes para seu desenvolvimento. De fato, representou o reconhecimento para os estrangeiros dos direitos já conferidos em âmbito interno para seus nacionais. Além destes fatores, internamente havia uma necessidade de cooperação para a garantia da eficiência do instituto da patente, que influenciou a formação do regime.

O fortalecimento do regime foi alcançado com a união das Convenções de Paris e Berna sob o manto de uma única Organização: a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Sob sua administração, as regras e procedimentos de tomada de decisão foram explicitadas em busca de eficiência. Áreas até então não protegidas foram objeto de tratados. Entretanto, à medida que novas matérias demandavam a confecção de tratados, os países se distanciavam tecnologicamente, tornando difícil uma negociação para ampliação da área de cobertura dos direitos de propriedade intelectual.

### *3.2 Mudança de regime ou no regime?*

Objetiva-se, neste tópico, demonstrar que tipo de mudança ocorreu em relação à propriedade intelectual. Para tanto, primeiramente se buscará evidenciar os possíveis fatores que levariam a uma mudança de e no regime. Em seguida, destacados esses fatores e sua correspondente relevância, serão analisados os efeitos que estes promoveram em sua estrutura. Reconhece-se, contudo, que em razão da complexidade do tema a discussão aqui apresentada não esgota a matéria. O recorte feito busca mostrar os elementos que participaram

da construção do regime, entendido como uma instituição social e, portanto sujeito às variações da sociedade.<sup>79</sup>

Em geral, quatro fatores impulsionam a transformação de um regime: processos econômicos, estrutura de poder no ambiente internacional, a estrutura de poder em certas matérias, capacidades de ser afetada pelas organizações internacionais (KEOHANE, NYE, 2001)

Do ponto de vista econômico, a importância que os bens de natureza intelectual adquiriram para os países produtores de tecnologia cresceu de forma significativa no comércio internacional.<sup>80</sup> Os EUA, principalmente na década de 80, conduziram uma política visando às reduções de barreiras técnicas e tarifárias para seus produtos. A ausência de leis de propriedade intelectual protegendo alguns setores seria neste entendimento um entrave ao comércio.<sup>81</sup> A razão para tanto residia na diminuição da competitividade americana no mercado de alta tecnologia devido à entrada do Japão e da Coreia do Sul. (UNCTAD/ICTSD, 2002: 22)

---

<sup>79</sup> Antes de ingressar na análise dos fatores que levaram à modificação do regime de propriedade intelectual, é relevante evidenciar a diferença trazida por Krasner quanto às mudanças no e do regime. Havendo substituições nos princípios e normas estaria configurada uma mudança essencial que redefiniria o regime, seria, portanto, uma mudança de regime. Caso esta ocorresse nos procedimentos e “decision-making” seria apenas uma mudança no regime. Sobre essas transformações, adota-se a concepção de Krasner (1983, p. 5), para quem: In sum, changes within a regime involves alterations of rules and decision-making procedures, but not of norms or principles; change of regime involves alteration of norms and principles, and weakening of regime involves incoherence among the components of the regime or inconsistency between the regime and related behavior.”

<sup>80</sup> Tachinardi (1993, p. 46) evidencia que: “[...] Essas modificações (na economia mundial- referência nossa) são proveniente de mudanças no comércio internacional (na composição dos produtos e na participação dos países) e se devem à inovação tecnológica. A pauta de produtos intercambiados não se restringe a bens manufaturados, commodities e matérias-primas, pois o fluxo internacional inclui serviços, investimentos e tecnologia. Essa é a razão pela qual, por insistência dos EUA a Rodada do Uruguai do GATT, lançada em 1986, contempla a negociação dessas três novas áreas, entendendo-se por tecnologia o elo entre comércio em serviços investimentos diretos estrangeiros e direitos de propriedade intelectual.”

<sup>81</sup> A propriedade intelectual passou a vista como estratégica pelo governo Americano, como bem ilustra Tachinard (1993, p. 93) no trecho abaixo: “Em 1983, os EUA registraram um balanço de pagamentos em licença de patentes, vendas de copyright e marcas comerciais favorável em US\$ 4,7 bilhões, comparando com um déficit geral no balanço de pagamentos de US\$ 40,8 bilhões. Em um de seus principais discursos sobre política comercial, no dia 23 de setembro de 1985, o presidente Ronald Regan enfatizou a importância de se fortalecer a proteção internacional para os direitos de propriedade intelectual. Regan instruiu o USTR a acelerar as negociações com os países que praticassem a contrafação e a pirataria de produtos norte-americanos e determinou que tais práticas chegassem ao fim rapidamente”.

Um fator relevante a ser analisado foi a queda do sistema socialista da URSS e do leste europeu. Com a divisão dos blocos e suas respectivas áreas de influência no pós-guerra, havia uma disputa ideológica entre dois sistemas econômicos que se relacionavam com a propriedade de forma oposta. Entretanto, com a queda do Muro de Berlim em 1988, época em que a Rodada do Uruguai ainda estava sendo negociada, apenas o modo de produção capitalista permanecia como opção. A estrutura de poder se voltava em favor dos países capitalistas, principalmente os EUA, Europa ocidental e Japão. Como consequência, não havia mais a necessidade de definição de zonas de influência, o comércio poderia alcançar outras fronteiras e de fato se tornar global. O processo de globalização pôde se expandir sob a influência das forças citadas acima.

A estrutura de poder da formação da CUP para o TRIPS foi modificada. Nesse caso, EUA, UE e Japão, além de serem forças predominantes no cenário econômico-político tinham interesses comuns em relação à necessidade de um regime mais eficiente para proteção da propriedade intelectual. Nessa perspectiva, diferente do que ocorreu com a CUP de 1883 em que havia discordâncias sobre o sistema ideal de proteção entre as potências econômicas da época, na negociação do TRIPS havia consenso quanto à importância de se ampliar a natureza dos objetos protegidos, como patentes farmacêuticas, programas de computador e principalmente sobre a criação de mecanismos de *enforcement*. Vale ressaltar que essa aliança partiu das empresas de alta tecnologia, que pressionaram seus Estados a tratarem da propriedade intelectual nas negociações do GATT.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> No estudo Intellectual property rights and development a UNCTAD/ICTSD ressalta a importância da aliança das empresas no EUA, Japão e UE: “The support of European and Japanese business was necessary for any proposal on IPRs at Punta del Este to succeed. Consequently, United States business interests under the umbrella of the intellectual property Committee (IPC) forged an alliance with their European and Japanese counterparts: the Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE) and Keidanren.” (UNCTAD/ICTSD, 2002 p. 22).

Quanto à capacidade de ser afetada pelas organizações internacionais observa-se que a relação entre OMPI e Estados-membros difere substancialmente daquela existente entre OMC e seus integrantes. Ao se atrelar propriedade intelectual ao comércio criou-se um sistema de controle, aceitação e obediência de padrões mínimos que não havia no sistema da OMPI. Esse só foi possível graças à negociação dos Acordos da OMC sob o princípio do *single undertaking*, que condicionava a entrada da OMC à assinatura de todos os Acordos.

Analisando o fundamento da existência do regime, qual seja, a proteção da propriedade intelectual verifica-se que a alteração se deu para ampliar o objeto protegido. Tal alteração, ocorreu em razão do desenvolvimento de novas tecnologias antes não previstas e da necessidade dos Estados produtores de tecnologia de impedir a cópia e proteger o investimento das suas empresas. Outra alteração a ser evidenciada ocorreu no que se refere à adoção das normas dispostas nos acordos. Não era mais permitida a exclusão de setores de proteção pelos Estados-membros para promoção da indústria nascente, ou o estímulo ao desenvolvimento. Nesse sentido, o princípio de que a propriedade intelectual é um bem, que seus inventores/autores têm direitos reconhecidos pelos seus trabalhos, que a proteção independe de nacionalidade, que o tratamento entre nacionais e estrangeiros não deve ser diferenciado não foram alterados. A mudança ocorreu no regime.

Dessa forma, o fato de os EUA atuarem como *hegemon* no processo de ampliação da proteção de forma mais evidente, e a criação de mecanismos de *enforcement* mais eficientes não modificaram a essência do regime. Nem o aumento do número de participantes no regime em razão das pressões exercidas de forma bilateral e multilateral pelos EUA, UE e Japão induziram à formação de um outro regime. A prova mais contundente está na incorporação da Convenção de Berna e da CUP no Acordo TRIPS.

Numa outra perspectiva<sup>83</sup>, acredita-se que fatores econômicos e políticos podem alterar o entendimento sobre o guia de conduta formador do regime, implicando na sua mudança. A concepção de regime traria embutida uma falsa idéia de estaticidade (inamobilidade) do sistema internacional, que não é real. (STRANGE, 1983:346) Assim, só se poderia de fato admitir a mudança de regime caso as estruturas militares, financeiras e econômicas fossem alteradas. Desse modo, apontam-se dois fatores que quando modificados influenciaram transformações no regime: tecnologia e mercado. As mudanças nestes setores poderiam implicar em modificações na “distribuição de custos e benefícios, riscos e oportunidades para a economia nacional”<sup>84</sup>, que, por sua vez, pressionariam o Estado a buscar mudanças das normas e regras do regime. (STRANGE, 1983: 348)

Dessa forma, o fator tecnológico atua diretamente na estrutura do comércio podendo ser responsável por sua mudança. No regime de propriedade intelectual, a relação ainda é mais estreita. As inovações que criam novas áreas de propriedade levam à realização de tratados e em uma nova interpretação do conceito de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Contudo, as mudanças ocorreriam no regime, já que a concepção negativa da propriedade no sistema econômico foi mantida. E essa concepção é que sustenta o sistema. (GANDELMAN, 2004) Assim, este continua a se basear no direito à exclusão de terceiros do uso e disposição das inovações. Portanto, a incorporação de novas matérias promoveu a expansão do sistema e esta não implicou em sua alteração. Em outras palavras,

---

<sup>83</sup> Defendida por Susan Strange, importante crítica da teoria dos regimes.

<sup>84</sup> Com essa premissa, Strange (1983, p. 346) analisa os “regimes” de segurança, comércio e monetário. Para o presente estudo, é válido apresentar as causas de mudanças no regime comercial: “The changeable nature of all these international arrangements behind the blank institutional facade often results from the impact of the two very important factors that regime analysis seems to me ill-suited to cope with: technology and markets. Both are apt to bring important changes in the distribution of costs and benefits, risks and opportunities to national economies and other groups, and therefore to cause national governments to change their minds about which rules or norms of behavior should be reinforced and observed and which should be disregarded and changed.”

não houve a criação de um outro regime, apenas mudanças dentro do regime que não o descaracterizaram.<sup>85</sup>

Do exposto, o regime de propriedade intelectual nasceu com a formação da CUP e vem sendo desenvolvido desde então. Muitas foram as mudanças no regime, mas estas não afetaram a sua essência. Conclui-se, portanto, que o advento do TRIPS não representou uma ruptura do regime, mas o seu próprio fortalecimento.

### *3.3 A função dos Estados Unidos na formação e manutenção do regime de propriedade intelectual*

O regime de propriedade intelectual cogente só foi firmado diante do interesse americano. A consolidação do regime foi possível com a assinatura do TRIPS. Por sua vez, a inclusão da propriedade intelectual na pauta de negociação da OMC se deu graças às pressões dos EUA, que empreenderam medidas unilaterais (sobretaxação de produtos) em países em desenvolvimento de modo a garantir que estes não apresentariam tantos óbices à negociação de um acordo versando sobre a matéria na OMC.<sup>86</sup> De fato, os EUA têm exercido o papel de *hegemon* no regime de propriedade intelectual. Entretanto, é questionável se a sua atuação foi determinante para a construção do regime.

Vários fatores são analisados para determinar se a presença de um ator hegemônico é condicionante para eficácia de um regime. Segundo a teoria da interdependência, embora o *hegemon* influencie e facilite a formação do regime, a sua

---

<sup>85</sup> Conforme se observa no trecho a seguir: Concluo portanto que, se o regime da propriedade intelectual tem como elemento constitutivo o direito de propriedade privada, e se a fonte do poder da estrutura do conhecimento é a possibilidade de negar acesso, de incluir alguns e excluir outros, todas as mudanças na dinâmica dos relacionamentos em torno da produção e do acesso ao conhecimento dizem respeito à adaptação a um impressionante aumento das possibilidades de difundir idéias, de criar redes de comunicação entre pessoas e de controlar, não só o conhecimento que se produz, como toda e qualquer manifestação das idéias. E essa adaptação tem o objetivo de manter a estrutura da economia política global, tal como tem sido agora. (GANDELMAN, 2004, p. 306-307).

<sup>86</sup> A atuação dos EUA como *hegemon* será analisada no tópico referente às negociações do TRIPS. O objetivo deste tópico é apresentar as teorias acerca da necessidade da presença de um ator hegemônico para a formação e eficácia de um regime.

presença deste não é condição para a existência desse último. (KEOHANE & NYE, 2001) A depender da matéria, há de fato a necessidade de se estabelecer um consenso internacional e a atuação do *hegemon* não teria tanta importância. Associado a isto, o contexto em que o regime será proposto também influenciará na sua existência e efetividade. Por exemplo, diante de um desastre ecológico que tenha trazido prejuízo para o território de vários países, a propositura de um regime que vise à responsabilização por danos ambientais pode vir a ser favorecido.

Outra perspectiva é apresentada pela aplicação da teoria da estabilidade de econômica nos regimes financeiros. Por ela acredita-se<sup>87</sup> que o *hegemon* exerça diversos papéis dentro do regime, dentre os quais a estabilidade do Câmbio, impedimento da atuação dos caronas, fazendo com que todos dividam os custos da instauração do regime e como fiscalizador para impedir que um país que detenha monopólios venha a explorar os outros de modo a dificultar o comércio. (GILPIN, 2002: 95)

Além da função de impulsionar a criação, o papel primordial do *hegemon* seria a administração das crises. (GILPIN, 2002: 100) Dessa forma, defende-se que nos regimes econômicos a atuação de uma liderança é imprescindível para a sua manutenção. Do contrário, o sistema se tornaria instável. Discorda-se, portanto, da aceção da teoria da interdependência quanto à presença da liderança não ser o determinante.

Em relação ao regime de propriedade intelectual, a influência de atores hegemônicos apresenta dois momentos: CUP e TRIPS. Quanto à Convenção União de Paris pode-se afirmar que a necessidade de cooperação restringiu a influência de atores hegemônicos na condução do processo. A distribuição de poder na época da formação da

---

<sup>87</sup> Gilpin aplica a teoria da estabilidade econômica de Kindelberg como base para análise dos regimes econômicos em seu livro: A economia política das relações internacionais.

CUP estava mais equilibrada se comparada com a configuração do pós-guerra.<sup>88</sup> Este fato se refletiu nas negociações da Convenção de 1883, que ditou grande parte dos procedimentos de revisão seguintes. Havia, além de uma distribuição de poder equilibrada, pontos de vistas diferentes dos países mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha, Suíça e EUA sobre qual seria o sistema ideal, que impossibilitavam a formação de uma corrente hegemônica.<sup>89</sup>

Esse fato resultou na ampla liberdade conferida pela CUP aos Estados-membros, que não estavam obrigados a aceitar as revisões da Convenção. Assim, quando se ratifica a CUP, é obrigatório que se aceite o último texto aprovado, mas não os posteriores. Da mesma forma que a ampla liberdade conseguia trazer novos adeptos ao regime, também enfraquecia o sistema internacional como uniformizador de normas que garantissem que o disposto nas revisões refletissem na proteção interna dos membros.

Com o término da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de cooperação para a manutenção da paz acabou sendo recepcionada em outros campos, inclusive na propriedade intelectual, com a criação da OMPI. Contudo, a organização não conseguiu reverter a liberdade que era conferida aos Estados de não aceitarem normas de propriedade intelectual que a depender do entendimento de cada um, constituísse um óbice para seu desenvolvimento.

Em razão desses fatos, a busca por uma maior eficiência do regime, principalmente no sistema de patentes começa a fazer parte, com maior frequência, dos discursos dos países desenvolvidos tecnologicamente. O TRIPS vem exatamente suprir essa demanda.

---

<sup>88</sup> Apesar de não se ignorar a prevalência econômica do Reino Unido à época, mas de fato havia uma conformação multipolar.

<sup>89</sup> Conforme a concepção de Chang (2004), os países não tinham alcançado um patamar de desenvolvimento tecnológico que os permitissem chutar a escada.

Nesse sentido, questiona-se a possibilidade da adoção do TRIPS sem a influência de um *hegemon*. Esse questionamento é pertinente quando se observa a tabela abaixo sobre a o grau de desenvolvimento dos atores participantes do regime de propriedade intelectual.

Partes contratantes por grau de desenvolvimento

Grau de desenvolvimento	OMPI	CUP	CUB
Países em desenvolvimento	43%	44%	46%
Países em transição	15%	16%	16%
Países industrializados	18%	19%	20%
Países menos desenvolvidos	24%	21%	18%

Fonte: OMPI. Disponível

Observa-se que a maior parte dos Estados participantes é de países em desenvolvimento, que não produzem tecnologia. São apenas usuários, devendo, portanto, pagar *royalties* aos Estados industrializados. Como convencer essa maioria de participar desse sistema? A resposta para esse questionamento só pode ser alcançada diante da análise do processo de negociação do TRIPS, que será realizado no tópico seguinte.

#### ***4 Acordo de propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial do Comércio- do internacional para o global***

O TRIPS é um dos três acordos multilaterais do Comércio, que integram o Acordo Constitutivo da OMC. A assinatura dos países nesses acordos é obrigatória para serem considerados como Estados-membros. O TRIPS é um tratado-contrato<sup>90</sup> implicando ao país signatário um comprometimento em promulgar leis que internalizem os padrões mínimos constantes no acordo. A obediência ou exigência de direitos assegurados pelo acordo fica condicionada, dessa forma, à criação de leis nacionais, não gerando, portanto, direito subjetivo para a esfera privada (BARBOSA, 2003, p.8; BASSO, 2000, p.174; UNCTAD, 2003, p.9).

<sup>90</sup> Para Basso (2000,p. 174), “O TRIPS é um tratado-contrato, não só devido aos seus aspectos relacionados ao comércio, mas porque através dele, bem como dos demais acordos que compõem a OMC, os Estados-Partes, realizando uma operação jurídica , criaram uma situação jurídica subjetiva”.

O objetivo deste tópico será a análise do conteúdo e abrangência das obrigações assumidas no TRIPS, no que se refere aos princípios reguladores, aos mecanismos de solução de controvérsias e sua aplicação nos Estados-membros. A interpretação sobre essas obrigações tem levado à abertura de painéis, como serão apresentados a seguir. A análise sobre o conteúdo dos direitos de patentes será realizada no capítulo seguinte.

#### *4.1 Negociação do TRIPS*

A negociação do TRIPS deixou evidente os papéis dos atores no regime de propriedade intelectual. Os EUA, exercendo seu poder hegemônico, associaram-se à UE para conseguir a inclusão do TRIPS como acordo constitutivo da OMC. Como resultado, houve uma modificação no tratamento internacional da propriedade intelectual. A Convenção de Paris permitia a diversidade nacional, deixando a cargo dos países definirem quais setores seria interessante proteger, desde que os nacionais e os estrangeiros tivessem o mesmo tratamento. Países de industrialização tardia como o Japão e a Suíça e até mesmo o Reino Unido utilizaram dessa possibilidade. A CUP <sup>91</sup>previa uma “ampla liberdade legislativa.” (BARBOSA, 2003b, p.38)

Apesar de a estrutura da propriedade já se encontrar alicerçada, a recusa dos países em desenvolvimento em discutir um tratado complementar à Convenção de Paris quanto a patentes, em Haia, fez com que os países desenvolvidos levassem o tema para o GATT. Na Rodada do Uruguai, a propriedade intelectual é inserida na agenda de negociações contrariando os argumentos dos países em desenvolvimento que pretendiam discutir o tema exclusivamente no âmbito da OMPI.

---

<sup>91</sup> Revisada em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo; em 1980, em Genebra; em 1990 em Madri.

Somado a isto, os países detentores de tecnologia afirmaram que, na ausência do TRIPS as sanções econômicas unilaterais prosseguiriam contra aqueles que não tivessem legislações adequadas para a proteção da propriedade intelectual. Exemplo dessa prática, em 20.10.1988, foi o Brasil que teve um prejuízo na ordem de US\$ 250 milhões em virtude da sobretaxação de alguns de seus produtos como o suco de laranja concentrado, celulose e lâminas de aço exportados aos EUA, por não ter à época legislação sobre propriedade intelectual considerada adequada. (VARELLA, 1998, p.250) A escolha do Brasil se deu pelo papel que desempenhava entre os países do Sul na exclusão de alguns setores de proteção, principalmente a indústria de informática e pelo mercado consumidor dos produtos farmacêuticos. Em razão das pressões externas e da Rodada do Uruguai, foi aprovada a Lei n. 9.279/96 sobre propriedade intelectual no Brasil.

Da mesma forma, certos países africanos e asiáticos foram pressionados pela União Européia, conforme as zonas de influência de cada país. Nos países do Sul, consolidou-se a visão de que a inserção de cláusulas de propriedade intelectual em acordos comerciais constituiu meio de coação dos países desenvolvidos sobre os países dependentes de tecnologia.

De fato, os países do Sul não tiveram opção de não aderir ao TRIPS. A sua negociação foi incluída no *single undertaking* da OMC, ou seja, fazia parte do conjunto obrigatório de acordos a serem aceitos, sem a possibilidade de reservas para o ingresso na OMC. O custo da não-adesão do acordo importaria, portanto, no não ingresso na OMC. Ao analisarem a relação Norte-Sul, diversos autores<sup>92</sup> citam o acordo TRIPS como símbolo das

---

<sup>92</sup> Ver mais sobre: CORREA, Carlos M. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options*. New York: Zed books, 2000 ; SACHS, I *Estratégias de transição para o séc. XXI: desenvolvimento e meio ambiente*. São Paulo: Nobel, 1993 ; STIGLITZ, Joseph E. *Políticas de desenvolvimento no mundo da globalização*. Seminário organizado pelo BNDES, *Desenvolvimento e globalização: perspectivas para as nações*, p. 333-356.

perdas para os países do Sul, que tiveram que arcar com os custos do sistema sem que estes fossem refletidos no desenvolvimento deles. A possibilidade de não ser alvo de sanções unilaterais foi um fator importante na aceitação do TRIPS.

Atualmente, o caso da sobretaxação de produtos brasileiros poderia apresentar diferente resultado. A OMC não aceita medidas unilaterais, sem um processo prévio de negociação, podendo ser até um instrumento compensador de desigualdades econômicas, caso os acordos internacionais sejam utilizados de forma inteligente pelos países membros.<sup>93</sup>

A finalidade de se regulamentar a propriedade intelectual no âmbito da OMC pode ser delimitada em dois objetivos: a eliminação de barreiras não tarifárias e a proteção da propriedade privada (CARVALHO, 2003, p.97). Os países desenvolvidos argumentavam que não seria justo que só um Estado arcasse com os custos das pesquisas, quando estes poderiam ser divididos entre os consumidores mundiais.

Nessa perspectiva, podem ser apontados como fatores que justificavam a necessidade por parte dos países desenvolvidos do estabelecimento do TRIPS: a crescente participação dos produtos com altos investimentos em P&D, o desenvolvimento de tecnologias que permitem cópias a baixo custo, o processo de globalização e homogeneização dos mercados, o aumento da parcela de custos em P&D no custo final dos produtos e a redução do ciclo de vida dos produtos. (FROTA, 1993)

---

<sup>93</sup> As posições da Índia e do próprio Brasil têm mostrado isso, como nos exemplos das decisões recentes favoráveis ao Brasil no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, no tocante ao algodão, do aço (ambos contra os Estados Unidos) e do açúcar (contra a União Européia). À OMC deve-se recorrer para que aos direitos e deveres nas negociações comerciais dos países se apliquem critérios claros para ambas as partes e que seu descumprimento seja passível de reparação, diminuindo o poder econômico de países mais desenvolvidos.

Diante do alardeado sucesso do tratamento da propriedade intelectual no que concerne à efetividade das normas propostas, observa-se o questionamento da função da OMPI. Enquanto a OMC objetiva garantir a propriedade intelectual desde que esta esteja relacionada com o livre comércio, a OMPI advoga uma proteção eficiente da propriedade intelectual. (CARVALHO, 2003, p.99)

Dessa forma, a estreita relação entre propriedade intelectual e comércio foi definitivamente firmada, com introdução do acordo de propriedade intelectual como acordo constitutivo da OMC. Enquanto os tratados precedentes administrados pela OMPI fixavam normas gerais como a Convenção de Paris, que estabeleceu regras mínimas deixando inclusive a cargo de cada país não proteger por patentes áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, o TRIPS não autorizava mais que patentes não fossem concedidas em prol do desenvolvimento. Os argumentos do TRIPS focalizavam entre outros a ofensa à ordem pública e ao meio ambiente.

O Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), também administrado pela OMPI, avançou na internacionalização dos pedidos de patentes, ao possibilitar o depósito internacional e a busca internacional (CHAVANNE e BURST, 1998). Esses acordos tiveram como principal contribuição a sedimentação de conceitos de propriedade intelectual bem como a possibilidade de o pedido de patente ser depositado internacionalmente. O mérito do TRIPS estava na possibilidade de fiscalização das aplicações das normas que poderiam ensejar retaliações comerciais autorizadas diante do descumprimento do acordo.

Apresentada esta sucinta análise, volta-se à pergunta do tópico anterior: haveria TRIPS sem a atuação de um *hegemon*? A atuação americana, conforme demonstrado, evidencia que a existência do TRIPS se deve às pressões por ela impostas aos países em

desenvolvimento. Esta pressão também foi exercida pela UE, e pelo Japão nas suas zonas de influência. De fato, a ameaça de sanções econômicas unilaterais, como ocorreu com o Brasil foi um dos fatores determinantes para adoção do TRIPS. Associado a este fator, a assinatura deste Acordo como condição para entrada da OMC também desempenhou um papel relevante.

#### 4.2 TRIPS: Chutaram a escada?

Quando se observa o mapa abaixo, apresentado por Jeffrey Sachs, sobre produção de tecnologia, verifica-se que a maior parte dos Estados é incapaz de produzir tecnologia. E ainda, quando um Estado é capaz de adaptar, esta capacidade está concentrada em algumas regiões pontuais. Os países inovadores tecnologicamente representam a minoria.

Apesar da enorme diferença entre produtores e consumidores de tecnologia, as normas que protegem os direitos de propriedade intelectual estão internalizadas em cerca de 148 Estados via OMC.



SACHS, Jeffrey. A new map of the World. *The economist*. 24 de junho de 2000.

Diante de tal dado, questiona-se a relação entre normas de propriedade intelectual e desenvolvimento. Seriam os direitos de propriedade intelectual, de fato, a chave para alcançar o desenvolvimento tecnológico? Foi essa a fórmula utilizada pelos Países desenvolvidos? Chang acredita que os Estados produtores de tecnologia desenvolveram seu sistema de inovação de forma oposta àquela que defendem como correta para os países em desenvolvimento (CHANG, 2004, p.12).

Partindo dessa premissa, o autor questiona se proibir que os países em desenvolvimento utilizem das práticas que os Estados, que hoje defendem vigorosamente os direitos de propriedade intelectual, não respeitaram na construção das suas economias seria de fato uma forma de impedir o aprimoramento tecnológico dos países em desenvolvimento? Na concepção de Chang, a propriedade intelectual seria uma das “boas instituições” e “boas políticas” a que os países desenvolvidos, creditam a razão de seu desenvolvimento tecnológico. Mas nem sempre eles a reclamaram até adquirirem capacidade de produção tecnológica. Assim, Chang questiona:

Outro exemplo da certeza de que os países desenvolvidos chegaram a esse status econômico graças às políticas e instituições “boas” encontra-se na freqüente divulgação de que, sem a Lei de Patentes e os demais direitos de propriedade intelectual, eles não teriam gerado as tecnologias que os levaram à prosperidade. [...] **Será, no entanto, verdade que as políticas e instituições tão recomendadas aos países em desenvolvimento foram adotadas pelos desenvolvidos quando se achavam em processo de desenvolvimento?** Mesmo em termos superficiais, não faltam indícios e evidências históricas fragmentárias sugerindo o contrário. [...] **E é possível que uma ou duas pessoas saibam até que, no século XIX, a Suíça se alçou à categoria de líder mundial em tecnologia sem contar com uma Lei de Patentes.**” (CHANG, 2004, p.12-13, grifo nosso)

O entendimento de Chang, apesar de radical, retoma o questionamento sobre a função do sistema de propriedade intelectual, principalmente no que se refere a patentes. Sua teoria poderia explicar, de certa forma, o sucesso suíço, holandês, mas não o americano

nem o inglês<sup>94</sup>. De fato, não há consenso sobre o papel das normas de propriedade intelectual na promoção de desenvolvimento. Autores como Sherwood (1992), Nuno Pires de Carvalho (2001), Penrose (1974) e Machulp (1958)<sup>95</sup> acreditam que essas regras são um requisito indispensável. Outros, como Carlos Correa, questionam a eficiência econômica do sistema para a promoção do desenvolvimento. Esse tema será desenvolvido no capítulo 3 onde se analisará a função econômica do sistema de patentes. Por ora, o objetivo foi demonstrar as divergências doutrinárias sobre a função de um regime de propriedade intelectual no sistema internacional. Feito isso, no tópico seguinte passa-se a analisar o conteúdo do Acordo TRIPS bem como seus efeitos.

#### *4.3 Princípios norteadores do sistema global de propriedade intelectual*

Como parte do Acordo constitutivo da OMC, o TRIPS foi construído tendo como princípios basilares<sup>96</sup>: o do *single undertaking*, o do tratamento nacional, o da nação mais favorecida, o da transparência, o da cooperação internacional e do princípio da exaustão.

O princípio do *single undertaking* determina a impossibilidade de reservas nos tratados por parte dos Estados-membros. Tratou-se mais de uma estratégia de negociação para evitar o GATT *à la carte*, no qual os Estados-membros poderiam escolher quais acordos assinar.

Dos princípios apresentados no TRIPS, dois já faziam parte do sistema de propriedade intelectual: o tratamento nacional e a nação mais favorecida. Pelo primeiro, não

---

<sup>94</sup> Analisando o histórico das legislações sobre patentes, observa-se que os Estados que participaram da revolução industrial possuíam sistema de patentes, sendo a Suíça e a Holanda uma exceção. Nesse sentido, Intellectual Property Rights and development –policy discussion paper – UNCTAD/ICTSD 2002, p.14.

<sup>95</sup> Sobre a matéria ver: SHERWOOD, Robert M. *Propriedade Intelectual e desenvolvimento econômico*. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992; PENROSE, Edith T. *La economía del sistema internacional de patentes*. México, Siglo Veintiuno editores, 1974; CARVALHO, Nuno T. P. The primary function of patents. In Journal of Law, technology & policy. Spring; MACHULP, Fritz. An economic review of the patent system. Study No. 15, Subcomm. Patents, Trademarks and Copyrights of the U.S. Senate Judiciary Comm., 1-2, 20-21, 44-45, 76-80 : 1958.

<sup>96</sup> Basso (2000) fez a identificação dos princípios bem como a explicação de seu conteúdo.

seriam admitidas diferenças no tratamento dos pedidos de nacionais e estrangeiros<sup>97</sup>. O segundo determinava que sendo concedidos mais direitos para os nacionais de um Estado, essa ampliação benéfica deveria ser transmitida também para os nacionais de outros Estados. O que se proibiu nesses princípios foi a prática de atos discriminatórios.

Do ponto de vista da organização do acordo, destacam-se o princípio da transparência<sup>98</sup> e o da cooperação internacional. O primeiro estabeleceu que os Estados-membros devem tornar públicas as legislações estabelecidas sobre a matéria para garantir possíveis contestações, permitir a fiscalização e o acesso à informação por quem tenha direito. Já o princípio da cooperação internacional<sup>99</sup> reconheceu que diante das diferenças de desenvolvimento são necessárias medidas de apoio técnico e financeiro para que os Estados-membros menos desenvolvidos ou em desenvolvimento possam aplicar o Acordo.

Finalmente, o princípio da exaustão<sup>100</sup> prevê que os direitos de propriedade intelectual se esgotam com a primeira venda, não podendo o titular do direito exigir que

---

<sup>97</sup> Art 3º.1 do TRIPS: “Cada membro concederá aos nacionais dos demais membros tratamento não menos favorável que o outorgado aos seus próprios nacionais com relação a proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente na Convenção de Paris (1967) da Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado de Propriedade intelectual em matéria de circuitos integrados . No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas, e organizações de radiodifusão essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo membro que faça uso das possibilidades previstas no artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1º b do artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação de Acordo com aquelas disposições ao Conselho TRIPS.

<sup>98</sup> As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral relativa à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abusos de direitos de propriedade intelectual), que forem colocadas em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas em um idioma nacional de modo a permitir que governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os acordos relativos à matéria objeto desse Acordo que estejam em vigor entre Governo ou uma agência governamental de um outro membro também serão publicados.”

<sup>99</sup> Art 67 do TRIPS: “A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo , os países desenvolvidos membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento membros e de menor desenvolvimento relativo membros. Esta cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre a proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal.”

<sup>100</sup> Art 6º TRIPS “para proposta de solução de controvérsias no marco deste Acordo e sem prejuízo no disposto dos artigos 3º e 4º, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão dos direitos de exaustão da propriedade intelectual.”

terceiros lhes solicitem autorização para dispor do produto. A venda de um produto embute uma parte imaterial, que seria a marca, a patente sobre sua tecnologia, e uma parte material. Ao se vender o produto, está-se permitindo ao comprador que o utilize, mas este não pode dispor da marca nem da patente para outros fins.<sup>101</sup> Em outras palavras, ao se comprar um produto, não se compra a marca impressa nele nem a tecnologia ali inserida. Assim, quem compra o produto pode revendê-lo sem a anuência do detentor da patente. Não poderá, contudo, licenciar a patente. Adquire-se a parte material dos produtos e esta pode ser comercializada livremente. Desse modo, quando o titular da patente que detém o monopólio sobre a venda e produção coloca esse produto no mercado, seus direitos de impedir que terceiros o comercializem se exaurem diante da primeira venda. É uma cláusula favorável ao livre comércio, permite em um mercado concentrado certo espaço para a concorrência.

Entretanto não há consenso quanto à correta interpretação da abrangência do princípio exaustão, se nacional ou internacional. Há quem entende que a exaustão de direitos está adstrita ao país em que foi comercializada não podendo dessa forma haver a importação paralela. A exaustão internacional permite que o comprador do produto exporte para outros sem a permissão do detentor dos direitos de propriedade intelectual. O TRIPS não definiu qual corrente deverá ser seguida ficando a critério de cada Estado-membro dispor sobre o assunto. Essa autorização foi dada pela Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e saúde pública.

---

<sup>101</sup> Aboot (UNCTAD, 2003, p. 11) exemplifica: “O conceito de “exaustão” de DPIs pode não ser tão conhecido por aqueles que não têm familiaridade com o direito de PI. O conceito existe em decorrência de uma diferença fundamental entre “propriedade” intelectual e propriedade tangível (ou física). Ou seja, PIs estão corporificadas em bens e serviços, mas não são bens e serviços em si. Em termos gerais, quando um produto tangível (como uma lata de refrigerante) é vendido e transferido, o vendedor não tem mais qualquer direito sobre o produto, podendo o comprador dispor dele como desejar. O detentor de um direito de PI (como uma marca), por outro lado, geralmente não dispõe de seu direito sobre a PI quando o produto é vendido e transferido. O detentor da PI continua detendo o direito de PI. A “exaustão” refere-se à questão sobre se tal direito pode ser usado para controlar disposições futuras do produto ou não”.

#### *4.4 Setores protegidos*

O TRIPS abrange os direitos de propriedade intelectual relativos a direitos do autor e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos, industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, proteção de informação confidencial.<sup>102</sup> A seguir, serão apresentados em linhas gerais cada um desses modos de proteção. A abordagem realizada visa a apresentar as diferenças de tratamento entre o TRIPS e os tratados já existentes sobre as matérias a fim de apontar os avanços negociados. Será excluída deste tópico a proteção por patentes, uma vez que será analisada no capítulo seguinte.

Os direitos autorais referem-se às obras literárias e artísticas, inclusive as de cunho científico. No TRIPS, o conteúdo desses direitos foi remetido às normas previstas na Convenção de Berna (CUB). Entretanto, estabeleceu-se uma exceção no que se refere ao direito moral dos autores. A exclusão destes direitos no Acordo foi exigência norte-americana, que termia as conseqüências do dispositivo nos contratos do setor cinematográfico. (CARVALHO, 2003, p. 98)

Em relação às marcas,<sup>103</sup> elas são consideradas como qualquer sinal distintivo capaz de associar o produto ao seu fabricante. O TRIPS reconheceu em seu texto os dispositivos acordados na Convenção de Paris. A diferença residiu no tratamento das marcas notórias. A proteção, que antes era restrita aos bens e serviços similares, foi estendida àqueles produtos que tinham conexão com os bens e serviços comercializados pela marca. Para tanto além da conexão, é necessário que seja provável que a marca seja prejudicada. (BARBOSA, 2003b, p.63)

---

<sup>102</sup> A abrangência do TRIPS está definida no artigo 1º.2 do Acordo.

<sup>103</sup> Conceito de marca no TRIPS art. 15.1 “Qualquer sinal ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca.”

O TRIPS reconhece também os direitos sobre os desenhos industriais. Esse modo de proteção compreende a forma, as linhas e as cores aplicadas a um produto que resultam em uma nova configuração externa que poderá ser fabricada pela indústria. Contudo, esse reconhecimento não implicou na determinação de como essa proteção deveria ser realizada: se por meio de patentes, por direitos do autor ou por um sistema *sui generis* que mescle estes dois institutos. Trata-se de uma flexibilidade para que as legislações nacionais prevejam a melhor forma a ser adotada pelo país. Os produtos têxteis, neste caso, tiveram um tratamento especial, sendo resultado do *lobby* das indústrias têxteis italianas. (CARVALHO, 2003). O prazo mínimo de proteção estabelecido foi de dez anos.

Outra forma de propriedade intelectual bastante discutida na elaboração do TRIPS foi a indicação geográfica.<sup>104</sup> Por ela estaria assegurada a proteção para o nome geográfico do local que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço.

A discussão dessa matéria refletiu o interesse da União Européia, principalmente da França, que conseguiu a inclusão no Acordo de artigo específico para Vinhos e destilados. Os meios para a concessão destes direitos ficam a cargo da legislação de cada país-membro desde que esta preveja instrumentos que impeçam a confusão quanto à origem geográfica do produto e também no que diz respeito à concorrência desleal.

Quanto à topografia de circuitos integrados, o TRIPS reconheceu as disposições do Tratado de Washington de 1989, fazendo com que aqueles que não aderissem tivessem que incorporar esta proteção. A diferença estaria na concessão de licenças

---

<sup>104</sup> Art. 22.1 “Indicações geográficas são, para efeito desse Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário de um território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica deste produto seja essencialmente atribuída a sua origem geográfica”.

compulsórias que deve seguir as determinações feitas em matéria de patentes. Neste sentido o TRIPS atuou como um Washington-Plus. (BASSO, 2000, p.243)

Do exposto, várias são as formas de proteção para os bens intelectuais. O TRIPs não abordou especificamente cada uma dessas modalidades. Isso porque o objetivo do acordo não era regular essas matérias que já eram objeto de tratado, mas impor sua adoção aos Estados-membros. Assim, por meio de um único tratado, os Estados assumiram todas as obrigações que haviam sido negociadas no regime de propriedade intelectual.

#### *4.5 Enfim um sistema de solução de controvérsias “eficiente”*

O sucesso do regime de comércio internacional proposto pela OMC deve ser creditado, em grande parte, aos mecanismos de solução de controvérsias e à aplicação de sanções econômicas autorizadas. Cria-se um mecanismo efetivo de controle do *compliance* e *enforcement* no direito internacional econômico. No caso da propriedade intelectual, o regime presidido pela OMPI não dispunha de mecanismos eficientes para a arguição de possíveis descumprimentos dos Acordos. Assim, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC veio suprir esta deficiência<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> O Órgão de Solução de Controvérsias possui credibilidade em razão do conteúdo eminentemente jurídico de suas decisões. Não há espaço para retórica, sendo a discussão restrita à interpretação dos dispositivos dos acordos. O uso deste sistema para resolver conflitos comerciais entre países tem sido benéfico para os Estados-membros em desenvolvimento. Isso porque os Estados desenvolvidos tinham como prática a elevação das alíquotas de importação para pressionar a adoção de medidas de seus interesses por parte dos países em desenvolvimento. Muitas vezes a solução diplomática não era capaz de impedir os prejuízos ou a revisão da medida. De certa forma, os países em desenvolvimento estavam à mercê das políticas adotadas pelos desenvolvidos. Contudo, com o estabelecimento do OSC, a adoção de medidas contrárias aos dispositivos dos acordos pode ser questionada. E sendo configurada a violação, o país que causou prejuízo é obrigado a rever a medida. Caso a determinação do painel não seja atendida, autoriza-se o país prejudicado a retaliar este país de modo a compensar o prejuízo, elevando as tarifas de importação sobre qualquer produto originário daquele país. Os setores prejudicados, por sua vez, pressionarão seus governos para a reforma da medida questionada para que não arquem com os privilégios concedidos a outros setores. Essa forma de pressão proporcionada pelo mecanismo de solução de controvérsia tem sido bem sucedida. Nesse sentido, sob a égide dos Acordos de: Antidumping, Subsídios, Fitossanitário, Barreiras técnicas, os Estados-membros em desenvolvimento tem sido beneficiados pela possibilidade dos Estados desenvolvidos revisarem suas medidas unilaterais que privilegiam suas indústrias nacionais em detrimento das normas de liberalização do comércio internacional. As regras destes Acordos, portanto, foram construídas com o fito de impedir que práticas nocivas ao sistema de comércio internacional.

O TRIPS tem a finalidade de promover e uniformizar regras de propriedade intelectual de forma que a ausência de direitos não seja um empecilho para o comércio. A adoção do TRIPS implicou que os Estados-membros reconhecessem direitos antes não existentes em seu território. Dessa forma, o mecanismo de solução de controvérsias é utilizado pelos Estados desenvolvidos para pressionar a aplicação de normas de propriedade intelectual pelos países em desenvolvimento sob pena de abertura de um painel na OMC e execução de sanções comerciais.

O sistema de solução de controvérsias tem sido bastante utilizado no tocante à propriedade intelectual, tendo os EUA apresentado o maior número de reclamações: 17 das 27<sup>106</sup> propostas<sup>107</sup>, seguida da União Européia com 6. (WATAL, 2003, p.365)

De acordo com as normas definidas para aplicação do sistema<sup>108</sup>, o OSC só poderá ser utilizado nos casos de: violação, não-violação e situação<sup>109</sup>. O caso de violação

<sup>106</sup> Casos apresentados ao OSC até maio de 2005: WT/DS28, WT/DS36, WT/DS37, WT/DS42, WT/DS50, WT/DS79, WT/DS82, WT/DS83, WT/DS86, WT/DS114, WT/DS115, WT/DS124, WT/DS125, WT/DS153, WT/DS160, WT/DS170, WT/DS171, WT/DS174, WT/DS176, WT/DS186, WT/DS196, WT/DS199, WT/DS224, WT/DS290, WT/DS 291, WT/DS292, WT/DS293. Fonte [www.wto.org](http://www.wto.org)

<sup>107</sup> Watal (2003, p. 365-367) faz uma distinção interessante sobre essas demandas: “Up to January 2002, WTO had invoked the dispute settlement procedures 24 times, in 20 distinct cases. In the overwhelming majority of the complaints (16 of the 24), the United States was the complainant. The EC was the complainant in the 6 cases, Canada in 1, and Brazil in 1. Up 1999, there were 5 complaints against developing countries and in may 2000, 2 more were added. Of the 24 complaints, 9 (including 2 against a developing countries) were settled by mutual agreement, 7 were decided by panels (3 of them at the appellate level) and remaining 8 are pending. There of the 8 pending complaints are more than three years old. Of the 20 distinct cases, 10 relate primarily to patents or EMRS (5 of these concern pharmaceuticals), 3 to copyright, 3 to trademarks, and 4 predominantly to enforcement”.

<sup>108</sup> “No caso de uma parte contratante considerar que uma vantagem qualquer resultante para ela, direta ou indiretamente, do presente Acordo está sendo dificultado, em consequência: “[...] b) da aplicação por outras partes contratantes de uma medida contrária ou não às disposições do presente Acordo; ou c) da existência de qualquer outra situação, dita parte contratante, a fim de obter solução satisfatória para a questão, poderá dirigir representações ou propostas por escrito à outra parte ou outras partes contratantes que lhe pareçam interessadas. Qualquer parte contratante, por esta forma interpelada, examinará, com boa vontade, as representações ou propostas que lhe tenham sido dirigidas.”

<sup>109</sup> Abbott (UNCTAD, 2003, p. 39) esclarece a diferença entre estas: “(Violação) Alega-se que um Membro, contra o qual é feita uma reclamação, teria violado uma regra estabelecida no acordo e isto teria causado algum dano (anulação ou prejuízo de benefícios) para o Membro demandante. Entretanto, desde o princípio, o sistema de solução de controvérsias do GATT também incluía um tipo de ação menos típico, baseado numa alegação de que, apesar do Membro demandado não ter violado qualquer regra específica, ele teria agido de forma a privar o Membro demandante de benefícios que ele esperaria obter ao fazer parte do acordo. Este tipo de demanda

ocorre quando o Estado descumpra as obrigações constantes dos dispositivos do acordo. A não-violação estaria configurada quando os Estados não contrariassem expressamente um direito conferido, mas de alguma forma limitassem os direitos assegurados de modo a causar prejuízo. O OSC também poderá ser acionado caso haja alguma outra situação que cause prejuízo ou exclua o membro de benefícios.

No contexto do TRIPS, os questionamentos referentes à não-violação e situação ainda não podem ser alegados para abertura de um painel. Esta regulamentação está sendo adiada desde a confecção do Acordo. O Conselho TRIPS tem tentado apresentar uma solução para questão, mas na Conferência de Doha ficou estabelecido mais uma prorrogação de prazo. Assim, o conselho deveria continuar trabalhando em um regulamento a ser apresentado na Conferência de Cancun e antes disso continuava proibido a alegação de não-violação e situação. Na Rodada de Cancun, contudo, a regulamentação sobre o escopo e as modalidades não foram acordadas, dando continuidade aos trabalhos do Conselho<sup>110</sup>.

Dessa forma, só é possível se argüir a violação das normas do TRIPS. Com isso os países em desenvolvimento ganham mais tempo para se adaptarem aos dispositivos, principalmente no que se refere ao crescimento da pirataria que, apesar de ser proibida, de certa forma é tolerada pelo Estado. Nesse sentido, já se posicionou a China diante dos questionamentos feitos pelo Japão, UE e EUA.<sup>111</sup> (UNCTAD, 2004) Seria um caso de omissão que resulta em prejuízo para os detentores de direitos de propriedade intelectual.

---

envolve uma “não violação” que, entretanto, resultou numa “anulação ou prejuízo de benefícios”. A chamada demanda baseada na “situação” foi raramente suscitada e nunca deu margem a uma decisão”.

<sup>110</sup> Assim ficou acordado na Rodada de Cancun: “22. We take note of the work done by the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights pursuant to paragraph 11.1 of the Doha Decision on Implementation-Related Issues and Concerns and direct it to continue its examination of the scope and modalities for complaints of the types provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 and make recommendations to the first Ministerial Conference to be held after 1 August 2004. It is agreed that, in the meantime, Members will not initiate such complaints under the TRIPS Agreement.”

<sup>111</sup> Respectivamente IP/C/W/430) e (IP/C/W/432) em novembro de 2004.

Outro ponto a ser destacado é o fato do TRIPS absorver as Convenções de Paris e Berna administradas pela OMPI. Em razão disso, nos processos a OMPI pode ser consultada ou a pedido de uma das partes ou por solicitação do painel. Outro elemento levado em consideração diz respeito à condução das negociações não só do TRIPS, mas também das convenções da OMPI. (UNCTAD, 2003 p.41) Por conseguinte, depreende-se que a tomada de decisão dos Estados nas duas organizações deve ser coerente.

Desse modo, o mecanismo de solução de controvérsia sobre dispositivos do TRIPS só pode ser utilizado em caso de violação do acordo por um Estado-membro. Aberto o painel, poderão ser apresentados não só os artigos constantes no TRIPS como também as declarações e compromissos assumidos pelos países em outras Organizações Internacionais como a OMPI. Inclusive esta pode ser chamada a prestar seu parecer sobre a existência de violação de direitos de propriedade intelectual.

#### *4.6 A adoção e o controle das normas do TRIPS*

A pressão para a formação de um sistema de propriedade intelectual mais homogêneo não findou com a assinatura do TRIPS. Uma vez assinado, era necessário que as normas dispostas no Acordo fossem internalizadas nos Estados. Em razão de as normas do TRIPS serem *standards* mínimos, fazia-se necessário que os Estados regulamentassem a matéria de modo a indicar qual órgão deveria conceder os direitos de propriedade intelectual e quais os procedimentos a serem cumpridos. Enfim, que tornassem possível o exercício dos direitos. Além disso, o TRIPS não esgotou a matéria, cabendo aos Estados legislarem da forma mais conveniente aos seus interesses, desde que não desrespeitem os direitos já assegurados no referido Acordo. Assim se dá em relação ao princípio da exaustão, patente para segundo uso, patentes de isômeros, necessidade de fabricação local, requisitos para emissão de licenças compulsórias, patentes de genes, plantas, entre outros institutos. A seguir

serão apresentadas as interpretações proferidas pelo OSC sobre o prazo para aplicação de instrumento do *mailbox*, prazos para o período de transição, liberdade dos Estados-membros de internalizarem os direitos dispostos no acordo e o uso da cláusula de não-violação.

#### **4.6.1 O sistema de *mailbox*, específico para os países em desenvolvimento**

Como à época da assinatura do TRIPS muitos países não aceitavam patentes para área farmacêutica e de produtos químicos para agricultura, foi criado um sistema de *mailbox*. Assim, os titulares das patentes destes setores poderiam garantir a futura proteção de suas invenções nos países em desenvolvimento que se utilizaram do prazo de transição. Este depósito no *mailbox* impediria que fosse alegada nestes países a perda de novidade antes da promulgação da lei interna. Dessa forma, a disponibilização do instrumento do *mailbox* era uma obrigação dos Estados-membros.

A data em que o instrumento do *mailbox* deveria estar funcionando foi questionada pelo Painel proposto pela UE contra a Índia, tendo como terceira parte interessada os EUA. O interesse da UE e dos EUA estava justificado pela capacidade de dois laboratórios farmacêuticos indianos copiarem medicamentos sofisticados já patenteados, como as substâncias que integravam o coquetel para AIDS. Desse modo, se a Índia não internalizasse o dispositivo do *mailbox*, muitas patentes poderiam ser consideradas de domínio público e mesmo estas patentes sendo posteriormente concedidas na Índia, haveria o risco de questionamentos no judiciário. Temendo este fato, foi aberto o Painel. Tratou-se da primeira disputa sobre propriedade intelectual que chegou a uma decisão do OSC.

Além da Índia, Brasil, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unido, Kuwait, Marrocos, Paquistão, Paraguai, Tunísia, Turquia e Uruguai se encaixavam na situação descrita

no artigo 70.8<sup>112</sup> referente ao prazo diferenciado para aplicação do TRIPS. O questionamento central não estava na obrigação de adotar do mecanismo, mas quando que este deveria estar à disposição.

O painel entendeu que a expressão “a partir da data de aplicação deste Acordo,” do artigo 70.8.b, significava que o sistema de *mailbox* deveria estar funcionando a partir de 1 de janeiro de 1995 e não 1 de janeiro de 2005<sup>113</sup>, como estava previsto para outras obrigações dos países em desenvolvimento. (65.2 e 65.4<sup>114</sup> e WT/DS79 parágrafo. 7.32)

#### 4.6.2 Períodos de transição: prazos diferenciados para a adoção das normas

A negociação de prazos diferenciados para aplicação dos dispositivos dos Acordos da OMC não foi proposta apenas em benefício dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Nos acordos de têxteis e de agricultura, foram deferidos prazos diferenciados para os países desenvolvidos colocarem alguns dispositivos em vigor.

---

<sup>112</sup> 70.8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:

(a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;  
 (b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

(c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima.

<sup>113</sup> Assim consta no WT/DS79 § 7.38 “Thus, in such areas of technology, developing countries meeting these conditions are not required to provide product patent protection until 1 January 2005. However, these transitional provisions are not applicable to Article 70.8, which ensures that, if product patent protection commensurate with Article 27 is not already available for pharmaceutical and agricultural chemical product inventions, a means must be in place as of 1 January 1995 which allows for the entitlement to file patent applications for such inventions and the allocation of filing and priority dates to them so that the novelty of the inventions in question and the priority of the applications claiming their protection can be preserved for the purposes of determining their eligibility for protection by a patent at the time that product patent protection will be available for these inventions, i.e. at the latest after the expiry of the transitional period”

<sup>114</sup> Art 65 .2 .“Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3º, 4º e 5º.” 65.4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

Do exposto, enquanto os países desenvolvidos asseguraram um maior prazo para os acordos de têxteis e agricultura, foram garantidos aos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos prazos diferenciados para o cumprimento de alguns dispositivos do TRIPS. A tabela abaixo resume os prazos deferidos no TRIPS constantes nos artigos 4, 65.1, 65.2, 65.4, 66.1 e 71.1

Ata final dos resultados da Rodada do Uruguai	15.04.1994
Entrada em vigor do Acordo da OMC	01.01.1995
Arranjos especiais para produtos farmacêuticos e químicos para agricultura não protegidos nos Estados-membros à época da entrada em vigência do Acordo (70.8-9)	
A) Meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados (art 70.8 a)	01.01.1995
B) critérios de patentabilidade (para serem aplicados quando a proteção por patentes estivesse disponíveis no País em questão)	01.01.1995
C) Direitos exclusivos de comercialização por 5 anos (para serem aplicados diante do preenchimento dos requisitos do art 70.9)	01.01.1995
Entrada em vigor do TRIPS (art 65.1 <sup>115</sup> )	01.01.1996
Princípio do Tratamento Nacional aplicados a todos os Estados-membros	01.01.1996
Princípio da Nação Mais Favorecida aplicados a todos os Estados-membros	01.01.1996
Revisão da patenteabilidade para plantas, animais (excluído os microorganismos já protegidos) art 27.3b	01.01.1999
Arranjos de transição para Países em desenvolvimento (art 65.2) <sup>116</sup>	01.01.2000
Arranjos de transição para Estados-membros em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado apenas nas condições do art. 63.8 <sup>117</sup>	01.01.2000
Revisões e Emendas pelo Conselho TRIPS	2000→
Arranjos de transição para Países em desenvolvimento relativos à proteção por patentes para tecnologias antes não protegidas (art 65.4 <sup>118</sup> )	01.01.2005
Arranjos de transição para Países menos desenvolvidos (art 66.1 <sup>119</sup> )	01.01.2006

<sup>115</sup> Art 65.1 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

<sup>116</sup> Art 65.2 Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3º, 4º e 5º.

<sup>117</sup> Art 65.3 Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2º.

<sup>118</sup> Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

<sup>119</sup> Art 66.1 Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3º, 4º e 5º, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação

---

Arranjos de transição para os países menos desenvolvidos quanto à proteção por patentes para produtos farmacêuticos e proteção dos dados dos testes submetidos como condição para aprovação da comercialização dos produtos farmacêuticos (Declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública)<sup>120</sup>

Fonte: UNCTAD 2003. TRIPS and development: Resource Book. Part Six: Transitional and institutional Arrangements. Pag. 16. Tradução livre da autora com algumas modificações.

#### 4.6.3 A real liberdade dos Estados membros de internalizar os dispositivos do TRIPS

O TRIPS incumbiu aos Estados-membros a incorporação de seus dispositivos da forma que melhor lhes conviessem desde que isso não importasse na diminuição dos direitos concedidos. Essa liberdade tem sido defendida pelos países que são levados ao painel por serem acusados de possuírem leis contrárias ao TRIPS<sup>121</sup>.

Diante da invocação dessa liberdade, o OSC se pronunciou para condicionar esse direito ao conceito de segurança<sup>122</sup>. A norma de um país atenderia as obrigações do TRIPS e à liberdade legislativa dos Estados-membros desde que estivesse inserida em uma base legal segura<sup>123</sup>. Não poderia haver leis contraditórias, nem regulamentos que violassem dispositivos legais. Não deveriam pairar dúvidas sobre a aplicação nem o reconhecimento dos direitos.

---

estabelecida no parágrafo 1º do Artigo 65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro, concederá prorrogações desse prazo.

<sup>120</sup> We reaffirm the commitment of developed-country members to provide incentives to their enterprises and institutions to promote and encourage technology transfer to least-developed country members pursuant to Article 66.2. We also agree that the least-developed country members will not be obliged, with respect to pharmaceutical products, to implement or apply Sections 5 and 7 of Part II of the TRIPS Agreement or to enforce rights provided for under these Sections until 1 January 2016, without prejudice to the right of least-developed country members to seek other extensions of the transition periods as provided for in Article 66.1 of the TRIPS Agreement. We instruct the Council for TRIPS to take the necessary action to give effect to this pursuant to Article 66.1 of the TRIPS Agreement.

<sup>121</sup> Esse foi o caso da Índia (WT/DS79) e do Canadá (WT/DS114).

<sup>122</sup> Esse foi o caso da Índia (WT/DS79). A Índia argumentava que havia um decreto administrativo assegurando o mecanismo do *mailbox*. Essa obrigação havia sido cumprida diante da faculdade assegurada pelo artigo 1.1 sobre a liberdade dos Estados de implementar os dispositivos do Acordo. Contudo havia uma lei indiana contrariando o objetivo do decreto. Diante deste fato, o painel decidiu que a Índia não dispunha de uma base legal segura<sup>122</sup> para garantir os direitos dispostos no artigo 70.8 e 70.9. Apesar de os Estados poderem implementar o Acordo TRIPS da forma que lhes pareça apropriada diante do seu sistema legal, há a necessidade que este meio seja considerado “seguro”, apto a garantir os direitos.

<sup>123</sup> WT/DS79 § 7.40 Reconhece a necessidade de uma base legal segura para que o dispositivo do art. 70.8 seja cumprido. Assim dispõe: “It is our view that this means that Article 70.8(a) requires the developing countries in question to establish “a means” for filing mailbox applications that provides a sound legal basis to preserve both the novelty of the inventions and the priority of the applications as of the relevant filing and priority dates”

O argumento da liberdade legislativa foi acolhido no caso do Canadá<sup>124</sup> em referência à aplicação do *bolar exception*. A análise da violação alegada foi dirigida para diminuição de direitos garantidos no TRIPS. Assim, a liberdade do artigo 1.1 necessita da prova de que a medida questionada não afronta nem reduz um direito reconhecido pelo TRIPS. Estando afastadas estas hipóteses, o Estado pode adotar na legislação nacional medidas que não estivessem expressamente dispostas no texto do TRIPS, como foi o caso da *bolar exception*.

#### 4.6.4 Cláusula da não-violação

Está consignado no TRIPS que não serão passíveis de abertura de painel os prejuízos ou problemas causados pela não-violação dos dispositivos do acordo. Contudo, o relatório do caso WT/ DS79 acolheu o argumento dos EUA referente à frustração de expectativas legítimas pelo inadimplemento da Índia sobre o prazo deferido no acordo. Tratava-se, portanto, de uma reclamação acerca da não-violação. Reclamação esta que não pode ser argüida nos dispositivos do TRIPS porque sua data ainda não foi acertada pelo Conselho. Tratou-se de um erro crasso do painel que só foi corrigido pelo Órgão de Apelação. Este confirmou o entendimento do painel sobre o inadimplemento da obrigação por parte da Índia, mas para tanto invocou as regras da Convenção de Viena sobre tratados, excluindo a decisão anterior de que se tratava de uma cláusula de não-violação.

### 5 Considerações finais

A construção do regime de propriedade intelectual desde sua formação tem-se caracterizado pela ampliação dos objetos protegidos e pelo aperfeiçoamento de mecanismo

---

<sup>124</sup> Argumentos do Canadá: The existence of such a discretion was consistent with the provision of Article 1.1 that Members should be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of the TRIPS Agreement, which provisions of course included Articles 7 and 30 as well as Articles 27, 28 and 33. The provision of this discretion, in the interests of achieving an appropriate balance in each of the national legal systems, reflected Members' desire to ensure that the limitations on the scope of patent rights that existed within - or were contemplated for - their own intellectual property laws at the time the Agreement was being negotiated would be taken into account. (WT/DS114)

de *enforcement* dos Estados membros. Esse movimento ocorreu a despeito da maior parte dos Estados não produzirem inovação tecnológica.

Tal fato se explica pela obrigatoriedade dos países no reconhecimento de padrões mais rígidos para propriedade intelectual como condição exigida para a entrada na OMC. Desse modo, a liberdade antes conferida para exclusão de setores de acordo com a política industrial dos países foi tolhida. O regime instituído via TRIPS não só abarcava todas as modalidades de proteção, como também todos os setores de produção. Associados a esta ampliação, havia um mecanismo eficiente para que os Estados-membros cumprissem com as obrigações acordadas. Este mecanismo foi o Órgão de Solução de Controvérsias que tem atuado de modo a interpretar restritivamente os compromissos assumidos. A possibilidade de retaliação pelo Estado prejudicado tem levado os demais Estados-membros em desenvolvimento a modificarem suas legislações de modo a contemplar os dispositivos do TRIPS.

Nesse movimento de ampliação da propriedade intelectual, dois atores hegemônicos têm conduzido a modificação no regime: EUA e UE. Entretanto, desde o sucesso alcançado por estes com a assinatura do TRIPS, tem-se observado uma grande resistência para as revisões da matéria na CUP, OMPI e no âmbito da OMC. Isso porque as negociações têm dividido os atores em três grupos: os produtores que buscam a ampliação dos direitos, os adaptadores que são contrários à ampliação e os excluídos tecnologicamente a quem estas normas não atingem diretamente, uma vez que não têm a capacidade de copiar.

É, portanto, neste contexto de divergências que estão sendo propostas as revisões orientadas a incorporar as inovações biotecnológicas que serão analisadas no capítulo seguinte.

### **3 A INCORPORAÇÃO PELO SISTEMA DE PATENTES DAS INOVAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS**

O sistema de propriedade intelectual se expande continuamente. A absorção de novos temas, ainda que substancialmente diferentes entre si, faz-se sob os mesmos critérios de análise que fundamentaram sua criação. Entre os novos temas, destaca-se a apropriação das inovações<sup>125</sup> biotecnológicas. Estas, por sua vez, são protegidas, principalmente, por dois mecanismos: patentes e proteção de cultivares.

A característica das inovações biotecnológicas reside na possibilidade da criação de uma nova forma de vida, fruto da modificação da estrutura genética. A extensão do sistema de patentes para matéria viva suscita questionamentos quanto aos requisitos de concessão e se este objeto é apropriável.

Para analisar estes problemas, o presente capítulo foi dividido em dois tópicos principais: o primeiro versará sobre o escopo do sistema jurídico de patentes, e o segundo analisará as peculiaridades das inovações biotecnológicas.

#### ***1 Regime jurídico de patentes***

O regime jurídico de patentes se fundamenta em uma racionalidade econômica, verificada a partir de requisitos gerais fixados pelas normas jurídicas. A razão do sucesso do sistema ao longo dos séculos se dá em virtude da previsão de exceções à matéria

---

<sup>125</sup> Optou-se por adotar o termo *inovação* ao invés de *invenção*, porque este último implica na análise dos requisitos de patenteabilidade. Assim, inovação é um termo mais abrangente referindo-se a uma fase anterior do que se considera invento no sistema de patentes. Neste caso, seu uso é justificado, uma vez que nem todos os sistemas de patentes dos países consideram as inovações biotecnológicas como inventos.

patenteável e de limites aos direitos conferidos aos titulares em benefício da inovação. A flexibilidade de dispositivos como os acima citados permitiram a expansão e permanência do sistema como instrumento útil às necessidades da sociedade. A capacidade de incorporação de novas tecnologias sem distinções possibilitou o seu uso pelos mais diversos setores. A existência de regras claras e as constantes revisões orientadas para ampliar os direitos dos inventores fortaleceram o sistema em detrimento da prática do segredo de negócio.

A proteção por segredo de negócio consiste em não divulgar a invenção ou seu processo produtivo, evitando a reprodução pelos concorrentes. Todavia, a eficácia da proteção não é fundamentada na existência de leis que garantiam a propriedade, mas na capacidade do inventor de guardar o segredo e na incapacidade dos concorrentes em não alcançar solução mais eficiente do que a proporcionada pelo invento protegido. Uma vez descoberto, o invento pode ser utilizado livremente.

A invenção do fórceps<sup>126</sup> é um exemplo ilustrativo dos efeitos desta proteção para a sociedade. No ano de 1598, Peter Chamberlen criou o instrumento que foi guardado como segredo de negócio por mais de 250 anos, período em que era transmitido apenas para alguns membros da família. O segredo foi vendido a um médico holandês e depois de 70 anos, foi divulgado por um outro médico no ano de 1732. Se o sistema de patentes estivesse estruturado à época e o inventor tivesse optado por ele, milhares de mulheres poderiam ter sobrevivido ao parto. Isso porque o segredo seria divulgado e a patente seria conferida por um prazo determinado, não alcançando os mais de 250 anos em que a invenção foi mantida em segredo (DOYNS, 1997).

Dessa forma, o sistema de patentes foi estruturado como alternativa ao segredo de negócio. Inicialmente, nasce como privilégio concedido discricionariamente pelo

---

<sup>126</sup> Instrumento cirúrgico utilizado em partos para abreviar o período exclusivo.

monarca ao inventor. Transforma-se em um instituto mais sólido apenas no século XX, passando a ser considerado um verdadeiro direito do inventor. A patente pode ser conceituada como um direito exclusivo conferido pelo Estado aos titulares de inventos de produtos e processos por determinado período de tempo. Trata-se de um direito negativo, ou seja, exclui todos aqueles que não o titular da possibilidade de usufruir e dispor da inovação.

O objetivo deste tópico é analisar a racionalidade econômica que fundamenta o sistema, para em seguida, apresentar os requisitos para a proteção, os objetos patenteáveis, os direitos conferidos, as exceções à patenteabilidade e os limites ao exercício destes direitos. Foi utilizado como referência o texto do TRIPS, principal marco normativo do regime sobre propriedade intelectual.

### *1.1 A função econômica do sistema de patentes<sup>127</sup>*

A justificativa principal para concessão de direitos exclusivos que restringem a reprodução é econômica. O fato de o Estado conceder monopólios sobre a produção e comercialização impede a participação de outros agentes no mercado. Esta exclusão deveria ser compensada por uma outra razão econômica.

Em contrapartida, a patente poderia atuar como solução à falha de mercado, como recompensa, incentivo à inovação, mecanismo de divulgação do segredo e como solução eficiente à valoração da invenção. Entretanto, não há consenso doutrinário sobre qual seria a razão ou função fundamentadora do sistema. Como o enfoque do trabalho não é

---

<sup>127</sup> Sobre a matéria ver: SHERWOOD, Robert M. *Propriedade Intelectual e desenvolvimento econômico*. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992; PENROSE, Edith T. *La economía del sistema internacional de patentes*. México, Siglo Veintiuno editores, 1974; CARVALHO, Nuno T. P. The primary function of patents. In *Journal of Law, technology & policy*. Spring, 2001; BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003<sup>a</sup>; CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a eficiência econômica e a equidade pela criação de leis de propriedade intelectual. In VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade Intelectual*, no prelo. LEMLEY, Mark A. Ex ante versus ex post justifications for intellectual property. Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=494424](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=494424); MACHULP, Fritz. An economic review of the patent system. Study No. 15, Subcomm. Patents, Trademarks and Copyrights of the U.S. Senate Judiciary Comm., 1-2, 20-21, 44-45, 76-80 : 1958.

econômico, serão tecidas apenas algumas considerações sobre os diversos fundamentos econômicos do sistema de patentes.

### **1.1.1 Patente como solução à falha de mercado**

Por essa perspectiva, o direito à cópia livre constituiria uma falha de mercado que, a longo prazo, desestimularia a inovação e favoreceria a concorrência desleal. O direito de propriedade intelectual seria um mecanismo para corrigir esta deficiência. O Estado interferiria no mercado para assegurar o equilíbrio, corrigindo uma falha da livre concorrência. Isso porque, a ausência de proteção da propriedade intelectual desestimularia o investimento em pesquisa diante da possibilidade de se copiar livremente. (BARBOSA, 2001, p.40) Nesse sistema, o Estado não só concederia a exclusividade, mas também deveria fiscalizar o abuso deste direito, impedindo práticas nocivas ao mercado. Em outras palavras, o objetivo principal não seria a proteção dos direitos dos inventores, mas a garantia de um mercado competitivo.

Contudo, quando essa proteção não se revelasse eficaz para garantir o equilíbrio do mercado, seriam toleradas as cópias. Seria o caso da cópia de um livro já esgotado que é permitido tacitamente pelo sistema, desde que não tenha objetivos comerciais (BARBOSA, 2003<sup>a</sup>, p.41). A concessão de licenças compulsórias seria outro mecanismo de aplicação da teoria da falha de mercado. Constatando-se que a patente está sendo utilizada para impedir o desenvolvimento ou acesso a tecnologia de forma injustificada e que posteriormente seria prejudicial à concorrência, o Estado poderia conceder licenças compulsórias. Tais concessões não são feitas a custo zero. Aquele que recebe a licença é obrigado a pagar *royalties* ao titular do direito de propriedade intelectual. O que se permite é o acesso. Não se desapropria a tecnologia. Isso porque a razão do sistema não é impedir o acesso à informação, mas restringir o uso não autorizado. Quando estes direitos

impossibilitam o acesso, haveria um uso não autorizado, mas tolerável pelo sistema de patentes.

Apesar de essa teoria relacionar a concessão de patentes ao interesse da sociedade, ela não pode ser considerada como função principal do sistema. A falha de mercado a ser corrigida não tem no monopólio a sua única solução para equalizar inovação e interesse da sociedade. Antes do sistema de patentes, as inovações continuavam a existir e, recentemente, a ausência de normas que garantissem esses direitos não resultaram necessariamente na diminuição dos investimentos em inovação, nem prejudicou a concorrência no mercado. Portanto, essa não pode ser considerada como única função do sistema.

### **1.1.2 Patente como recompensa**

No início da formação do sistema, os reis premiavam o inventor de forma proporcional à utilidade ou função social do invento. A premiação era dada com base em critérios subjetivos e discricionários do monarca. A patente era de fato uma recompensa.

Essa característica recompensatória presente na formação do instituto, ainda é tida como fundamento do sistema. Sua principal função seria recompensar o inventor ou investidor pelos gastos com a criação e a divulgação desta. Tal argumento aparece textualmente na redação das normas sobre patentes. Como exemplo, cita-se a Diretiva 98/44/CE que reconhece essa teoria, conforme se observa na transcrição abaixo:

46. “**Considerando que, tendo a patente por função recompensar o esforço criativo do inventor** através da concessão de um direito exclusivo limitado no tempo, encorajando desse modo a atividade inventiva, o titular da patente deve poder proibir a utilização de uma matéria auto-replicável patenteada em circunstâncias análogas àquelas em que poderia ser proibida a utilização de produtos patenteados não auto-replicáveis, ou seja, a produção do próprio produto patenteados.”[grifo nosso]

Entretanto, como a recompensa está associada ao invento, suas características acabam por condicionar seu valor, agregando juízos discricionários ao que deveria constituir uma análise objetiva distante das práticas iniciais do sistema. Por conseguinte, aceitar que o sistema existe apenas para recompensar o inventor é condicionar a concessão de patentes apenas para aquelas invenções que aparentassem uma função social. Seria estabelecer níveis de recompensa, o que não é o caso.

Nesse sentido, as “patentes não são recompensas porque não têm um valor intrínseco ou geram uma vantagem competitiva ‘per se’”(CARVALHO, 2001:27). O que será recebido como “recompensa”, ou lucro pelo invento criado dependerá da sua aceitação pelo mercado. Por essa razão, o sistema de recompensa não fundamenta primordialmente a existência de patentes.

### **1.1.3 Patente como incentivo a inovação**

Outro enfoque considera a inovação como “engrenagem” que moveria o capitalismo. (SCHUMPETER, 1982) Assim sendo, a formação do monopólio, seria responsável pela concentração de recursos que, por sua vez, seriam reinvestido em inovação. Era, portanto, aconselhável que se privilegiasse a eficiência dinâmica em detrimento da estática. Seria o sacrifício necessário para a manutenção de um sistema que incentivasse a inovação.

Argumenta-se, a favor dessa teoria, que, apesar de não ser indispensável, o sistema de patentes poderia diminuir o tempo de ingresso de uma inovação no mercado, uma vez que os direitos exclusivos conferidos permitiriam uma concentração de recursos que possibilitariam os deslocamentos destes para outras pesquisas.

Seguindo essa perspectiva, acredita-se que as leis de propriedade intelectual atuariam como “estímulo ao desenvolvimento econômico.” (SHERWOOD, 1992, p.47) A segurança da proteção do investimento seria um ponto essencial para que os Estados desenvolvidos investissem na realização de pesquisas nos países em desenvolvimento e tornasse exequível a transferência de tecnologia.

Entretanto, há casos em que países que não possuíam leis de propriedade intelectual alcançaram altos índices de desenvolvimento tecnológico como é o caso da Suíça. O incentivo à inovação não é obtido apenas em razão de um sistema de propriedade intelectual. A permanência no mercado é determinada pela capacidade inovativa da empresa, que deve estar sempre investindo em novas tecnologias para solucionar problemas dos seus consumidores. Desse modo seria promovido o desenvolvimento.

Essa teoria poderia explicar o salto tecnológico e de desenvolvimento alcançados por Singapura e Coréia do Sul, que investiram de forma substancial em inovação tecnológica, refletindo na constituição da pauta de exportação destes países. Entretanto, não foi a existência de direitos de propriedade intelectual que promoveu isoladamente o desenvolvimento econômico e tecnológico. Os investimentos não tiveram origem do capital externo de empresas multinacionais para a transferência de tecnologia que assim o fizeram diante da segurança jurídica de leis versando sobre propriedade intelectual. O principal investidor foi, primordialmente, o Estado, que optou por setores capazes de impulsionar o desenvolvimento.

Diante da ausência de provas concretas para averiguar se o sistema de patentes promove a inovação, “o argumento de que as patentes são necessárias para fomentar a invenção e a exploração dos inventos, é difícil de valorar e impossível de ser provada

adequadamente.” (PENROSE, 1974, p. 38-39) Dessa forma, o incentivo à inovação poderá ser considerado, em alguns casos, como consequência subsidiária de um sistema de patentes, e não sua função principal.

#### 1.1.4 Patente como estímulo à divulgação do segredo

Outra função da patente seria evitar a prática do segredo de negócio. A divulgação do como se produziu o invento seria utilizada pela concorrência para o aprimoramento ou criação de outros produtos.

O segredo de fato é o diferencial da competitividade, uma vez que o *Know how* que acompanha a informação sobre o conteúdo das patentes dificilmente consta no relatório descritivo e muitas vezes a patente não tem muito significado sem o *Know how* associado. (PENROSE, 1974: 34)<sup>128</sup>

Entretanto, se não houvesse o sistema de patentes, o segredo, quando descoberto seria compartilhado apenas com os concorrentes (MACHULP, 1958). Portanto, o primeiro requisito é que de fato haja concorrência. Do contrário, o segredo permaneceria, sendo a limitação do prazo para patente mais interessante para a sociedade. Há ainda um outro problema: o segredo não seria amplamente divulgado, apenas compartilhado pelo setor diretamente interessado. Isso dificultaria o acesso dos técnicos de outras áreas, que poderiam beneficiar-se daquelas informações. Nesse sentido, “o sistema de patentes favorece a

---

<sup>128</sup> Machulp (1958) e Penrose (1974, P. 34) apresentam as críticas feitas às justificativas mais comuns do sistema de patente. Sobre a finalidade de incentivar a revelação do segredo de negócio Machulp escreve: “That the patent system succeeds in eliciting the disclosure of technological secrets is a claim widely asserted, though often denied. The chief question is whether, by and large, the period over which inventions could be kept secret, or in which the first invention would not be duplicated..., is longer than the period for which patents are granted. A negative answer is strongly suggested by the simple reflection that inventions probably are patented only when the inventor or user fears that others would soon find out his secret.... It would follow that the patent system can elicit only those technological secrets which without a patent system would be likely to be dispersed even sooner than they become free for public use under patent protection”. Penrose nesse sentido, afirma que “Sin embargo, se argumenta que éste no revelaría su secreto a cambio de la protección gubernamental, si no considerara que esa protección es más efectiva que guardar el secreto”.

disseminação da tecnologia e isso acelera o crescimento da produtividade.”(MACHULP, 1958).

Outro ponto a ser considerado refere-se aos gastos despendidos pela sociedade. Neste caso, a patente reduziria os custos da inovação. Caso uma empresa desenvolva um produto e proteja por segredo de negócio, a concorrente irá despender também outros recursos para se chegar a mesma solução. Assim, com os gastos resultantes da engenharia reversa se poderia criar um novo produto ou melhorar o que já está no mercado.

Entretanto, a divulgação do segredo não deve ser considerada como a função essencial do sistema. De fato, a disseminação do conhecimento sobre a produção do invento diminui o prazo do ciclo da inovação, constituindo uma importante justificativa do sistema.

A crítica que se faz a essa teoria é que os inventos são patenteados apenas quando há possibilidade de serem descobertos. (MACHULP, 1958; PENROSE, 1974, p.34) Não se pode imaginar que, havendo a possibilidade de se auferir a exclusividade daquela tecnologia além do prazo estipulado pela patente, o titular da invenção preferisse iniciar um processo de solicitação da patente. Assim sendo, não é a “recompensa” pela divulgação do segredo que fundamenta a existência do sistema, uma vez que o pedido é movido pelo risco do descobrimento da tecnologia pelos concorrentes.

### **1.1.5 Patente como solução eficiente**

A eficiência econômica é analisada pela corrente da economia do bem-estar (CORREA, 2005). Essa perspectiva focaliza os impactos das leis de propriedade intelectual

sobre a eficiência estática<sup>129</sup> e dinâmica<sup>130</sup>. Dessa forma, busca-se entender como os direitos intelectuais atuam na redução de custos de operação, elevação da qualidade do produto e aumento da escala. A questão basilar é como conciliar o melhor interesse do consumidor e produtor.

A necessidade do pagamento de *royalties* para o titular da patente implica em aumento dos custos de produção indo de encontro à eficiência estática. A possibilidade de várias empresas fazerem uso da nova tecnologia aumentaria a concorrência, e esta, por sua vez, se refletiria na redução de preços. Contudo, isso ocorreria apenas no curto prazo. No longo prazo, o acesso livre à inovação do concorrente acabaria por igualá-las.

Ainda sobre a perspectiva da eficiência, há a corrente que defende que o sistema de patentes seria um mecanismo de “alocação mais eficiente de recursos” cujo fim seria a redução dos custos de transação.<sup>131</sup>(CARVALHO, 1994, p.48) A forma mais eficiente para a valoração da invenção é dada pelo próprio mercado, sendo o sistema de patentes um instrumento eficiente na aferição desse valor. Dessa forma, a concorrência irá valorar de acordo com a necessidade e eficiência do invento para solucionar os problemas a que se propõe.<sup>132</sup> A patente não seria primordialmente um meio de recompensar o inventor, criando uma escassez artificial. Esse resultado só é alcançado nos casos em que a reprodução da

---

<sup>129</sup> Correa (2005) afirma que: “a eficiência estática é alcançada quando há uma utilização ótima dos recursos existentes, ao menor custo possível”.

<sup>130</sup> Correa (2005, p. 5) conceitua como: “apresentação ótima de produtos novos ou de qualidade superior, processos e organização de produção mais eficientes, e (finalmente) preços mais baixos no decorrer do tempo.” Pág. 5

<sup>131</sup> Carvalho (1994, p. 48) analisa a função econômica do sistema de patentes, conceituando o mecanismo como: “um instrumento de mediação visando a uma alocação mais eficiente de recursos. O sistema de patentes existe porque é a única instituição jurídica que possibilita ao inventor a atribuição de um preço sobre a tecnologia e, ao mesmo tempo, permite à sociedade a medição com razoável eficácia, da adequação daquele preço. A lógica fundamental que preside ao sistema de patentes é a redução dos custos de transação”.

<sup>132</sup> Carvalho (1994, p 54) afirma que quando utilizada função da recompense os tribunais tem chegado a decisões contraditórias. “Portanto, em vez de gerar certezas, como deveria, teoria da recompensa leva os tribunais a proferir decisões contraditórias e conflitantes. Na verdade, o mérito da invenção pode ser analisado sob dois pontos de vista: por um lado, uma invenção importante pode levar os tribunais a reservar um tratamento benevolente ao titular (esta é a proposta de Baxter); por outro lado, se os tribunais olharem o interesse público que pode estar envolvido numa determinada invenção, eles podem sentir-se obrigados a impor ao titular um padrão mais rigoroso de comportamento.”

tecnologia é facilitada e no caso dos desenhos industriais (CARVALHO, 1994, p.48). A exclusividade para produção e comercialização diminuiria de certa forma as possibilidades de oferta, uma vez que apenas o titular da patente poderia autorizar o seu uso. Assim, a garantia do monopólio levaria a uma escassez artificial por um período limitado.

Entretanto, quando comparada com os efeitos do segredo de negócio, o sistema de patentes reduziria a escassez. (CARVALHO, 1994, p.48) Isso porque, o acesso à informação poderia facilitar o aprimoramento da invenção patenteada e criação de outros inventos com a mesma função pelos concorrentes. Assim, a patente poderia reduzir o tempo em que a escassez seria promovida, no caso de uma tecnologia cujo risco de reprodução fosse pequeno e estivesse protegida por segredo de negócio. Na verdade, tal perspectiva pode ser aplicada apenas quando os atores envolvidos estão no mesmo contexto sócio-econômico, ou seja, com capacidades similares de competição.

Do exposto, observou-se que apesar da economia liberal ter como uma de suas bases a livre concorrência, a concessão de monopólios por tempo determinado pelo Estado, no caso da propriedade intelectual, tem sido crescente. De fato, os direitos de propriedade intelectual atuam como ponto de equilíbrio, corrigindo as falhas que ocorreriam caso o direito à reprodução fosse garantido amplamente. Todavia, a determinação de direitos exclusivos limita o acesso à informação. Em tese, se a informação fosse mais difundida existiriam maiores possibilidades de inovação e aperfeiçoamento. Entretanto, no longo prazo essa medida poderia desestimular o investimento no desenvolvimento de novas tecnologias.

O surgimento da inovação, contudo, não é consequência exclusiva da concessão de patentes. É resultado de investimento em pesquisa básica, preparação de mão-de-obra qualificada e muitas vezes fruto simplesmente da genialidade humana. Não se pode

negar que regras claras concedendo direitos exclusivos permitem que o setor privado invista com segurança na produção de inovação. Mas esta não é a razão primordial do sistema de patentes.

Nesse sentido, concorda-se com a tese<sup>133</sup> de que a função principal da patente é a redução de custos de valoração da invenção. O sistema verificaria o que poderia ser ungido como patente e passaria para o mercado a determinação do valor. Assim, a “recompensa” seria estabelecida conforme a necessidade da sociedade. Com isto, não se vincula diretamente o sistema de patentes à promoção da inovação nem com o desenvolvimento econômico que têm apresentado resultados não conclusivos sobre essa relação. Caso o sistema venha incentivar a inovação e recompensar o inventor, essas seriam conseqüências subsidiárias.

### *1.2 Requisitos de patenteabilidade*

A existência de critérios objetivos para análise da concessão de patentes revela a necessidade de um instituto técnico apto a apresentar ao mercado um direito comercializável e cujo valor será apreciado pela própria sociedade. Os requisitos funcionariam como filtros, separando inventos úteis daqueles que não compensassem o “sacrifício” da sociedade com a conferência de monopólio por tempo determinado.

A escolha dos requisitos que são utilizados atualmente pelo sistema de patentes foi fruto dos avanços promovidos pelos Tratados desde a formação do regime com a

---

<sup>133</sup> Tese defendida por Carvalho (1994, p. 51), que preleciona: “Já afirmei por várias vezes que as patentes desempenham a sua principal função dando à sociedade um instrumento que serve para medição do valor das invenções. Considerando os altíssimos custos de transação que resultam da proteção à tecnologia através dos segredos e subsídios governamentais, as patentes reduzem esses custos ao aperfeiçoarem a maneira de medir a própria tecnologia bem como os direitos que dela emanam. Não nego que as patentes possam desempenhar um papel de recompensar os inventores, ou de constituir meios de prospecção. No entanto, a meu ver, a função do sistema de patentes como um todo é mais imediata e mais objetiva. As patentes visam à redução de custos de transação através da redução dos custos de medição dos direitos sobre a tecnologia e dos custos decorrentes de sua defesa. As patentes não criam esses direitos, porque mesmo que não houvesse patentes, os inventores fariam jus a algum tipo de direito”.

Convenção União de Paris em 1883. O conteúdo dos requisitos foi negociado na confecção do Tratado sobre Direitos de Patentes (PLT) e finalmente aceito<sup>134</sup> via TRIPS artigo 27.1.<sup>135</sup> Por estes instrumentos, a patente seria conferida a inventos que fossem novos, que contivessem uma atividade inventiva e uma aplicabilidade industrial. A seguir, serão analisados cada um destes requisitos.

### 1.2.1 Novidade

Considera-se novo aquilo que não esteja no “estado da arte”<sup>136</sup> independente do local onde primeiro foi divulgado. Como a definição de novidade é baseada numa negativa, - é novo o que não se encontra no estado da técnica, ou seja, é novo aquilo que não seja de conhecimento anterior pelos técnicos da área ou de depósito anterior por outro inventor - o conceito de novidade está atrelado ao que se entende como anterioridade.

Para se determinar a anterioridade, quatro condições devem ser observadas:

(1) Certeza: deve ser certa a data de prova sobre a utilização ou disponibilização do conhecimento ou tecnologia pleiteada.

(2) Suficiência<sup>137</sup>: deve ser possível para uma pessoa da área desenvolver aquele invento diante das informações constantes no estado da técnica.

---

<sup>134</sup> De fato, a redação deste artigo é fruto da eleição da proposta da União Européia em detrimento da americana que não comportava exceções em caso de animais, plantas, ofensa à ordem pública e moralidade. Contudo, o texto não apresenta a definição dos termos deixando-a a cargo dos Estados-membros.

<sup>135</sup> Art 27.1 “Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial<sup>135</sup>. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do Artigo 65, no parágrafo 8º do Artigo 70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.”

<sup>136</sup> Neste sentido a Convenção européia de patentes art 54, Lei brasileira n. 9.279/96, art. 11.

<sup>137</sup> Chavanne e Burst (1998, p. 39) afirmam que em razão de um pedido de patente ser indeferido devido a insuficiência descritiva, outra patente sobre o mesmo invento poderia ser solicitada sem que fosse considerada

(3) Totalidade, homogeneidade: As informações contidas devem refletir apenas uma reunião dos conhecimentos já postas à disposição em outras patentes.<sup>138</sup>

(4) Publicidade: o invento deve “ser susceptível de conhecimento público”<sup>139</sup>. A divulgação tem que possibilitar aos profissionais competentes acesso à informação. Nesse sentido, bastaria que um técnico da área tivesse acesso a este conhecimento para que o requisito da publicidade fosse preenchido desde que este não constituísse segredo de negócio. (CHAVANNE e BRUST, 1998, p.39).

É válido salientar que a anterioridade não está relacionada com a comercialização do produto. Pode-se ter um invento que está sendo comercializado, mas cuja informação quanto a sua produção não se encontre disponível para a construção por outro técnico. Seria o caso do segredo de negócio, que não deixaria de ser patenteável em razão da ausência de novidade por comercialização.

Como visto, para se identificar uma novidade é necessário verificar os casos em que a lei nacional identifica como estado da técnica. Como a CUP e o TRIPS não os definiram especificamente, coube as legislações nacionais a eleição destes casos.

O Escritório Europeu de Patentes conceitua *estado da técnica* toda a divulgação escrita ou oral do objeto que se pretenda patentear. A lei americana considera que havendo divulgação oral fora dos EUA não há prejuízo a novidade. Entretanto, sendo esta

---

como estado da técnica, já que com as informações disponibilizadas pela primeira patente, um técnico na área não poderia produzir o invento.

<sup>138</sup> Barbosa (2003, p. 369) evidencia que “a regra de um só documento determina que “...haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica . Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns aos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades”.

<sup>139</sup> Nas palavras de Chavanne e Burst (1998, p. 40): “Enfim, l’antériorité doit être publique, c’est-à-dire, susceptible d’être connue du public”.

escrita, independente do número de vezes que tenha sido publicada, já se considera como estado da técnica.<sup>140</sup> É válido salientar que o segredo de negócio é considerado novidade para efeitos de patenteamento.

Outro ponto para se analisar a novidade é o período de graça contemplado pelas legislações. Período de graça refere-se ao tempo que é concedido ao inventor para que patenteie o produto ou processo sem que a novidade seja prejudicada. Por exemplo, caso se apresente o produto em uma conferência, mesmo assim ainda haveria a possibilidade de patentear-lo até um ano depois, no caso da legislação americana e da lei brasileira. Já o EPO e o Escritório de patentes japonês conferem apenas o prazo de 6 meses.<sup>141</sup>

Quanto à determinação da prioridade, a lei americana aplica a teoria do *first-to-invent*,<sup>142</sup> enquanto nos outros países adota-se o *first-to-file*. Isso significa que havendo dois pedidos de patentes, A e B, sobre o mesmo objeto e o pedido A for depositado primeiro, e o pedido B provar que havia desenvolvido o produto antes do A, será deferida a patente para o pedido B nos EUA, enquanto que nos demais será concedido ao pedido A.

Do exposto, a determinação da novidade difere nos Estados-membros dos tratados sobre patentes. Entretanto, há consenso sobre a perda de novidade em caso de

---

<sup>140</sup> Lei de Patentes EUA art 102: “Uma pessoa pode conseguir uma patente, exceto a) se a invenção era conhecida ou usada por outros no país ou patenteada ou descrita numa publicação impressa nesse país ou patenteada ou descrita numa publicação impressa nesse ou em país estrangeiro, antes que a invenção fosse considerada pelo concessor da patente, ou b) se a invenção foi patenteada ou descrita em publicação impressa nesse ou em país estrangeiro ou era de uso público ou estava à venda nesse país mais de um ano da data da concessão da patente nos Estados Unidos.”

<sup>141</sup> Art 55. 1 da European Patent Convention. “1) For the application of article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:” a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

<sup>142</sup> Em razão da influência da doutrina americana sobre propriedade intelectual, algumas expressões como *first to file* e *first to invent* que significam respectivamente, primeiro a depositar e primeiro a inventar são adotados pela doutrina internacional.

divulgação do conhecimento, passando este a integrar o estado da técnica e excluído, portanto, da patenteabilidade.

### 1.2.2 Atividade inventiva

Segundo este requisito, além de ser novo, o invento deve agregar um desenvolvimento relevante ao estado da técnica (UNCTAD, 2005). Não deve ser um mero resultado alcançado por especialistas diante das informações já disponíveis, ou seja, não deve ser óbvio.

A denominação *atividade inventiva* é considerada no TRIPS como sinônimo do requisito americano da não-obviedade. Sobre esse ponto, o EPO já se manifestou declarando que atividade inventiva não se confunde com progresso técnico no sentido de superioridade técnica (UNCTAD, 2005). Assim como no critério da novidade, utiliza-se como referência a idéia do que seria esperado por um técnico médio.

Nos Estados Unidos, quatro fatores são levados em consideração para identificar a não-obviedade<sup>143</sup>: (1) o conteúdo e abrangência do estado da arte, ou seja, é necessário uma pesquisa apurada sobre o que se encontra em domínio público (2) as diferenças entre o estado da arte (anterioridade) e as reivindicações concernentes ao pedido de patente, significando que é essencial a identificação do passo inventivo, o qual, portanto, deve estar claro (3) as soluções propostas pelo estado da arte e o invento para o problema devem ser diferentes, ou seja, a solução proposta pelo invento não deve refletir as expectativas dos especialistas, devendo, de fato, o invento propor uma nova solução.

---

<sup>143</sup> Os elementos da não-obviedade foram definidos no julgamento 383 US 1 (1996) *Graham v. John Deere Co* : “Under 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances [383 U.S. 1, 18] surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.” Estes pontos também são tratados por Karen Boyd e Denis Barbosa.

Na Europa, por sua vez, o Escritório Europeu de Patentes confirmou a não patenteabilidade de constatações óbvias no caso T112/92<sup>144</sup>, significando tal decisão que apresentadas as características do invento, as funções óbvias resultantes do pedido não podem ser solicitadas por outros, mesmo que não reivindicadas.

Assim, no caso, como havia sido reivindicado na patente anterior apenas a função de espessante para emulsões para a glicomanana, o depositante buscava uma nova patente para a função estabilizante. Contudo, considerou-se que não havia atividade inventiva passível de patenteamento, porque o pedido apenas cumpria as expectativas de um técnico médio na área, e era uma consequência lógica dos pedidos que já vinham sendo apresentados. Se a substância funcionava como um espessante para emulsões, era esperado que também funcionasse como estabilizante.

Desse modo, apesar da existência de diferenças entre o sistema europeu e americano sobre o conceito de atividade inventiva, constata-se que esta deve necessariamente agregar algo não esperado ao estado da técnica.

### **1.2.3 Aplicabilidade industrial**

Por este requisito, só se poderia patentear a inovação que pudesse ser produzida pela indústria, ou seja, que fosse passível de fabricação em escala. De fato, o sentido desse requisito também é negativo. Isso porque exclui as operações aritméticas,

---

<sup>144</sup> Assim está disposto na decisão: “3.9 En conséquence, la Chambre estime que, pour l'homme du métier qui connaît l'efficacité du glucomannane en tant qu'agent épaississant d'émulsions, il aurait été évident d'essayer au moins de déterminer s'il était également efficace comme stabilisateur. Bien que, selon la décision T 59/87, l'on puisse considérer comme nouveau l'objet d'une revendication relative à une utilisation ultérieure d'une substance déjà divulguée, dans le cas où cette utilisation, quoique faisant partie du contenu intrinsèque de cette divulgation, était restée ignorée, ce même objet n'impliquera pas d'activité inventive s'il ressort de l'état de la technique qu'il existe un lien permanent solide entre l'utilisation initiale et l'utilisation ultérieure. Pour cette raison, la revendication 1 est dénuée de l'activité inventive nécessaire et n'est pas admissible. En l'absence de toute requête subsidiaire, les revendications 2 à 7, qui portent sur des modes de réalisation préférés de l'objet de la revendication 1, doivent subir le même sort.”

artísticas e abstratas que não estejam inseridas em um produto passível de aplicabilidade industrial. (BARBOSA, 2003, p.381).

Na tentativa de harmonizar os requisitos da patente, o TRIPS considerou a aplicabilidade industrial como sinônimo de utilidade, denominação adotada nos EUA. O que possibilitou esta interpretação foi o fato de que, em ambos os casos, há a necessidade da inovação representar uma solução para um problema técnico.

Entretanto, estes requisitos não apresentam o mesmo conteúdo. Isso porque utilidade do produto ou processo está relacionada à capacidade dele de representar um benefício para sociedade, e não necessariamente ser passível de produção industrial. Um exemplo que ilustra essa diferença é admissão do patenteamento de métodos de negócios nos EUA, que não é permitido nos outros Estados-membros.

Nesse sentido, a abertura fornecida pelo TRIPS para que cada Estado-membro conceituasse os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial tem proporcionado legislações diversas. Dessa forma, o intuito de harmonização não foi alcançado como se pretendia.

O caso mais distante é o dos Estados Unidos, a quem o TRIPS contemplou como requisitos equivalentes: não-obviedade à atividade inventiva e a aplicabilidade industrial à utilidade. Apesar de serem tratados como sinônimos, a aplicação destes requisitos, conforme ficou evidenciado nos exemplos acima, tem revelado que de fato não são semelhantes.

### *1.3 Objetos patenteáveis*

O sistema prevê patentes para produtos e processos. Não há discriminação quanto ao setor em que o invento está inserido. Assim, apresentando novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, em tese, qualquer produto ou processo seria patenteável.

A patente de produto refere-se ao resultado final da tecnologia desenvolvida, que trate de um produto específico, determinado. Neste caso, estariam enquadradas desde o microorganismo a uma máquina.

A patente de processo diz respeito à forma de produção independente dos produtos por ela gerados. Assim sendo, o fato do produto final já está patenteado não impede que se desenvolvam processos diferentes para alcançar aquele mesmo produto, inclusive com diminuição de custos que aumentaria a produtividade e o ganho das empresas. Nessa concepção é que nasce a patente por processo. Comparando com a patente de produto, pode-se afirmar que, enquanto este “se caracteriza por uma constituição física, o processo se caracterizaria por sua forma, aplicação e função.” (CHAVANNE e BURST, 1998, p.77)

Em setores como o biotecnológico e o farmacêutico, a existência destas duas modalidades de patentes tem efeitos significativos. Isso porque no setor biotecnológico, um único processo pode dar origem a diversos produtos; no setor farmacêutico, um mesmo produto pode ser obtido por processos diferentes. Conforme o setor, a permissão de patenteamento pelo método pode ser mais abrangente que a deferida aos produtos.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Sob a égide da CUP, os Estados-membros poderiam excluir a patente por processo. Isso ocorria com frequência no setor farmacêutico. O Art 27.1 do TRIPS proíbe tal prática. A diferença estabelecida no Acordo entre patente de produto e de processo refere-se à inversão do ônus da prova nos casos de contrafação. Assim enquanto o titular de uma patente de produto deve provar que houve a infração aos direitos reivindicados no pedido de patente, na patente de processo cabe à parte acusada provar que alcançou o produto por um processo diferente daquele já patenteado. Haveria a inversão do ônus da prova quando o processo resultar em um produto cuja concessão da patente é nova, ou caso o titular da patente do processo não consiga identificar outra

Outro requisito é que o produto obtido seja novo. A presunção deste dispositivo é que, sendo novo, o concorrente ainda não teria tido tempo hábil para desenvolver outro processo. Entretanto, como é característico do TRIPS, não há definição do que seria considerado um produto novo. Sabe-se que entre o pedido, a concessão e a entrada do produto no mercado vários anos separam estas etapas. (UNCTAD/ICTSD, 2002 p.150)

Um caso interessante tem-se apresentado no sistema. Trata-se da patente de nova aplicação ou segundo uso para um produto e um processo. Por esta, a atividade inventiva residiria na nova função do produto ou processo diverso da que já era conhecida. Também, esta função não pode ser óbvia para os competentes na área. A nova aplicação para produtos ou segundo uso terapêutico também é chamada de fórmula Suíça: uso do produto x para tratar doença y.

Esse tipo de proteção significa que um produto farmacêutico já conhecido e até patentado pode obter uma nova patente para o mesmo produto desde que para esse composto se apresente uma nova aplicação terapêutica. A *European Patent Convention* no art 54(5) permite a concessão de patentes para produtos conhecidos para um novo fim específico. Assim, o ponto essencial para se requerer uma patente de segundo uso é demonstrar que a função do produto já conhecido é nova, ou seja, na sua elaboração esteve presente uma atividade inventiva e este produto com essa nova função tem aplicação industrial. Na verdade, como este produto já era fabricado, o que se necessita provar é a nova função para um problema diverso.

---

possibilidade de se alcançar o produto. Esta inversão é importante para o detentor da patente de processo, uma vez que é difícil e dispendioso provar qual processo o possível confrator utilizou. É válido salientar que o artigo 34.1 determina que o produto resultante do processo patentado seja idêntico ao qual se obteve com o processo que se está questionando para que haja a inversão do ônus da prova. De fato, nos processos da OMC várias disputas se basearam na verificação se o produto era idêntico, similar, ou equivalente.

O TRIPS não obrigou a concessão de patentes de segundo uso, sendo esta aplicada pelos escritórios de patentes europeu, americano e japonês. O caso brasileiro é intrigante. Apesar de a lei não determinar a concessão, e o TRIPS nada dispor, o INPI tem concedido patentes de segundo uso<sup>146</sup>, adotando um entendimento diferente do que se tem observado em países em estágio de desenvolvimento semelhante, como é o caso da Índia.

#### *1.4 Direitos e deveres conferidos*

A patente confere direitos exclusivos aos seus titulares. Assim, sendo patenteado um produto ou processo necessita-se de autorização do titular para usar, vender e importar. Portanto, terceiros só poderiam dispor do invento caso lhes fosse concedida uma licença ou uma cessão de uso.<sup>147</sup>

De fato, trata-se de consolidar a contraprestação do Estado ao inventor que torne disponível o invento, garantindo a exclusividade na sua produção e comercialização. Trata-se de um direito negativo, ao impedir que outros venham dispor do produto ou processo patenteado sem o consentimento do titular da patente.

As discussões sobre o conteúdo desses direitos concentram-se na necessidade de consentimento do titular para a importação do produto patenteado. O TRIPS remete a aplicação deste direito ao artigo 6, que versa sobre o princípio da exaustão. Contudo, como já explicitado no capítulo 2, cada Estado-membro tem a liberdade sobre a extensão

<sup>146</sup> O INPI interpreta que o segundo uso terapêutico seria um tipo de melhoramento e portanto estaria indiretamente protegido pela Lei n. 9.279/96. quando se determina que se podem patentear produtos, processos, máquinas, artigos manufaturados composições e seus melhoramentos

<sup>147</sup> Os direitos do detentor da patente que devem ser incorporados nas legislações nacionais estão descritos nos artigos 28, 32 e 33 do TRIPS. Abaixo, seguem os direitos conferidos pelo artigo 28: 28 1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

- (a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem<sup>147</sup> com esses propósitos aqueles bens;
  - (b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, coloquem à venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.
2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

deste princípio, e um país pode, portanto, autorizar a importação do produto independente da autorização dos titulares dos direitos no país.

A questão da importação paralela está vinculada à aplicação do princípio da exaustão ou esgotamento de direitos. Significa que é permitido importar produtos protegidos desde que este tenha sido colocado no mercado primeiramente pelo titular do direito. Contudo, não havia entre países consenso quanto à permissão da importação paralela pelo TRIPS. A interpretação autorizada foi estabelecida na Declaração de Doha, determinando que:

5. d) Com relação ao efeito dos dispositivos do acordo TRIPS sobre o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, **deixa-se a cada membro a liberdade de estabelecer seu próprio regime no tocante ao esgotamento sem contestação**, com ressalva dos dispositivos sobre o tratamento da nação mais favorecida e do tratamento nacional dos artigos 3 e 4148 [grifo nosso]

Dessa forma, fica a critério dos países-membros legislarem acerca de como o princípio da exaustão internacional deverá ser tratado.

O titular da patente também tem o direito de solicitar revisão do judiciário diante da anulação ou caducidade da patente. O objetivo é impedir que o Estado limite os direitos dos titulares sem fundamento nas restrições descritas no TRIPS. A garantia da revisão do judiciário é mais uma reafirmação da necessidade de se verificarem as condições legais estipuladas para a anulação e caducidade da patente. De fato, os sistemas jurídicos dos Estados que já prevêm a análise administrativa não excluem necessariamente a análise judicial.

---

<sup>148</sup> Declaração sobre o acordo TRIPS e a saúde pública.

Conferida a patente, a decisão que a revogue pode ser questionada judicialmente.<sup>149</sup> Inclusive, a decisão administrativa dos escritórios de patentes que indefiram os pedidos também são passíveis de arguição no judiciário. Como se demonstrará no tópico concernente às inovações biotecnológicas, o judiciário foi o responsável pela configuração do que seria patenteável nos Estados Unidos e na União Européia.

Outro importante direito reconhecido no TRIPS foi o prazo mínimo de 20 anos de proteção para um objeto patenteado. O prazo deve ser contado a partir da data de depósito.<sup>150</sup> O período entre a data de depósito do pedido e a data de concessão é variável entre os países. Cada Estado determina seus procedimentos internos que deverão ser aplicados durante o exame. Há também diferenças nas estruturas dos escritórios de patentes que permitem a alguns uma maior agilidade do trâmite e análise do processo. A contagem do prazo já foi objeto de questionamento no caso Canadá- Prazo para proteção de patentes. O painel não admitiu outro prazo de referência que não a da data de depósito conforme determinava o TRIPS. Assim, mesmo que efetivamente o prazo conferido pela legislação nacional seja superior ao prazo efetivo propiciado pelos 20 anos contados a partir do depósito, este não estará em consonância com as obrigações assumidas no TRIPS. Não é considerado o tempo efetivo de uso dos direitos exclusivos, mas quando que estes direitos foram concedidos.

No caso em questão, o Canadá conferia um prazo de proteção efetiva de 17 anos para vigência da patente. Contudo, esse lapso de tempo começava a ser contado da concessão, e não do depósito conforme determinava o TRIPS. O Canadá argumentava que, como o prazo médio de avaliação do pedido de patente demorava 5 anos, a proteção efetiva caso seguisse as determinações do TRIPS seria de 15 anos, enquanto que a lei canadense conferiria a vigência efetiva de 17 anos. Contudo, o Painel e o Órgão de Apelação entenderam

---

<sup>149</sup> Art. 32 Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

<sup>150</sup> Art 33 A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito<sup>150</sup>.

que o tempo de vigência deveria ser concedido conforme determina o artigo 33, e que o Canadá descumpriu esta obrigação, porque o prazo de 20 anos não pode ser resultado da combinação de procedimentos aplicados a casos particulares.<sup>151</sup> Por esta decisão, ficou assentado que o prazo para uso dos direitos exclusivos advindos da patente deve ser contado a partir da data de depósito, devendo ser desconsiderado o prazo efetivo. Não haveria impedimento para o Estado que conferisse um prazo maior de proteção desde que a contagem iniciasse a partir do depósito.

Do exposto, as normas referentes aos direitos conferidos no TRIPS não tiveram a função de harmonização, como se verificou na matéria patenteável. Sendo definidas quais as matérias que deveriam ser obrigatórias à concessão, bastava garantir que os direitos normalmente conferidos aos titulares abrangessem também a nova matéria. Nesse sentido, a harmonização de normas está mais evidente no artigo 34, que determina o prazo mínimo da vigência da patente e a determinação da data de depósito como referência.

Quanto aos deveres, o texto do dispositivo do artigo 29 deixa clara a possibilidade do Estado de exigir a divulgação do conteúdo da patente de modo “suficientemente claro e completo” para permitir que o invento ali descrito possa ser realizado por um técnico na área. Seria, de fato, a contraprestação do sistema de patentes para a concessão de direitos absolutos. Observa-se também a reafirmação da independência das patentes, uma vez que cada Estado pode determinar o procedimento adequado para a verificação da suficiência descritiva do invento.

---

<sup>151</sup> O painel e o Órgão de Apelação concentraram a decisão na interpretação do termo “available” constante no art. 33: “To demonstrate that the patent term in Article 33 is “available”, it is not sufficient to point, as Canada does, to a combination of procedures that, when used in a particular sequence or in a particular way, may add up to twenty years. The opportunity to obtain a twenty-year patent term must not be “available” only to those who are somehow able to meander successfully through a maze of administrative procedures. The opportunity to obtain a twenty-year term must be a readily discernible and specific right, and it must be clearly seen as such by the patent applicant when a patent application is filed. The grant of the patent must be sufficient in itself to obtain the minimum term mandated by Article 33. The use of the word “available” in Article 33 does not undermine but, rather, underscores this obligation.

### *1.5 Limites aos direitos de patente*

Os direitos de patentes são exclusivos, não absolutos. Portanto, comportam exceções. Seguindo os princípios da OMC, as restrições aos direitos de patentes constituem de fato exceção no texto do TRIPS. Não se trata, portanto, de exceção à patenteabilidade, e sim aos direitos já conferidos ao titular da patente.

O texto do artigo 30<sup>152</sup> apresenta três condições para sua aplicação: a medida deve ser limitada, não deve conflitar de forma não razoável com exploração normal da patente e não pode prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos do titular. A medida ainda deve ser tomada levando em consideração os legítimos interesses das terceiras partes envolvidas.

Essas condições são gerais e não definem os conceitos, deixando margem à interpretação dos Estados quanto a determinados conteúdos como: exceção limitada, de forma não razoável, exploração normal e interesses legítimos do titular e de terceiros. Abaixo, cada uma destas expressões será analisada segundo interpretação no OSC.

#### **1.5.1 Exceção limitada**

Por exceção limitada deve-se entender exceção restrita em que o exercício do direito do titular foi limitado, conforme interpretação dada pelo painel proposto pela União Européia contra o Canadá referente à proteção de produtos farmacêuticos. A interpretação, portanto, foi literal, conforme tradição no Órgão de Solução de Controvérsias.

Nesse caso, questionava-se a legislação canadense de patentes, que determinava que o titular, antes do prazo de expiração da patente, deveria prestar informações

---

<sup>152</sup> Art 30 “Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.”

sobre o produto para outras empresas. Tal dispositivo era exigido para que os medicamentos genéricos pudessem ser vendidos tão logo a patente expirasse. Como a autorização e os procedimentos necessários para pôr o produto à disposição do consumidor demandavam tempo, defendia-se que o titular da patente acabava por possuir mais tempo do que o determinado na lei para fruição dos direitos exclusivos. Isso porque, no período seguinte a expiração da patente, não haveria nenhum produto apto para competir.

Dessa forma, autorizava-se a produção do invento patenteado, de modo que, diante da expiração da patente, o produto genérico pudesse competir com ele no mercado. Esta medida ficou conhecida como “*bolar exception*.” Diante dessa autorização da lei, o Canadá foi acusado pela UE de permitir a reserva de produtos antes do fim do prazo concedido pelo TRIPS para os direitos exclusivos da patente, conforme dispunha o artigo 28.1. O Canadá, por sua vez, argumentava que as medidas tomadas estavam em consonâncias com as exceções previstas no artigo 30.

O objetivo dos painéis da OMC é estabelecer o significado dos termos utilizados de forma restrita. A interpretação recorre muitas vezes à definição de dicionários para a verificação do sentido da obrigação. No caso da expressão “exceção limitada” não foi tão diferente, conforme se descreve abaixo:

“ A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um tratado utiliza o termo ‘exceção limitada, a palavra ‘limitada’ pode ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra ‘exceção’. **O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como denotando uma exceção restrita – uma que faz somente uma pequena diminuição dos direitos em questão**” (WT/DS114/R §7.30, grifo nosso)

O grupo especial discordava dos argumentos apresentados pela UE de que a “limitação poderia ser medida apenas pelo número de direitos afetados por uma exceção.”<sup>153</sup> A verificação se uma medida de fato representa uma “exceção limitada” deve estar relacionada com a redução do exercício dos direitos do titular da patente e não necessariamente às conseqüências. Partindo dessa concepção, o painel concluiu que a lei canadense estava de acordo com as possibilidades de exceções permitidas pelo TRIPS.

A restrição imposta pela lei não limitava suficientemente o exercício dos direitos dos titulares a ponto de implicar na redução da produção e causar prejuízo. A justificativa do painel se baseava no fato de que os produtos autorizados para fabricação não entraram no mercado antes do prazo estabelecido para exclusividade de comercialização. Não se configura, pois, prejuízo aos titulares nem infração às normas constantes no TRIPS.

### **1.5.2 Exploração normal**

Outro termo a ser definido é a “exploração normal”. A jurisprudência da OMC a entende como possibilidade de exclusão da concorrência de modo a possibilitar o retorno do investimento do inventor e garantir o seu lucro<sup>154</sup>. Dessa forma, a exploração normal pressupõe uma proteção de mercado efetiva que garanta o monopólio. Qualquer ação que venha limitar a exploração deste mercado pelo titular seria considerada uma violação à exploração normal.

<sup>153</sup> Assim dispôs no relatório, 7.32 “The Panel does not agree, however, with the EC's position that the curtailment of legal rights can be measured by simply counting the number of legal rights impaired by an exception. A very small act could well violate all five rights provided by Article 28.1 and yet leave each of the patent owner's rights intact for all useful purposes. To determine whether a particular exception constitutes a limited exception, the extent to which the patent owner's rights have been curtailed must be measured.”

<sup>154</sup> Assim afirmou o painel: “À prática normal da exploração pelos titulares de patentes, como por qualquer outro direito de propriedade intelectual, deve-se excluir toda forma de competição que pudesse diminuir significamente o retorno econômico antecipado pela concessão da patente com exclusividade de mercado. As formas específicas da exploração de uma patente não são estáticas, sem dúvida, para ser uma exploração efetiva deve se adaptar às formas de competição que mudam face ao desenvolvimento tecnológico e à evolução das práticas de mercado. A proteção de todas as práticas de exploração normal é um elemento-chave da política refletida em todas as leis de patentes.” (WT/114/R parágrafo 7.55)

No referido caso, o painel concluiu<sup>155</sup> que a lei canadense não impedia a exploração normal das patentes. Assim, a permissão para o início dos procedimentos administrativos para aprovação dos medicamentos genéricos antes da expiração da patente não representava limitação à exclusividade de mercado.

### 1.5.3 Interesses legítimos do titular e de terceiros

Finalmente, por “interesses legítimos do titular e de terceiros” ainda não se tem interpretação autorizada do painel. Na verdade, estes interesses estão relacionados a possíveis prejuízos ocasionados pelo impedimento de o titular exercer seus direitos. Por exemplo, haveria prejuízo aos interesses de terceiros e do titular quando uma licença fosse concedida a terceiros pelo titular da patente e, logo em seguida, o Estado, de forma injustificada, concedesse licenças compulsórias. Diante das licenças concedidas, haveria mais agente atuando no mercado, o que poderia ensejar prejuízo àqueles que adquiriram o direito de produzir e comercializar exclusivamente.

Abaixo, segue uma lista resumindo as exceções admitidas pelo artigo 30<sup>156</sup>:

1. *Bolar exception*<sup>157</sup>: Significa que experiências realizadas antes da expiração da patente para o cumprimento dos requisitos administrativos solicitados pelo Estado não violam os direitos dos titulares, conforme analisado acima.

---

<sup>155</sup> Parágrafo 7.59 “In sum, the Panel found that the regulatory review exception of Section 55.2(1) does not conflict with a normal exploitation of patents, within the meaning of the second condition of Article 30 of the TRIPS Agreement. The fact that no conflict has been found makes it unnecessary to consider the question of whether, if a conflict were found, the conflict would be “unreasonable”. Accordingly, it is also unnecessary to determine whether or not the final phrase of Article 30, calling for consideration of the legitimate interests of third parties, does or does not apply to the determination of “unreasonable conflict” under the second condition of Article 30.”

<sup>156</sup> Os exemplos de exceções permitidas segundo o TRIPS estão presentes nos trabalhos de Correa (2005), e UNCTAD/ICTSD 2005.

<sup>157</sup> Aceita nas legislações do Canadá, Brasil, Israel, Argentina, Austrália.

2. Pesquisas, experiências<sup>158</sup> e atividades de ensino: Estas são permitidas desde que não tenham finalidade comercial. Como a finalidade da concessão da patente é divulgar o conhecimento para que outros possam aprimorar e desenvolver novos inventos, faz parte deste processo a pesquisa e a experiência com o objeto da patente.

3. Os remédios elaborados pelas farmácias de manipulação de acordo com a prescrição médica são permitidos, desde que prescritos individualmente para aquele caso específico.

4. *Prior use* ou *bona fide*: Seria o caso da permissão do uso do invento por aqueles que já vinham desenvolvendo pesquisa sobre a mesma matéria no momento em que a patente foi solicitada. Na indústria é comum várias empresas estarem pesquisando os efeitos de uma droga. Quem conseguir a patente primeiro consegue a exclusividade do mercado, mas não seria economicamente plausível que os custos e pesquisas já empreendidas pela empresas tivessem que parar em razão da concessão da patente. Essas empresas poderiam continuar sua pesquisa mas estariam proibidas de comercializar o produto sem a concessão da licença do titular da patente.

---

<sup>158</sup> Ainda o painel Canada-produtos farmacêuticos prevê que a pesquisa e experiência em si não representariam infração à patente, conforme se aduz do texto que segue: 7.69 "We may take as an illustration one of the most widely adopted Article 30-type exceptions in national patent laws -the exception under which use of the patented product for scientific experimentation, during the term of the patent and without consent, is not an infringement. It is often argued that this exception is based on the notion that a key public policy purpose underlying patent laws is to facilitate the dissemination and advancement of technical knowledge and that allowing the patent owner to prevent experimental use during the term of the patent would frustrate part of the purpose of the requirement that the nature of the invention be disclosed to the public. To the contrary, the argument concludes, under the policy of the patent laws, both society and the scientist have a "legitimate interest" in using the patent disclosure to support the advance of science and technology."

5. Importação paralela<sup>159</sup>: Permissão da importação sem consentimento desde que o produto já tivesse sido vendido uma vez pelo titular. Seria a aplicação da exaustão de internacional permitida segundo o TRIPS no artigo 6 e reafirmada na Declaração de Doha sobre Medicamentos e Saúde Pública. Seria uma restrição ao direito de consentimento do titular para importação assegurado no artigo 28.1. Seria facultada aos Estados-membros a utilização da exaustão de direitos na primeira venda independente se este bem vem a circular nacional ou internacionalmente.

Além das restrições acima descritas, que são permitidas pelo artigo 30 do Acordo TRIPS, há ainda o mecanismo da licença compulsória<sup>160</sup>, que teria uma função de limitar os direitos exclusivos da patente quando estes impusessem um ônus excessivo à sociedade. A concessão de licenças compulsórias não era novidade, estando presente nas legislações de 71% dos países no mundo (CORREA, 2003).

O artigo 31 do TRIPS prevê os casos em que seria permitida a emissão de licenças compulsórias. Trata-se de um mecanismo pelo qual o Estado, sem o consentimento do titular da patente, concede licença para um terceiro dispor do produto patenteado. Os interesses particulares e direitos dos detentores das patentes são restringidos em detrimento do interesse público. Diante dessa faculdade do Estado, o objetivo deste artigo no TRIPS foi delimitar os casos em que seriam admissíveis sua aplicação.

---

<sup>159</sup> Sobre o assunto ver: ADIERS, Cláudia Marins. Importação paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial. *Revista da ABPI* n. 64, p. 29-54, maio/jun. 2003; VARELLA, Marcelo. *O Direito internacional econômico ambiental* Ed. Del Rey, 2003; CONDON, Bradley J. (2002) *NAFTA, WTO and global business strategy: how AIDS, trade and terrorism affect our economic future*. Westport: Quorum books, 2002; UNCTAD/ICTSD. TRIPS development: resource book, 2005. Disponível em: [http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex\\_update.htm](http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex_update.htm)

<sup>160</sup> Sobre o assunto ver: ABBOTT, Frederick. Compulsory licensing for public health needs: the TRIPS agenda at the WTO after the Doha Declaration on public health, 2002. Disponível em: <http://www.geneva.quino.info/pdf/OP9%20Abbott.pdf>; BARBOSA, Denis Borges. Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público. *Revista da ABPI*, n. 45, p. 3-22, mar./abr. 2000; VARELLA, Marcelo Dias. The WTO, intellectual property and AIDS: case studies from Brazil and South África. In *The journal of world intellectual property*, Vol 7 n. 4, p. 523-547 July 2004.

A negociação deste artigo apresentou dificuldades diante dos entendimentos divergentes entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. (UNCTAD/ICTSD, 2002 p. 124-125) O ponto mais debatido foi a possibilidade de emissão de licença compulsória diante da não-fabricação do produto no território do Estado. Por essa razão, o texto do artigo 31 não é claro se a possibilidade é ou não aceita pelo acordo.

Este artigo também conferiu liberdade aos Estados-membros para que eles determinem em suas legislações as condições e casos de emissão de licença compulsória. Essa interpretação advém da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, que assim dispõe no parágrafo 5.b “... cada membro tem o direito de conceder licenças compulsórias e a liberdade de determinar as razões pelas quais essas licenças são concedidas.” Diante disso, conclui-se que o rol apresentado no artigo 31 é exemplificativo, comportando outras situações. (CORREA, 2003, p.400) Abaixo, serão apresentadas as condições dispostas no TRIPS:

1. Características próprias: o TRIPS determina que : “a autorização desse uso será considerada com base em suas características próprias .” Dessa forma, as licenças não devem objetivar apenas o direito de um titular ou um setor tecnológico. Devem ser, portanto, determinadas, individualizadas.

2. Necessidade de negociações anteriores como o titular da patente<sup>161</sup>: Busca estimular a negociação entre o Estado e o titular de modo a evitar a concessão compulsória da licença. Essa exigência tem por finalidade permitir que se negocie anteriormente, de modo a

---

<sup>161</sup> Art 31.b “(b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

evitar a concessão da licença. Essa negociação deverá ser realizada em condições comerciais e prazo razoáveis. Não há, contudo, definição do que seria considerado razoável nessas condições. Sabe-se que o valor da licença não inclui apenas termos comerciais. Outros elementos devem ser analisados para a concessão voluntária, como: a duração da licença; tecnologias adicionais; *grants backs*, a necessidade de acordos suplementares para componentes, serviço de suporte e restrições a exportações. (UNCTAD/ICSTD, 2002 p.131-132)

Não há a obrigatoriedade de negociação prévia nos casos de “emergência nacional”, “circunstâncias de extrema urgência” e “uso público não comercial.” A definição do que configurariam tais casos ficou a cargo dos Estados que poderia legislar internamente. Essas circunstâncias, entretanto, não eximem o Estado da obrigação de notificar o titular da patente sobre a emissão de licença sem o seu consentimento.

Como o objetivo da licença é resolver um problema interno, o TRIPS deixa claro que a licença será concedida por um tempo restrito; que aquele que a recebeu não poderá transferi-la; que poderá ser concedida mais de uma licença para o mesmo produto e que a produção decorrente deverá atender predominantemente ao mercado interno. (Art. 31 c, d, e, f)

Outro ponto relevante é a utilização da licença compulsória para inibir práticas anti-concorrenciais. Neste caso, não há a obrigatoriedade de negociação prévia com o titular nem o compromisso de que a produção decorrente da licença fornecida deverá ser orientada predominantemente para o mercado interno.

A concessão da licença não significa que o titular da patente não deverá ser remunerado. Assim, está assegurado no artigo 31g. “o titular será adequadamente remunerado

nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização”. Contudo, o cálculo dos *royalties* a serem pagos nestas transações é de difícil precisão. Ele engloba os custos para o desenvolvimento do produto, procedimentos de aprovação para o consumo, duração da licença, mercado onde será utilizada, se o produto será utilizado em caso de emergência na saúde pública, entre outros fatores. Sendo caso de emergência por conta de doença, o Estado a depender do seu nível de desenvolvimento, pode pleitear o pagamento mínimo pelos *royalties* do titular da patente. (UNCTAD/ICTSD, 2002, p.137) Dessa forma, vários fatores poderiam ser considerados para a determinação do que seria remuneração adequada. Caberá, portanto, às partes analisar os fatores e determinar este valor.

### *1.6 Balanço do TRIPS*

A grande contribuição do TRIPS para o regime de propriedade intelectual no que refere ao conteúdo é a proibição de exclusão de produtos e processos de setores tecnológicos que não estejam previamente permitidas no Acordo. Dessa forma, principalmente processos e produtos farmacêuticos que antes não eram protegidos passaram a sê-lo. Nesse sentido, pode-se afirmar que o principal objetivo dos Estados desenvolvidos tecnologicamente foi cumprido.

Contudo, a técnica da redação do acordo privilegiou a diversidade dos Estados-membros, embora tivesse uma função de harmonizar ao máximo as legislações existentes. Este fato é reflexo do princípio da independência das patentes, pois cada Estado tem o poder de determinar os procedimentos necessários para sua concessão. As brechas deixadas para preenchimento nas legislações nacionais são claras, dando uma impressão de que o TRIPS permite certa liberdade legislativa.

Em razão dessa liberdade interpretativa e da possibilidade de exclusão de materiais biológicos, é que se tenta negociar um TRIPS-plus, como será mais bem explicado em um tópico específico deste trabalho. O que de fato é importante ressaltar é que apesar da forma como foi negociado, o TRIPS não representou o “engessamento” do sistema de patentes, como se pensava, onde apenas as necessidades dos Estados mais desenvolvidos seriam atendidas. Realmente, foi interesse dos EUA, UE e Japão tratar a matéria no âmbito da OMC e vincular a não-obediência das normas acordadas às possíveis sanções econômicas. Os países em desenvolvimento postulavam que esta matéria competiria a OMPI, devendo nesta organização ser negociada.

Apesar desses fatos, a estrutura da OMC tem demonstrado que os Estados em desenvolvimento podem vir a se beneficiar da clareza da interpretação das normas por parte do Órgão de Solução de Controvérsias. Assim, se impediria, a princípio, a mudança das “regras do jogo” ao bel prazer dos Estados desenvolvidos. O Brasil, por exemplo, tem encontrado na OMC um espaço para questionar os subsídios agrícolas, tendo seus argumentos recepcionados, nos casos do açúcar e do algodão.

Com as devidas diferenças das matérias comparadas, o que se objetiva é demonstrar que, diante da liberdade de interpretação de vários dispositivos do TRIPS, os Estados em desenvolvimento poderiam utilizar melhor os mecanismos permitidos no Acordo.

Além destes mecanismos, outra importante concessão no texto do TRIPS referiu-se à não-obrigatoriedade de patentes para produtos biotecnológicos. Por essa razão, o sistema de patentes para proteção das invenções biotecnológicas está em construção. A seguir será analisado o processo de incorporação destas pelo sistema.

## ***2 Patentes em biotecnologia***

A singularidade do material biológico não é considerada na análise dos pedidos de patentes. Os requisitos para concessão permanecem os mesmos da instauração do regime. Em razão da não-obrigatoriedade de patentes para invenções biotecnológicas concernentes a plantas, animais e genes tem-se observado uma variedade de normas regulando a matéria. Entretanto, os países desenvolvidos têm-se caracterizado pela recepção desta tecnologia e tem pressionado os demais para sua adoção.

Neste sentido, pode-se afirmar que o processo de incorporação da biotecnologia iniciou-se com a aceitação do patenteamento para estas invenções nos países desenvolvidos. Diante dos precedentes das Cortes Supremas, os Escritórios de patentes modificaram seus regulamentos internos de modo a proteger essas inovações. As empresas dos outros Estados, diante da possibilidade de patenteamento pelo concorrente, pressionam seus governos para a adoção da interpretação proferida nestas Cortes em seus territórios.

Apesar de a manipulação de material biológico no sentido lato ser realizada desde a fermentação de levedos, o desenvolvimento das pesquisas tem levado à manipulação na esfera genética. Este novo espaço de pesquisa e desenvolvimento de produtos abriu um mercado que tem registrado procura crescente para produtos que são utilizados desde a degradação do petróleo à cura de doenças mediante utilização de células-tronco.

Em razão da vastidão da aplicabilidade dos produtos biotecnológicos, faz-se necessário um recorte. No caso, para os resultados que se pretende alcançar neste trabalho, a análise será centrada no processo de incorporação dessas tecnologias no sistema de patentes. Para a perspectiva aqui adotada, não há relevância a distinção entre indústria química para agricultura, farmacêutica, de sementes. A análise parte do material utilizado. Portanto, não

será analisado com profundidade o setor biotecnológico. Apenas serão tecidas considerações de modo a identificar características gerais do referido setor.

Em seguida partir-se-á dos objetos patenteáveis: microorganismos, plantas, animais e material biológico humano, para analisar como são interpretados cada um dos requisitos para concessão: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial nestes casos. Como o objetivo do trabalho foi analisar o regime jurídico das patentes em biotecnologia, este último tópico visa apresentar a importância dos precedentes da Suprema Corte Americana e do *Technical Board of Appeal of the EPO*, para a concessão de direitos de propriedade intelectual para matéria viva.

### *2.1 Setor biotecnológico*

O setor biotecnológico tem sido apresentado como um campo em expansão. As pesquisas estão em estágios iniciais se comparados com as perspectivas de resultados traçadas pelo mercado, trazendo expectativas para o sistema de patentes para que este atue como alavanca para o desenvolvimento do setor.

Tendo em vista as diferentes acepções do termo biotecnologia, faz-se necessário a sua delimitação para o contexto que será aqui trabalhado. Para tanto, foi adotada a definição elaborada pela OMPI, segundo a qual biotecnologia representa “todos os desenvolvimentos tecnológicos referentes a organismos vivos e outros materiais biológicos.”<sup>162</sup>

Partindo dessa definição, a década de 70 representou um marco para “biotecnologia moderna,” em virtude do desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, que impulsionou a engenharia genética. Embora o campo da genética esteja

---

<sup>162</sup> Doc. WIPO/BIOT/CE-I3, Par. 22

sendo pesquisado desde Mendel<sup>163</sup>, foi a partir dos anos 70 que se tornou possível a aplicação destas técnicas em escala industrial. Desde então, a biotecnologia tem evoluído em ritmo crescente, tendo seus produtos presentes em diversos setores econômicos.

As inovações biotecnológicas são orientadas basicamente a cinco setores industriais: saúde humana e animal, agroindústria, energia, mineração, meio ambiente e desenvolvimento sustentável e, finalmente, equipamentos, suprimentos e tecnologias auxiliares para bioprodução<sup>164</sup>.

Apesar da multiplicidade das áreas de atuação dos produtos biotecnológicos, é possível a identificação de algumas características do setor. Entre estas, aponta-se a concentração econômica. Cerca de 85% da produção mundial de sementes transgênicas é controlada por apenas seis grupos: Monsanto, Syngenta, BASF, Down Agro, Bayer/Aventis e

---

<sup>163</sup> O desenvolvimento das bases para a “biotecnologia moderna” não é recente. Não se pode deixar de registrar as grandes contribuições de Shleiden & Schwann (estrutura da célula), Mendel (hereditariedade), Flemming (Cromossomos e divisão celular) Weisman (meiose e produção de gametas), Leven ( identificação do DNA e RNA), Watson e Crick (a estrutura do DNA) como bem lembrou o prof. José Tarquínio Prisco em Biotecnologia, conceito, potencialidades e dificuldades. Acesso em: 10.12.2003. Disponível em: [http://www.sfiec.org.br/palestras/tecnologia/biotecnologia\\_conceito\\_potencialidades\\_e\\_dificuldades.htm](http://www.sfiec.org.br/palestras/tecnologia/biotecnologia_conceito_potencialidades_e_dificuldades.htm)

<sup>164</sup> A seguir são apresentados os produtos desenvolvidos em cada área “1.Saúde humana e animal/indústria farmacêutica: diagnósticos novos, vacinas, medicamentos e terapias. Descoberta de remédios baseados na biodiversidade; terapia genética; controle de qualidade industrial e esterilizações; microorganismos, plantas e animais (transgênicos ou simplesmente melhorados) que produzem bio-moléculas de interesse médico ou veterinário. 2. “Agro-indústria”: modernização e inovação na agricultura, criação de gado, industrialização e comercialização de bebidas e alimentos. Vetores genéticos e transgênese para o melhoramento genético e do valor nutritivo; biopesticidas, diagnósticos para controle fitossanitário; biofertilizantes; tecnologias pós - colheita, sistemas integrados de controle de qualidade de alimentos, desde a produção agrícola até o consumidor final; processamento de alimentos; produção de biomassa para outros usos industriais (por exemplo, energia, químicos, aditivos alimentícios). 3.Energia, Mineração, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: energia de fontes biológicas renováveis; biotecnologia de campos de petróleo; bioprocessamento de resíduos minerais de baixo teor, tratamento biológico de resíduos urbanos e industriais; detecção da poluição; biorecuperação de ambientes degradados ou poluídos (solo, água); caracterização e preservação da biodiversidade bioquímica e genética dentro de ecossistemas, uso sustentável e produtivo da biodiversidade; certificação de qualidade ambiental dos produtos. 4.Equipamentos, Suprimentos e Tecnologias auxiliares para a Bioprodução: equipamento especial e componentes para a produção bioindustrial (engenharia bioquímica, interação de biossensores e biochips) e para atividades de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia (suprimentos para biologia molecular e equipamentos afins); processamento de dados aplicados ao armazenamento e uso da informação bioquímica e genética; robotização para leitura eletrônica de alta definição; isolamento e caracterização de biomoléculas de interesse industrial; tecnologias da informação para o gerenciamento do meio ambiente e da biodiversidade.” (CARVALHO, Antônio. Ver Referências).

Dupont.<sup>165</sup> No tocante à indústria farmacêutica, a situação não é tão diferente cerca de 100 empresas controlam 90% da produção mundial, sendo que dois terços do faturamento mundial é controlado por apenas 50 destas. (SANTOS, 2001)

No que tange aos ativos dessas empresas, grande parte está consubstanciada nos direitos de propriedade intelectual dos seus produtos e processos. Desse modo, finalizado o período deferido para a patente, a empresa passa a sofrer com a concorrência de outros fabricantes. Há, portanto, a necessidade constante de inovações patenteáveis.

Outra característica marcante refere-se aos elevados custos em Pesquisa e Desenvolvimento. Apesar de não haver consenso quanto ao custo de desenvolvimento de uma nova droga, estima-se que seja em média entre 280 a 500 milhões de dólares. (SANTOS, 2001; FROTA, 1993, p.71)

Além dos custos em P&D, outros processos consomem bastantes recursos como marketing e processos administrativos para autorização do consumo dos produtos criados. Assim, somado ao tempo do desenvolvimento do produto ainda há o tempo despendido nos processos administrativos para aprovação de consumo ou aplicação no meio ambiente. A duração de tempo estimado entre criação no laboratório e consumo de uma nova droga leva em torno de 12 anos.

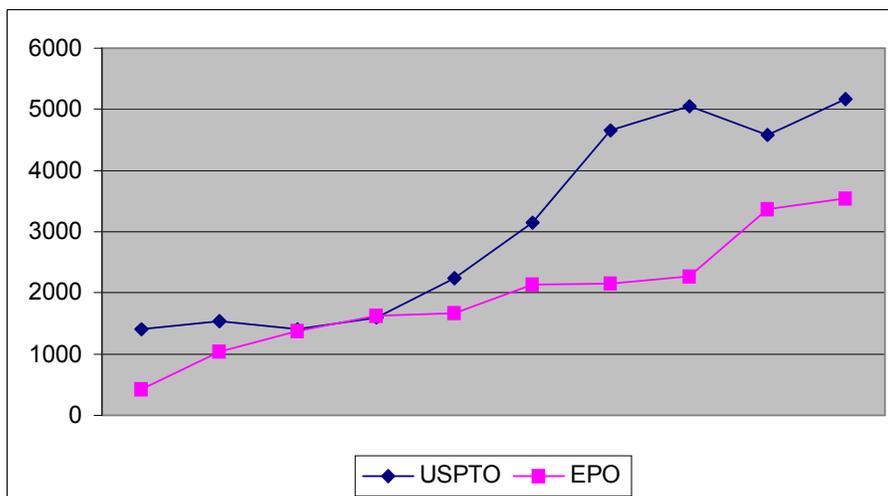
Do exposto, apesar de se apresentarem produtos em diferentes áreas podem-se identificar características comuns entre as empresas do setor biotecnológico. Observa-se também que a diversidade de usos das inovações biotecnológicas tem refletido na importância

---

<sup>165</sup> PELAEZ, Víctor Manuel P. Anais do V congresso brasileiro de história econômica e 6ª conferência internacional de história de empresas. A firma Face à regulação da tecnologia: a experiência da Monsanto, 2003, p. 10 citando BURRIL, G. *Biotech 2003: revaluation and restructuring*. San Francisco: Burril & Co, 2003.

do patenteamento dos produtos e processos resultantes e na exaustiva lista de reivindicações que acompanham o pedido de patente.

Tem-se observado um crescimento significativo no patenteamento em biotecnologia. Para ilustrar, a tabela abaixo apresenta os números de pedidos realizados apenas na área biofarmacêutica no USPTO e no EPO entre 1992 e 2001.



Fonte: Derwent World Patents Index. Patenting in the biopharmaceutical industry-comparing the Us with Europe, 2001.

Esse crescimento deve-se, em sua maior parte, aos pedidos de patentes de genes resultantes do projeto genoma humano e do mapeamento de genomas de outras espécies. As patentes em biotecnologia podem ser agrupadas em quatro tipos: produtos, processos, composições e usos, e métodos de utilização. No primeiro grupo estariam as plantas, microorganismos, seqüências de DNA e animais. Nos processos estariam inseridos todos aqueles mecanismos de isolamento e purificação do material biológico. Como composições estariam protegidos os compostos que quando combinados apresentassem uma

nova utilidade. Por último, os métodos de utilização estariam relacionados aos testes, processamento de materiais e métodos de tratamento<sup>166</sup>. (CANHOS, 1991, p.6)

## 2.2 A exclusão das inovações biotecnológicas do regime de propriedade intelectual

A inserção da biotecnologia não foi realizada totalmente pelo Acordo sobre Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual. O TRIPS, no artigo 27.3, permitiu que os Estados-membros excluíssem algumas matérias de patenteamento, entre elas: métodos de diagnósticos, terapêuticos, plantas e animais à exceção dos microorganismos.<sup>167</sup>

Quanto aos métodos de diagnósticos e cirúrgicos, além da exceção ser permitida pelo Acordo, os Estados-membros poderiam alegar a ausência de aplicabilidade industrial destas inovações. (UNCTAD/ICTSD, 2002, p.45) Contudo, nos Estados em que adotam o requisito da utilidade não haveria, em tese, objeções a patenteabilidade. Poucos são

<sup>166</sup> A seguir a explicação de CANHOS (1991, p. 6) sobre os tipos de patentes solicitadas pelo setor biotecnológico: “1. Produtos: Novos materiais ou organismos. Incluem microorganismos (como bactérias, fungos), partes de organismos (como linhagem celulares), substâncias produzidas por qualquer um desses (como enzimas, antibióticos) e substâncias obtidas por, ou utilizadas em técnicas de DNA recombinante (como plasmídios, moléculas de DNA). A patente pode ser requerida para o produto, sem considerar o processo pelo qual foi produzido, ou pode ser do tipo “produto por processo”, onde a proteção é requerida para um produto obtido através de um processo específico.

2. Composições. Essas invenções são misturas de substâncias ou organismos, que individualmente podem ser conhecidos mas combinados possuem novas propriedades ou produzem um novo efeito.  
3. Processos. São métodos para a manufatura de produtos e incluem bioconversões, fermentações e métodos de isolamento, purificação ou cultivo. Tanto podem ser métodos novos, nunca utilizados para a produção de substâncias já conhecidas ou novas como também métodos conhecidos, utilizados em novas situações ou na produção de novas substâncias.  
4. Usos e métodos de utilização. Métodos de utilização incluem processamento ou tratamento de materiais (matéria-prima industrial ou produtos agrícolas), tratamentos não médicos de soros humanos e animais, métodos médicos “fora do corpo” (métodos de diagnósticos), métodos de testes (como controle de qualidade) e, nos Estados Unidos, tratamento médico em seres humanos e animais.

<sup>167</sup> Art 27.3 (a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; (b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

os países que prevêem a concessão de patentes para essas matérias.<sup>168</sup> Como a maioria já excluía, a discussão do artigo não apresentou muitas controvérsias neste ponto.

A exceção relevante deste artigo está contida na alínea b sobre invenções biotecnológicas. Na verdade, a possibilidade de exclusão no setor biotecnológico está retrita ao produtos resultantes, obrigando a concessão de patentes para processo, como é o caso de inserção de genes. Sendo esta matéria o assunto central deste trabalho, será analisada de forma mais detalhada cada uma das possíveis exclusões no tópico 2 deste capítulo.

A relação existente entre patentes e material biológico é discutida por outras Organizações Internacionais, não apenas na OMC e na OMPI. Os países tendem a reproduzir os discursos proferidos nos diferentes foros de modo a reafirmar ou conseguir o reconhecimento de posições de seu interesse que não foram acordadas nas negociações anteriores em outras Organizações. Esse é o caso das patentes em biotecnologia.

Os acordos versando sobre a matéria têm conseqüências para outros setores que não se referem somente aos direitos do inventor ou ao comércio, mas também ao meio ambiente e acesso a recursos naturais. Além disso, diante da singularidade das inovações, outros mecanismos diferentes da patente passaram a integrar o sistema de propriedade intelectual sobre produtos da biotecnologia, como é o caso da proteção de cultivares. Entre os tratados mais importantes, na discussão da matéria, se destacam a Convenção sobre Diversidade Biológica e a União para Proteção das Obtenções Vegetais. A seguir, será apresentada, em linhas gerais como tem ocorrido, a interação destes tratados com Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

---

<sup>168</sup> Os EUA, Nova Zelândia e Austrália aceitam patentes para métodos de diagnósticos e cirúrgicos

### 2.3 A Relação entre inovações biotecnológicas e CDB<sup>169</sup>

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) inaugurou um novo local para discussão das inovações biotecnológicas, que não apenas a visão patentária disposta na OMC. No caso, a CDB buscou regular o acesso aos recursos genéticos que, por sua vez, poderão dar ensejo a uma invenção patenteável. É neste ponto que os dois regimes (Acesso e repartição de benefícios e Propriedade intelectual) se relacionam. Neste sentido, a discussão promovida pela CDB seria anterior às questões dispostas no TRIPS.

A relação entre TRIPS e CDB tem promovido debates em dois pontos: conhecimentos tradicionais e o requisito da identificação do local onde o material foi colhido. Atualmente, significa que uma substância isolada de um recurso genético, que foi coletado com base em conhecimentos tradicionais, recebe tratamento diferenciado, conforme a Organização internacional que discuta o tema.

Na CDB, como os Estados têm soberania sobre seus recursos genéticos, o “inventor” antes da coleta deveria solicitar autorização para o procedimento. Além disso, como há conhecimentos tradicionais associados, haveria a necessidade de consentimento informado da tribo ou comunidade quilombola onde a informação foi acessada. Um contrato garantindo as futuras repartições de benefícios também seria um requisito para o acesso. Estes são requisitos gerais comuns nas legislações sobre acesso, mas como se trata de matéria a ser

---

<sup>169</sup> Sobre o assunto ver: CARVALHO, Nuno Pires de. From the Shamn's Hur to the patent office: how long and winding is the road I? *Revista ABPI*, n 40, p. 3-28 maio/jun. 1999.; CARVALHO, Nuno Pires de. From the Shamn's Hur to the patent office: how long and winding is the road II? in *Revista ABPI*, n 41, p. 3-16 jul/ago 1999; VARELLA, Marcelo Dias. Tipologia de normas sobre o controle do acesso aos recursos genéticos. In VARELLA, Marcelo Dias e PLATIAU, Ana Flávia (Orgs.). *Diversidade Biológica e conhecimentos tradicionais*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 109-132; PLATIAU, Ana Flávia. Governança Global para o acesso a recursos genéticos e da repartição de benefícios: rumo a um regime internacional? In VARELLA e PLATIAU (Orgs.). *Diversidade Biológica e conhecimentos tradicionais*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 293-308.

regulada por cada Estado, outros podem ser exigidos, como por exemplo, acesso aos resultados da pesquisa.

No TRIPS, os requisitos de patenteabilidade não distinguem o material biológico dos demais. Não há como se exigir a prova do cumprimento das leis de acesso do país onde foi coletado o recurso genético, nem a definição do local para a concessão da patente. De acordo com o sistema de propriedade intelectual vigente, não há como incluir um quarto requisito que poderia garantir a repartição de benefício com o país de onde esses recursos são originários. Na verdade, há a idéia de que haveria uma repartição mais justa entre países do Norte que utilizam destes recursos genéticos no desenvolvimento de novos produtos com o Sul onde estaria a origem destes recursos.

Além destas divergências, a ausência de normas definidoras do sistema *sui generis*, que deveria garantir os direitos intelectuais do conhecimento tradicional associado, torna a aplicação da repartição de benefícios na prática não aplicável. A dificuldade do estabelecimento de um sistema *sui generis* reside na conceituação de novidade e na determinação de autoria. Assim, como o conhecimento é repassado de geração a geração, não há consenso sobre a verificação da novidade. Além disso, sendo os direitos de propriedade limitados no tempo questiona-se qual seria o marco para contagem do prazo. No tocante à determinação de autoria, o problema estaria no fato de o conhecimento pertencer a uma coletividade, uma a tribo. Somado a isto, ainda há a possibilidade de mais de uma tribo utilizar o conhecimento.

Na tentativa de elucidar essas questões, tem-se inserido nas legislações nacionais sobre acesso a criação de fundos que serviriam para distribuir os resultados da repartição de benefícios em caso de várias tribos compartilharem o conhecimento. Outras

propostas apontam para a criação de um banco de dados de conhecimentos tradicionais. Além dos altos custos de criação e manutenção deste sistema, a formalidade e burocracia dos procedimentos de registros poderiam excluir as comunidades tradicionais de um sistema criado para proteger seus conhecimentos, facilitando a apropriação indevida por outros agentes. Seria o caso de ausência de registro impossibilitar a arguição do uso indevido por terceiros. Atualmente, tanto no âmbito da CDB e da OMC existem grupos de trabalho analisando essa matéria. Portanto, a questão ainda está aberta.

#### 2.4 UPOV: Sistema *Sui Generis*<sup>170</sup>

A utilidade e valor comercial das inovações no setor agrícola impulsionaram a criação de um sistema distinto da patente. O próprio TRIPS o reconhece ao admitir a proteção das variedades vegetais pelo sistema disposto pela UPOV- União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais- criada em 1961, sendo revisada em 1972, 1978 e 1991. A criação de uma forma de proteção para plantas já vinha sendo discutida pelas legislações nacionais dos Estados diante do desenvolvimento de técnicas de melhoramento genético. A UPOV e o TRIPS, a princípio, complementam-se para ampliar a proteção a outros campos de invenção.<sup>171</sup>

O objeto de proteção na UPOV são as variedades vegetais de origem artificial ou natural distinta de outras conhecidas<sup>172</sup>. Os critérios para a concessão da proteção

---

<sup>170</sup> Sobre o assunto vide VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática: de acordo com a Lei n. 9.279, de 14-5/1996. São Paulo: Atlas, 1996, p. 83-105; BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003 711-763; IP Strategy today n 9-2004; UNCTAD/ICTSD. TRIPS development: resource book, 2005. Disponível em: [http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex\\_update.htm](http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex_update.htm)

<sup>171</sup> Neste tópico serão tecidas considerações gerais sobre esse sistema de proteção *sui generis*, uma vez que o foco do trabalho é o sistema de patentes.

<sup>172</sup> Artigo 6º.a “Qualquer que seja a origem artificial ou natural, da variação inicial da qual ela tenha resultado, a variedade precisa ser claramente distinguível, de uma outra variedade, cuja existência é objeto de conhecimento comum, na época em que for requerida a proteção por uma ou mais características importantes. Conhecimento comum pode ser estabelecido como referência a vários fatores, tais como: cultivo ou comercialização já em andamento, solicitação oficial de registro de variedades já realizadas ou cuja realização esteja em curso, inclusão

não são os mesmos da patente. No caso do cultivar, exige-se: novidade, distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade.

Novidade significa que a cultivar não poderá ter sua descrição divulgada previamente. Contudo, a Convenção, seguindo a técnica de outros tratados sobre propriedade intelectual não conceituou o critério “novidade”. Esse fato permitiu diferentes conceitos nos Estados-membros: novidade comercial,<sup>173</sup> clássica.<sup>174</sup> (BARBOSA, 2003a, p.713) A primeira exige que não tenha sido posto à venda, a segunda que não tenha tido publicação descrevendo o cultivar de modo a permitir a identificação da nova variedade.

Por distinguibilidade deve-se entender características relevantes que diferenciem o cultivar dos demais já conhecidos de acordo com os marcos agrotécnicos que serão definidos por cada legislação. (BARBOSA, 2003a: 735)

Ser homogêneo<sup>175</sup> significa apresentar variabilidade mínima das características que individualizaram o cultivar quando produzidos em escala industrial. Seria uma estabilidade a ser verificada para uma produção em larga escala. O fator comercial fica evidente neste requisito.

A Estabilidade<sup>176</sup> exigida refere-se à manutenção das características singulares nas gerações seguintes. Como a proteção é deferida por um prazo razoável, não haveria sentido proteger algo que não é passível de manutenção. Não haveria, portanto, uma

---

na coleção de referência ou descrição precisa em uma publicação. As características que possibilitam a definição e a distinção de uma variedade precisam ser capazes de permitir o seu preciso reconhecimento e descrição.

<sup>173</sup> É o caso da lei brasileira e suíça. No caso da lei de cultivar brasileira, mesmo havendo comercialização ainda há possibilidade de proteção desde que a primeira comercialização haja ocorrido há no máximo 10 anos da data do pedido de proteção.

<sup>174</sup> Esse caso é tratado pela lei francesa.

<sup>175</sup> A UPOV define homogeneidade como no artigo 6ºc “A variedade deve ser significativamente homogênea, tendo em vista aspectos particulares de sua reprodução sexuada ou propagação vegetativa.”

<sup>176</sup> Art 6º.d daUPOV “A variedade deve ser estável no que se refere às suas características essenciais, quer dizer, ela precisa se manter verdadeira em sua descrição após reprodução ou propagação repetida, ou quando o melhorista tiver definido um ciclo particular de reprodução de multiplicação, no final de cada ciclo.”

nova variedade para se comercializar. Seria uma mutação não controlada e não transmissível às outras gerações. Neste caso, não se pode solicitar a proteção por cultivar. Por último, deve-se estabelecer uma denominação específica para as variedades passíveis de proteção, com o objetivo de identificar a nova variedade.

Outro ponto relevante a se destacar no texto da UPOV diz respeito aos direitos conferidos aos detentores do cultivar. A revisão de 1991 assegurou a proteção por mais de um sistema, de forma diversa da que havia sido acordada no texto de 1978. Assim, uma mesma variedade pode ser protegida por cultivar (UPOV) e por patentes caso esta seja de reprodução assexuada.

Ao titular do direito melhorista é conferido um certificado de proteção ao cultivar. Trata-se de um direito de propriedade imaterial, portanto, exclusivo, que garante ao titular o direito de impedir que este seja produzido e comercializado sem a sua autorização.

A proteção por cultivar, diferente da patente, garante o “privilégio do agricultor”, ou seja, permite campos de replantio que possibilitam ao agricultor a produção de suas sementes pagando *royalties* apenas na compra destas. Entretanto, diante do desenvolvimento de variedades com a tecnologia *terminator*, ou seja, aquela em que não há a possibilidade do cultivar se reproduzir, o “privilégio do agricultor” foi diminuído. A revisão de 1991 objetivou reafirmar os direitos de melhorista, ampliando a exclusividade do titular para importação e exportação dos cultivares.

No tocante ao tempo deferido para o direito exclusivo, ele dependerá do texto da UPOV adotado pelo país. Sendo o texto da revisão de 1978, o prazo mínimo de 15 anos, alongando para 18 anos no caso das videiras, das frutíferas, das florestais e ornamentais. Na revisão de 1991, os prazos foram ampliados para 20 e 25 anos respectivamente.

A co-existência do sistema da UPOV com o sistema de patente foi permitida pela revisão de 1991. Entretanto, poucos são os Estados que adotam os dois mecanismos de proteção de forma simultânea, a exemplo dos EUA. A maioria não permite a patente de plantas em si, utilizando a proteção por cultivar.

Explicitado o sistema *sui generis* definido pelo TRIPS, passa-se para análise do instituto da patente para invenções biotecnológicas.

### 2.5 Requisitos para concessão de material biotecnológico

O sistema de patentes foi construído para proteção de qualquer invenção humana. Parte de seu sucesso pode ser creditada à exigência de apenas 3 requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, que não definiam nem limitavam a patenteabilidade para produtos de novas áreas tecnológicas. Por essa razão, o sistema se manteve diante das revoluções tecnológicas. Dessa forma, não se delimitou, *a priori*, quais campos seriam passíveis de patenteamento. Portanto, nas normas de propriedade intelectual não havia impedimentos diretos à propositura de pedidos de patentes na área biotecnológica.

De fato, a primeira patente biotecnológica foi concedida a Pasteur em 1873 sobre “uma levedura livre de germes orgânicos de doença, como artigo de manufatura.”<sup>177</sup> Assim, com mais ênfase na década de 70, quando os resultados das pesquisas começaram a despontar e com estes, os pedidos de patentes, passou-se a discutir se as invenções biotecnológicas poderiam ser objeto de patentes. Em outras palavras, poderia o homem se apropriar da vida? A legislação de patentes realmente conferiria essa faculdade?

Para responder a essas perguntas é interessante compreender como a matéria foi analisada pelos tribunais. Em razão de o desenvolvimento destas tecnologias terem

---

<sup>177</sup> US 141 072.

disputado principalmente nos EUA e alguns países da Europa, as decisões que serão analisadas referem-se aos judiciários daquelas regiões. Como se estudará adiante, as decisões proferidas pela Suprema Corte Americana e pelo Tribunal administrativo do Escritório de patentes europeu<sup>178</sup> tiveram grande importância para o sistema de patentes. Isso porque, antes da elaboração de lei e guias de condutas a serem seguidos pelos escritórios de patentes, os casos chegaram ao judiciário.

As inovações biotecnológicas apresentaram um processo de incorporação semelhante nas suas diversas áreas de atuação: primeiro, eram negadas pelos Escritórios de Patentes, questionadas nas Cortes até alcançarem as Supremas Cortes dos países que interpretaram os requisitos de modo a abranger estas inovações. Diante da decisão, o Escritório de patentes do país reformava o guia de condutas de modo a incorporar a interpretação autorizada. A partir de então a concessão de patentes para aquela modalidade passava a ser admissível e aplicável.

A análise deste tópico foi dividida por critérios de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Em cada um destes, buscou-se apresentar como o requisito era aplicável no caso dos microorganismos, plantas, animais e genes humanos. Para tanto, utilizou-se dos argumentos apresentados nos casos ditos como paradigmáticos para a jurisprudência e doutrina.

### **2.5.1 Novidade**

O questionamento central acerca da novidade nas inovações biotecnológicas está centrado na possibilidade de um produto isolado da natureza ser considerado novo. A novidade de um invento está relacionada com a publicidade anterior, ou seja, não deve ter

---

<sup>178</sup> Trata-se do *Technical Board of Appeal of the EPO*, que funciona como tribunal administrativo de segunda instância do Escritório de patentes europeu.

sido divulgada de modo a permitir que os especialistas da área tomem conhecimento sobre o fato. Para se determinar a existência de um invento, deve-se ter identificado um problema, e a invenção deve ser um meio para solucioná-lo.

A discussão sobre material biológico nos EUA foi travada ainda na década de 40, quando foi permitido o patenteamento de produtos biológicos isolados<sup>179</sup>. Em 1948, a Suprema Corte afirmou que a patente para bactérias havia sido indeferida, não em razão de elas serem material biológico, mas por a patente não ser nova nem possuir atividade inventiva. Tratou-se do caso *Funk Bros Seed Co v. Kalo Inoculant Co*<sup>180</sup> em que se apresentou a possibilidade da concessão de patentes para materiais modificados. O tribunal decidiu que uma mistura de diferentes cepas de bactérias com uma certa função não poderia ser considerada nova e que cada bactéria continuava funcionando como naturalmente foi concebida<sup>181</sup>. Esta decisão, ao afirmar que: “a combinação das espécies não produzia nenhuma bactéria nova, nenhuma mudança nas seis espécies de bactérias nem ampliação da sua utilidade” serviu de base para o caso *Comissário Diamond vs Chakrabarty*, que autorizou a primeira patente para organismos vivos<sup>182</sup>.

Sob a égide da lei americana de patentes de 1952, que incluiu o critério da novidade como requisito de patenteabilidade, outro caso importante foi decidido: *Merk & Co*

---

<sup>179</sup> No caso *Parke-Davis & Co v. H.K.Mulford & Co*, em 1942 o tribunal confirmou a patente sobre a adrenalina isolada das glândulas supra-renais de um animal.

<sup>180</sup> 333 U.S. 127

<sup>181</sup> Nesse sentido se manifestou o Tribunal: “The qualities of these bacteria, like the heat of the sun, electricity, or the qualities of metals, are part of the storehouse of knowledge of all men. They are manifestations of laws of nature, free to all men and reserved exclusively to none. He who discovers a hitherto unknown phenomenon of nature has no claim to a monopoly of it which the law recognizes. If there is to be invention from such a discovery, it must come from the application of the law of nature to a new and useful end.[...] The combination of species produces no new bacteria, no change in the six species of bacteria, and no enlargement of the range of their utility. Each species has the same effect it always had. The bacteria perform in their natural way. Their use in combination does not improve in any way their natural functioning. They serve the ends nature originally provided and act quite independently of any effort of the patentee. [...] Since we conclude that the product claims do not disclose an invention or discovery within the meaning of the patent statutes, we do not consider whether the other statutory requirements contained in 35 U.S. C. 31, 35U.S.C.A. 31, R.S. 4886 are satisfied.” 333 U.S. 127

<sup>182</sup> Este caso será analisado no tópico referente aos microorganismos.

v. *Olin Mathieson Chemical Corporation*<sup>183</sup>. O caráter inovador da decisão foi reconhecer que substâncias isoladas da natureza seriam passíveis de patenteamento.<sup>184</sup> A justificativa para concessão fundamentava-se no fato de que no texto da lei não havia nenhuma proibição sobre produtos da natureza quando estes eram novos e úteis. O fato de a patente ser originária do isolamento de um recurso da natureza não invalidaria o pedido, uma vez que todas as patentes conferidas, de algum modo, adviriam da natureza, não sendo a patente questionada diferente. Sobre o fato de a patente versar sobre um produto isolado, foi decidido que os processos de “extração, concentração e purificação de materiais naturais não excluem a patenteabilidade.” Portanto, a partir desse caso, ficou assentado que era considerada matéria patenteável produtos advindos do isolamento de substâncias encontradas na natureza sem modificações.

Com esta mesma perspectiva, no caso *Bergstrom*, 427 F 2d 1394, 166 USPQ 256 (CCPA 1970), foi decidido que “por definição, materiais puros necessariamente diferenciam-se de materiais menos puros e impuros, e se os últimos forem os únicos existentes e disponíveis como padrão de referência forçosamente os materiais ‘puros’ são novos em relação a estes.” (Decisão *In re Bergstrom*, 427 F 2d 1394, 166 USPQ 256 (citado por RAYOL, 2003:51) Dessa forma, quando o estado puro não é encontrado na natureza, o produto originário do processo de purificação poderia ser patenteado. Essa decisão foi um precedente que permitiu o patenteamento de proteínas e seqüências genéticas. (RAYOL, 2003, 51p)

Do exposto, os casos acima conduziram à discussão do tema apenas para os requisitos de concessão, reafirmando o caráter técnico do sistema de patentes. Esse posicionamento excluiu a análise do caráter ético do patenteamento de material biológico nas

---

<sup>183</sup> 253 F.2d 156, 161, 163.

<sup>184</sup> Discutia-se a possibilidade de patenteamento da vitamina B12. *Olin Mathieson* questionava o fato da *Merk* ter apenas isolado, não havendo atividade inventiva no processo. Argumentava-se que a *Merk* não havia inventado a vitamina B12 e, portanto, a patente não deveria ser concedida

decisões seguintes. O patenteamento de substâncias isoladas alcançou a Europa e Japão após a permissão do sistema americano.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) também se manifestou sobre esse questionamento, confirmando a recepção dessa interpretação no sistema internacional de patentes. A OMPI defende que, não tendo sido divulgado, o produto não perderia a novidade apenas por ter sido isolado. Assim dispõe:

“Um produto que não tenha sido divulgado ao público de modo suficiente antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de patente em que se reivindique, mas que é parte não separada de certo material preexistente, **não se considerará que constitui uma descoberta ou que há ausência de novidade apenas porque faça parte não separada do material preexistente.** (OMPI WO/INF/30-II, grifo nosso)

Na União Européia, a diretiva 98/44/CE, no artigo 3, determina os requisitos de patenteabilidade para análise do pedido de uma invenção biotecnológica: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Ao fazê-lo não estabeleceu nenhum outro requisito para análise que comportasse a peculiaridade do material. Reconheceu também que os produtos isolados da natureza são passíveis de patenteamento, mesmo que estes produtos não apresentem diferenças com aqueles encontrados no estado natural. Assim dispõe:

Art.3 1. Para efeitos da presente diretiva, **são patenteáveis as inovações novas que impliquem uma atividade inventiva e sejam suscetíveis de aplicação industrial**, mesmo quando incidam sobre um produto composto de matéria biológica ou que contenha matéria biológica ou sobre um processo que permita produzir, tratar ou utilizar matéria biológica.

2. Uma matéria biológica isolada do seu ambiente natural ou produzida com base num processo técnico que pode ser objeto de uma invenção, mesmo que pré-exista no estado-natural. (grifo nosso)

De forma contrária, a legislação brasileira proíbe taxativamente a concessão de patentes para produtos isolados, para seres vivos, genoma e processos biológicos naturais. A lei 9.279/96 artigo 10, IX lista o que não será considerado invenção para os efeitos da lei:

“O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

Novidade é, portanto, algo que não possa ser encontrado naquele estado na natureza. Em outras palavras, uma substância será considerada nova nos sistemas jurídicos que permitem o patenteamento de material biológico, desde que a forma do material que se apresenta no pedido não se encontre de forma idêntica na natureza. Nesse sentido, o isolamento da substância que se apresenta no seu estado normal misturada a outras e nunca no estado puro é considerada nova. Em se tratando de material não isolado, este só será considerado novo caso seja modificado a ponto de não existir outro idêntico na natureza. Somado a isto, perde-se a novidade diante da divulgação antes do depósito do pedido, como ocorre com as outras invenções. Tecidas algumas considerações sobre a definição de novidade dos principais sistemas patentários, serão analisados os casos específicos de alguns produtos biotecnológicos que por suas características singulares merecem tratamento diferenciado.

### *2.2.1.1 Microorganismos*

O histórico dos pedidos de patentes para microorganismos foi marcado por negativas de diferentes Escritórios de Patentes. Estas decisões eram contestadas e analisadas pelo judiciário dos Estados segundo os critérios de patenteabilidade. Os pedidos e ações foram negados até o caso *Diamond vs. Chakrabarty*<sup>185</sup>.

A negativa para patenteabilidade destes materiais foi afirmada pela Alta Corte da Irlanda, que decidiu que o isolamento de um fungo e o seu cultivo não poderia ser

---

<sup>185</sup>No caso *Diamond vs Chakrabarty*, tratou-se de um pedido de patente para uma bactéria geneticamente modificada. O pedido foi negado pelo USPTO que à época era dirigido pelo Comissário Diamond. Chakrabarty foi a pesquisadora que desenvolveu a bactéria questionada. Foi o primeiro caso da aceitação de uma patente para organismo vivo.

patenteável, uma vez que o fungo não havia sido criado<sup>186</sup>. (SHERWOOD, 1992, p.56) Na Austrália, o caso teve a mesma solução, mas é convém salientar que a patenteabilidade poderia ter sido aceita caso fosse produzido um novo fungo com propriedades úteis, “por meio de um processo microbiológico controlado pelo homem”. (SHERWOOD, 1992, p.56) Nos EUA, no caso Funk Bros Seed Co v. Kalo Inoculant Co,<sup>187</sup> não foi concedida a patente em razão das cepas de bactérias não serem consideradas novas. É interessante ressaltar que a decisão foi no sentido de as bactérias já existirem na natureza, e não das funções dessas bactérias serem conhecidas.

Do exposto, as decisões antes do caso Diamond vs Chakrabarty deixavam claro que os indeferimentos dos pedidos ocorriam em razão de os materiais não serem diferentes daqueles encontrados da natureza. Havia, portanto, uma abertura se o material fosse geneticamente modificado. Neste caso, em particular, pleiteava-se a patente para uma bactéria cuja função era decompor petróleo. O pedido havia sido negado pelo USPTO sob a justificativa de que microorganismos são produtos da natureza e como tais não seriam patenteáveis pela lei norteamericana. Tendo como referência o caso Funk Bros Seed Co v. Kalo Inoculant Co, a Suprema Corte entendeu que: “Aqui, em contraste, o titular da patente produziu uma nova bactéria com características notavelmente diferentes de qualquer uma encontrada na natureza e tendo uma potencial utilidade. Sua descoberta não é manufatura da natureza, mas sua própria; dessa forma, ela é uma matéria patenteável.”(447 U.S. 303) Ficava confirmado que o microrganismo geneticamente modificado era de fato uma invenção. A novidade estava assentada no fato de não existir na natureza uma bactéria com aquelas características.

---

<sup>186</sup> Caso Rank Hovis Mcdougall, FRS 588, 1978.

<sup>187</sup> 333 U.S. 127

O TRIPS especificamente determinou que, no caso dos microorganismos os Estados-membros deveriam garantir a proteção patentária. Tratou-se da afirmação internacional da decisão Suprema Corte Americana no caso *Diamond v. Chakrabarty*. No ano de 1980, entrou em vigor o Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos, que facilitou o processamento do pedido de patente.<sup>188</sup>

Entretanto, quanto à determinação da novidade para microorganismos apontam-se duas dificuldades técnicas para verificação: 1. “Não disponibilidade de documentação técnica” 2. O fato do depósito do objeto não garantir a conformidade deste com as reivindicações ou se este não sofreu algum tipo de mutação. (BARBOSA, 2003a, p.603). Em outras palavras, não se catalogaram todos os microorganismos e mesmo aqueles que o foram não necessariamente serão caracterizados de modo a ser individualizado. Associado a isto, a publicidade que deveria ser dada ao invento de modo a incentivar novas invenções fica prejudicada pelo fato de o acesso aos microorganismos ser limitado e a descrição do relatório integrante do pedido muitas vezes não servir para a produção de outro microorganismo como o patenteado. De fato, restringe-se a publicidade à acessibilidade do material depositado. Desse modo, a publicidade que promoveria outras inovações apresenta limitações quando comparado com às fontes documentárias. (BARBOSA, 2003a, p.438). Com efeito, além de constituir um problema na determinação da novidade, a peculiaridade do material reduz a função do relatório descritivo como incentivador de novas invenções.

### *2.2.1.2 Plantas*

---

<sup>188</sup> Sobre depósito de materiais biológicos ver: WEITZ, David J The biological deposit requirement: a means of assuring adequate disclosure. In Berkeley Technology law journal. Disponível em: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8/Weitz.pdf>

Os sistemas que permitem o patenteamento de plantas constituem exceção no regime. A maioria dos Estados-membros restringe seus ordenamentos à proteção por cultivar.

Na União Européia, a EPC (Convenção de Patente Européia) determinou no artigo 53 b que estão excluídos da patenteabilidade: “as variedades vegetais ou as raças animais bem como os métodos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais [...]” Esse artigo foi interpretado no caso *transgenic plant/Novartis II*. Questionava-se<sup>189</sup> a possibilidade de se patentear não uma variedade específica de planta, conforme proibia o artigo 53b, mas variedades de plantas com um gene exógeno específico. Foi decidido que: “Uma reivindicação na qual variedades de plantas específicas não são individualmente reivindicadas não está excluída da patenteabilidade de acordo com 53 (b) do EPC, mesmo que possa abranger variedades de plantas.” Foi permitido, portanto, que: “se o pedido de patente reivindicasse uma modificação genética que [pudesse] ser introduzida em diferentes espécies de plantas, e não em uma espécie específica, este pedido poderia ser concedido.” (RAYOL, 2003, p.53) Portanto, seria concedida a patente para o gene exógeno que poderia, por sua vez, ser aplicado em diversas variedades vegetais. Entretanto, na prática, como não se pode separar o gene da planta modificada, assegurou-se indiretamente o patenteamento de plantas na União Européia.

Em razão desta decisão, o *guidelines for patent examination* da UE especificou essa interpretação, determinando no artigo 3.4.1 que não seria concedida patente se a reivindicação estivesse orientada para uma planta ou variedades de plantas. Contudo, se a

---

<sup>189</sup> Um dos questionamentos do caso G 1/98 “Does a claim which relates to plants but wherein specific plant varieties are not individually claimed ipso facto avoid the prohibition on patenting in Article 53(b) EPC even though it embraces plant varieties? p.4.

invenção se referir a plantas e animais e se sua realização técnica não estiver restrita a uma variedade particular de planta ou animal, a invenção é patenteável.

Nos EUA, existem três tipos de proteção para plantas: A lei de patentes de 1930, para variedades assexuadas, o estatuto de patentes de 1952, que permite o patenteamento de plantas geneticamente modificadas e a lei de proteção de variedade de planta de 1970 que protege a variedade por cultivar.

Dessa forma, para os fins deste tópico, a novidade será analisada conforme o Estatuto de patentes e a lei americana de patentes de plantas. Para a lei, o critério da novidade deve ser interpretado como ausência de divulgação. Portanto a variedade de reprodução assexuada que fosse reivindicada não poderia ter sido descrita no estado da técnica. No tocante ao Estatuto da patente, a idéia de novidade deve estar associada à modificação genética que possibilitou a “criação” de uma nova variedade que deve, por conseguinte, ser distinta das encontradas na natureza.

Em resumo, a análise do critério novidade no que tange às plantas engloba a verificação da existência de anterioridade no estado da técnica e a prova de que se trata de uma nova variedade.

### *2.2.1.3 Animais*

A patenteabilidade de animais constituiu exceção no regime jurídico de patentes, estando os Estados integrantes desobrigados de proteger tais inovações. Por essa razão, se verá, a seguir, como o critério novidade foi interpretado na Europa e EUA onde se permite o patenteamento de animais geneticamente modificados.

O fundamento da proteção de animais nos EUA reside na modificação genética que importe em uma nova utilidade. O precedente que permitiu a patenteabilidade de animais no sistema americano foi o caso *Ex parte Allen*<sup>190</sup>. Neste, foi decidida a possibilidade de patenteamento de uma ostra que havia sido geneticamente modificada para alterar o número de cromossomos. Diante da decisão, o USPTO editou um documento intitulado *Animals – patentability*, 1077, em 1987, no qual afirmava que seriam considerados patenteáveis, segundo o 35 U.S.C. 101, os organismos vivos multicelulares não humanos e que não fossem de ocorrência natural, incluindo animais. O caso que mais chamou atenção, entretanto, foi o *oncomouse* ou rato de Harvard em que foi admitida a patente para um rato modificado geneticamente para desenvolver uma predisposição ao câncer.

Na Europa, a patenteabilidade de animais, segundo o EPC, estaria proibida por força do artigo 53b. Entretanto, a conclusão do caso *transgenic plant/ Novartis II* permitia a patente para a modificação genética que pudesse ser inserida em mais de uma espécie, desde que não se reivindicasse uma raça ou animal específico. O caso do *oncomouse* também foi questionado no Escritório de Patentes Europeu (EPO). A reivindicação apresentada no pedido era: “um animal mamífero não humano, cujas células germinativas continham a seqüência ativa do oncogene.” Diante desta reivindicação o EPO indeferiu, em 1989, o pedido com base no artigo 53b da EPC. Da decisão houve apelação em 1990, ficando assentados que a proibição à concessão de patentes referia-se a raças ou variedades de animais, não se aplicando para animais *per se*, como era o caso do *oncomouse*.

Da análise dos casos acima, conclui-se que tanto na Europa quanto nos EUA a novidade nos pedidos de patentes para animais está condicionada, assim como nas plantas, à

---

<sup>190</sup> 2 USPQ 2d 1425.

verificação de divulgação anterior e ausência de uma espécie com as características idênticas na natureza.

#### 2.2.1.4 Genes Humanos<sup>191</sup>

O patenteamento de seqüências do DNA humano é resultado do mapeamento pelo Projeto Genoma Humano iniciado em 1990 pelo Governo norte-americano. O projeto contou com a participação de vários países e com a empresa privada Celera. O pedido de patentes pelo NHI- Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos- um ano após o início do projeto, ou seja, durante um estágio inicial da pesquisa em que os resultados ainda não poderiam indicar a função de cada gene marcou uma mudança de atitude da comunidade científica sobre a matéria. Como dito anteriormente, os EUA não eram o único país a pesquisar o sequenciamento genético humano. Assim, a solicitação de patentes representou uma proteção de um futuro mercado. Sendo deferidos direitos exclusivos sobre aquele material, as pesquisas comerciais e os produtos deles advindos necessitariam de licenças por parte dos titulares. Assim, a proteção deste material era considerada uma medida estratégica.

Diante desse pedido, outros institutos de pesquisa solicitaram patentes para as seqüências em que trabalhavam, como foi o caso no Reino Unido do Medical Research Council. A França, que também desenvolvia pesquisas sobre o DNA, foi contrária ao patenteamento, alegando ser o genoma matéria inapropriável.

---

<sup>191</sup> Sobre o assunto ver: BERGEL, Salvador Darío. Patentamiento de genes y secuencias de genes *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 8, p. 31-57, enero/jun., 1998; . KIRBY, Michael. Intellectual property and the human genome (part I) *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 13, p. 127-145 enero/jun. 2001; PRADA, Juan Luis Iglesias. La patenteabilidad de los genes humanos. *Revista del Derecho e Genoma humano*, p. 105-126/ 1995.

BERGEL, Salvador Darío. Patentamiento de material genético humano: implicaciones éticas y jurídicas. *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 15, p. 35-64, jul/dic 2001; THAMBISETTY, Sivaramjani. Human Genome Patents and Developing countries. Study paper 10. University of oxford. Disponível em: [http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study\\_papers/10\\_human\\_genome\\_patents.pdf](http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study_papers/10_human_genome_patents.pdf) ; THOMAS, Sandy. *The ethics of patenting DNA*. Nuffield Council on Bioethics. Acesso em: 03.03.05 Disponível em: <http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0803.pdf>

A UE, onde reside grande parte das indústrias de biotecnologia e farmacêutica, diante das discussões sobre a possibilidade de patenteamento de seqüências de genes humanos buscava conciliar os interesses de suas indústrias e as questões morais envolvidas. A Diretiva 44/98/CE, apesar de reconhecer que o corpo humano não era matéria patenteável, admite que as seqüências de DNA, até as parciais, poderiam sê-lo. Assim dispõe o artigo 5

1. O corpo humano, nos vários estágios de sua constituição e do seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um dos seus elementos, incluindo a seqüência parcial de um gene, não podem constituir invenções patenteáveis.

2. Qualquer elemento isolado do corpo humano ou produzido de outra forma por um processo técnico, incluindo a seqüência ou seqüência parcial de um gene, pode constituir uma invenção patenteável, mesmo que a estrutura desse elemento seja idêntica à de um elemento natural.

No caso, a apreciação quanto à novidade da seqüência genética no EPO deve estar restrita à divulgação anterior. O fato de ser idêntica à natural, não exclui a novidade. Esse entendimento se estende a outros materiais biológicos. O fato da apropriação de parte da estrutura humana não modifica a interpretação do requisito da novidade.

Nos EUA, a questão não encontrou óbices porque o isolamento de substâncias biológicas já vinha sendo considerado como novidade. Na verdade, argumenta-se que na natureza as seqüências de DNA não se encontram isoladas, mas inseridas em outras estruturas. Portanto, a seqüência isolada não encontra similar naquele estado na natureza. No Brasil, a patente para seqüências de DNA é proibida.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Lei n. 9.279/96, artigo 9º: “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: ...IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

### 2.5.2 Atividade inventiva

A atividade inventiva das inovações biotecnológicas está em se demonstrar que a ação humana foi indispensável para o resultado. No direito americano este requisito é intitulado como não-obviedade. Portanto, a solução apresentada para o problema não pode ser óbvia para os especialistas na área. Nesse sentido, diferencia-se da novidade que só verifica se as informações ou produto já haviam sido divulgados. A atividade inventiva analisa se houve atuação humana não óbvia para alcançar aquele novo resultado. No caso das inovações biotecnológicas, não haveria atividade inventiva em um organismo que tenha sofrido uma mutação sem a interferência humana. É necessária, portanto, a demonstração de como se alcançou o resultado e sua possibilidade de repetição.

Em se tratando dos produtos isolados da natureza, que são passíveis de patenteamento nos EUA, Europa e Japão, por exemplo, a atividade inventiva estaria no processo de extração e purificação. Abaixo se apresentam as possíveis etapas para se alcançar um produto isolado, que implique escolha de procedimentos que influenciam diretamente no sucesso da operação e na análise da existência de atividade inventiva.

“[...]Os processos de isolamento de substâncias ativas e substâncias ativas isoladas também são geralmente, consideradas invenções. Os pesquisadores que atuam nessa área sabem que a determinação de métodos e condições que preservem, ao máximo, as características originais não é, na maioria dos casos, trivial. A obtenção de extratos a partir de plantas é oriunda de um processo de extração, no qual a identificação do melhor solvente, a maneira como este será aplicado ao sólido e outros detalhes, como técnicas de moagem, calcinação, prensagem e cromatografia, são fatores importantes na definição da eficiência da extração. (MACEDO et alii, 2001, p.43, grifo nosso)

O que se questiona quanto ao patenteamento das substâncias isoladas é que o processo poderia ser patenteado, mas o produto resultante não teria atividade inventiva agregada. Esse ponto foi debatido no caso *Merk & Co v. Olin Mathieson Chemical*

Corporation<sup>193</sup>, apresentado acima, que permitiu, nos EUA, a concessão de patentes para substâncias isoladas. Também é permitido, diante da diretiva 98/44/CE artigo 3.2, na Comunidade Européia. Entretanto, esse posicionamento não é seguido por vários países como Brasil e Índia.

### *2.2.2.1 Microorganismo*

A atividade inventiva reside no fato de que por conta de uma interferência humana pré-determinada foi gerada uma modificação genética relevante no microorganismo de modo a diferenciá-lo e singularizá-lo dentre os outros microorganismos da mesma espécie. No caso *Funk Bros. Seed Co v. Kalo Inoculant Co*, a atividade inventiva, ou melhor, não-obviedade segundo o critério americano, não foi preenchida no pedido de patente. O que de fato havia sido feito no pedido, segundo o Tribunal, foi que, diante da identificação de características normais das bactérias, estas foram reunidas de modo a alcançar um resultado mais vantajoso. Não haveria pois, invenção em se descobrir princípios naturais em si mesmo sem que nenhuma nova característica fosse incorporada às bactérias em questão.<sup>194</sup> Esta decisão abriu a possibilidade de patenteamento de microorganismos desde que modificados, ou seja, que apresentassem uma função diferente daquela que era desempenhada pelo microorganismo no seu estado natural.

Diante do pedido de patenteamento de uma bactéria modificada, como foi o caso *Diamond v Chakrabarty*, a Suprema Corte entendeu que a atividade inventiva estava presente já que a “nova” bactéria desempenhava uma função diferente do que era esperado no seu estado natural. Além disso, tal função foi decorrente de uma interferência humana. Essa

---

<sup>193</sup> 253 F.2d 156, 161, 163.

<sup>194</sup> Nesse sentido, o tribunal decidiu: There is no way in which we could call it such unless we borrowed invention from the discovery of the natural principle itself. That is to say, there is no invention here unless the discovery that certain strains of the several species of these bacteria are non-inhibitive and may thus be safely mixed is invention. But we cannot so hold without allowing a patent to issue on one of the ancient secrets of nature now disclosed. All that remains, therefore, are advantages of the mixed inoculants themselves. They are not enough.” 333 U.S. 127

bactéria diferenciava-se das outras existentes na natureza, em razão de uma intervenção humana. Essa justificativa foi responsável pela aceitação posterior das patentes de microorganismos do Regime jurídico de patentes via TRIPS.

#### 2.2.2.2 Plantas

Conforme já afirmado anteriormente, dos países desenvolvidos, apenas os EUA admitem diretamente o patenteamento de plantas. Dessa forma, a análise aqui feita será restrita ao sistema americano.

O USPTO tem atrelado o conceito de não-obviedade para patente de plantas assexuadas com o conceito de distinguibilidade. (MACEDO et alii, 2001, p.53) Assim, sendo provadas as características<sup>195</sup> distintivas, se poderia conceder a patente. No caso do Estatuto da patente, a não-obviedade teve como precedente o caso *Chakrabarty*<sup>196</sup>. Nesse sentido, a modificação genética de uma semente é reconhecida como produto patenteável desde que tal semente apresente modificações em relação às plantas encontradas na natureza.

A existência de diversos regramentos sobre concessão de direitos de propriedade intelectual no tocante às plantas é resultado da sua não adequação como matéria patenteável à época. Essas modificações não eram consideradas como invenção. Como já se

---

<sup>195</sup> Macedo et alii (2001, p. 55) lista algumas características que distinguiriam a planta: “ Modo característico de crescimento e ocorrência, imunidade a doenças, resistência ao frio, à seca, ao calor, ao vento ou a condições adversas do solo, cor da flor, da folha, do fruto, ou do caule, flavor, produtividade, incluindo qualidades especiais (*ever-bearing*), no caso das frutas; qualidades de estocagem; perfume; forma e facilidade de reprodução assexuada.” (MACEDO et alii, 2001: 55)

<sup>196</sup> Assim a Suprema Corte Americana decidiu no caso *J. E. M Ag Supply Inc Vc Pionner Hi-Bred International Inc*: “As this Court recognized over 20 years ago in *Chakrabarty*, [447 U. S., at 308](#), the language of §101 is extremely broad. "In choosing such expansive terms as 'manufacture' and 'composition of matter,' modified by the comprehensive 'any,' Congress plainly contemplated that the patent laws would be given wide scope." *Ibid*. This Court thus concluded in *Chakrabarty* that living things were patentable under §101, and held that a manmade micro-organism fell within the scope of the statute. As Congress recognized, "the relevant distinction was not between living and inanimate things, but between products of nature, whether living or not, and human-made inventions." *Id.*, at 313.”

explicitou, a possibilidade de se patentear “seres vivos” só foi definida em 1980. As inovações no setor agrícola não podiam esperar tanto. Por esta razão, os EUA possuem hoje três sistemas diferentes de proteção que podem coexistir numa mesma planta. Diante da proteção por cultivar ser posterior à lei de patentes de plantas e ao estatuto da patente, o J.E.M Ag Supply questionou na Suprema Corte Americana a patente de uma semente produzida pela empresa Pioneer. Alegava que sendo de reprodução sexuada ela não deveria ser patenteada, mas estar protegida por cultivar, sistema de propriedade intelectual iniciado pela Lei de proteção de variedade de planta de 1970, que era mais específica que o Estatuto de Patentes. A Corte decidiu que a patenteabilidade era permitida e que a existência de outra lei sobre a matéria não indicava a vontade do Congresso de revogar os sistemas de proteção anteriores.

#### *2.2.2.3 Animais*

No tocante a animais, a forma de análise da atividade inventiva do pedido nos EUA e UE foi uma consequência das justificativas aceitas pelos casos precedentes referentes a plantas e microorganismos.

Entretanto, no Canadá a atividade inventiva em animais geneticamente modificados foi analisada no caso das patentes sobre o rato de Harvard pela Suprema Corte. Anteriormente, a patente havia sido indeferida pelo Escritório de Patentes Canadense. Dessa decisão, houve apelação, e o Tribunal Federal e Apelação do Canadá confirmou o indeferimento da patente, sob a alegação de que não havia controle sobre todas as características do animal e sobre sua reprodução. O Tribunal dividiu o processo em duas fases: a inserção do gene cancerígeno no óvulo fertilizado e a gestação do animal no “útero” hospedeiro. Na primeira, haveria atividade inventiva, mas na segunda não haveria controle do homem sobre o desenvolvimento do animal, e, por esse motivo, esta etapa não poderia ser considerada invenção.

Mais uma vez, a Universidade de Harvard apelou da decisão, e finalmente em 2000 o Tribunal Federal de Apelação entendeu que o controle sobre todas as características do rato não constituíam um requisito para sua patenteabilidade. Além disso, afirmou que o *oncomouse* era de fato uma “*composition of matter*” conforme determinava a lei.

A aceitação da patente foi contestada novamente, só que agora na Suprema Corte do Canadá foi decidido que o *oncomouse* não poderia ser patenteado por não ser considerado uma invenção, e que a lei não havia determinado a concessão de patentes para formas de vida mais complexas<sup>197</sup>. A justificativa baseava-se no conceito de manufatura e “*composition of matter*” que seriam elementos para se verificar a invenção. Assim decidiu:

**No contexto da definição de "invenção", não parece razoável supor que o inventor combinou ou misturou os vários ingredientes.** Devido ao fato de que a tecnologia pela qual se produz um rato predisposto ao câncer envolver a injeção de um gene cancerígeno em um óvulo fertilizado, o óvulo geneticamente modificado pareceria ser entendido como "a substância [ a ] ou a preparação dada pela combinação ou pela mistura de vários ingredientes" ou como "ação ou maneira de dar forma a um todo. . . montando diversas peças ". Entretanto, não segue desse modo que o próprio *oncomouse* pode ser compreendido em tais termos. Injetar o gene cancerígeno em um óvulo fertilizado é, [invenção] mas no caso de um rato predisposto ao cancer, o processo pelo qual um ovo fertilizado se transforma em um rato do adulto é um processo complexo, com elementos que não requerem nenhuma intervenção humana. O corpo de um rato é composto de vários elementos ou substâncias, mas não consiste nos elementos ou nas substâncias que foram combinados ou misturados por uma pessoa. **Assim, eu não estou satisfeito que a frase "composição da matéria" inclua forma de vida mais elevada cujo código genético seja alterado nesta maneira.** [grifo nosso]

Essa decisão, na verdade, reconheceu que houve atividade inventiva em se inserir um gene em um óvulo fertilizado, contudo, não se poderia concordar que apenas esse

<sup>197</sup> Assim dispõe a decisão da Suprema Corte do Canadá: “The sole question in this appeal is whether the words “manufacture” and “composition of matter”, within the context of the *Patent Act*, are sufficiently broad to include higher life forms. It is irrelevant whether this Court believes that higher life forms such as the *oncomouse* ought to be patentable. The words of the *Patent Act* “are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”. Comparisons with the patenting schemes of other countries will therefore be of limited value. The best reading of the words of the Act supports the conclusion that higher life forms are not patentable.”

processo confira ao homem a criação ou invenção de uma outra forma de vida. De fato, a Suprema Corte entendeu que o patenteamento do *oncomouse* não se encaixava no conceito de manufatura e “composition of matter” que estava disposto na lei. Defendeu-se que não havia sido a vontade do Parlamento que estas expressões comportassem formas mais complexas de vida.

Dessa forma, um elemento de análise que antes não tinha sido considerado foi utilizado para também abranger animais. O fato de um gene ser inserido não pode conferir ao “inventor” deste gene a titularidade de todo um animal cuja reprodução e desenvolvimento se dará sem a interferência humana. Há que se ter, portanto, o controle de toda a invenção, sendo a modificação de apenas um gene insuficiente para provar a atividade inventiva de modo a permitir a patente para todo um animal, como ocorreria na prática.

Entretanto, essa interpretação foi divergente entre os escritórios de patentes de países desenvolvidos, como EUA e União Européia, que concederam a patente. A justificativa residia no fato do animal modificado geneticamente apresentar uma função e características que o distinguia dos demais de sua espécie.

#### 2.2.2.4 Genes

Nos EUA, o isolamento da seqüência genética segue a interpretação desenvolvida no caso *Merk & Co v. Olin Mathieson Chemical Corporation* sobre a patenteabilidade da vitamina B12. O isolamento diferenciava o produto dos materiais encontrados na natureza.

Em um estudo comparativo sobre patentes em biotecnologias entre os três maiores escritórios de patentes, USPTO, EPO e JPO, foram analisadas algumas reivindicações comuns nos pedidos de patentes apresentados e aqui convém apresentar os

comentários do Escritório de patentes europeu sobre a concessão de patentes para seqüências genéticas adicionais, cuja função já era conhecida, ou esperada pelos especialistas da área:

*Prima facie*, a **estipulação rotineira de seqüências adicionais que têm a mesma função geral que as seqüências conhecidas pelo estado da arte de uma estrutura similar relacionada não é inventiva**. A não obviedade estrutural não é uma razão para aceitar uma etapa inventiva; as seqüências assim como todos compostos químicos restantes devem resolver um problema técnico em uma maneira não-óbvia para ser reconhecida como inventiva. [tradução livre, grifo nosso] (Trilateral Project B3b Mutual understanding in search and examination Report on Comparative study on biotechnology patent practices, 2001:43)

É esperado que utilizando determinada técnica de isolamento em uma determinada parte do DNA conhecido, se alcance uma seqüência X. Esta não poderia ser patenteada se apresentar a mesma função que é esperada pelo estado da técnica.

O problema na análise da atividade inventiva reside no fato de que uma seqüência genética pode desenvolver um elevado número de proteínas e substâncias que não poderiam ser previstas e reivindicadas no pedido de patente. Sendo concedida a patente, o desenvolvimento de produtos oriundos desta seqüência patenteada não solicitada nas reivindicações de forma direta pode vir a ser considerada como uma infração à patente.

Além disso, questiona-se a atividade inventiva no “desenvolvimento” deste “novo” produto. Os escritórios têm-se posicionado no sentido de que sendo óbvia a função da seqüência pleiteada, não será concedida a patente. A atividade inventiva, portanto, residiria na prova de uma função não óbvia para um ETS.

Nos EUA, o patenteamento de EST e produtos advindos foi questionado no caso *Amgen Inc v Chugai Pharmaceutical Co*<sup>198</sup>. Neste, solicitava-se o deferimento da reivindicação de uma seqüência de DNA que produzia uma proteína (erythropoietin) que

---

<sup>198</sup> 927 F2d 1200, 18 USPQ2d 1016 em 1991.

estimularia a produção de hemácias, ajudando do tratamento da anemia. A titular da patente da seqüência genética argüia a infração da patente pela Chugai e GI, que desenvolveu um produto com base na seqüência. O Tribunal decidiu, que apesar da reivindicação abranger toda a seqüência, a possibilidade de desenvolvimento do produto desenvolvido pela GI não estava descrito na reclamação. Assim, como no relatório descritivo da patente não havia meios para um especialista na área chegar a identificação das funções e estrutura da EPO desenvolvida pela GI, a reivindicação geral da Amgem Inc não poderia ser admitida. Essa decisão influenciou a análise das reivindicações sobre ETS no sentido de que não bastava a descrição da seqüência, mas se deveriam apresentar as funções que foram decodificadas<sup>199</sup> e diante das possibilidades apresentadas pela codificação da seqüência, o produto desenvolvido pela GI não era um resultado óbvio que seria alcançado a partir da patente da Amgem.

Outra decisão interessante na justiça americana sobre atividade inventiva foi dada em 1993 pela *In re Bell*.<sup>200</sup> Questionava-se a reivindicação de uma ETS que codificava a insulina fator de crescimento IGF. A Corte Federal de Apelação concentrou a decisão não no método de obtenção, mas na estrutura da seqüência. O USPTO havia negado a patente sob o argumento de que, uma vez que a seqüência do aminoácido é conhecida, o método de isolamento é óbvio. Entretanto, a Corte decidiu que havia inúmeras possibilidades de seqüências de nucleotídeos que poderiam codificar uma proteína específica. O isolamento e identificação da seqüência possuiriam atividade inventiva. A Corte deixou claro que não estava afirmando que um gene nunca seria óbvio se tivesse uma sequência de aminoácido

---

<sup>199</sup> Nesse sentido, Margareth Sampson se posicionou sobre os efeitos da decisão: “The court’s decision in *Amgen* significantly limits the ability of an inventor to protect a patented gene by claiming all possible biologically active variations of the gene’s DNA sequence. Thus, although an inventor may be able to write down the possible variations of a gene’s DNA sequence, unless the inventor can reliably predict the effect of the variations on the activity of the encoded protein, the inventor has no right to claim all biologically significant analogs of a gene.”

<sup>200</sup> 991 F2d 781 26 USPQsd 1529.

conhecida e que esta não era a situação presente no caso. De fato, diante das inúmeras possibilidades, a codificação da proteína naquele caso foi considerada uma invenção.

A atividade inventiva para seqüências de genes e do gene em si reside no seu isolamento nos países que permitem o patenteamento. A interpretação do requisito está adstrita aos precedentes proferidos nos casos de substâncias isoladas. O fato de ser material humano, estando, portanto, presente em todos os seres humanos não foi avaliado. Caso a patente seja utilizada de forma abusiva, caberá outra análise jurídica diferente daquela restrita aos requisitos e que deve ser realizada para concessão.

### **2.5.3 Aplicabilidade Industrial**

A aplicabilidade industrial refere-se à possibilidade de fabricar e se produzir ou se utilizar do invento em qualquer tipo de indústria.<sup>201</sup> Nos Estados Unidos, esse critério tem uma outra denominação e escopo: utilidade. O invento deve apresentar uma solução útil. A utilidade não tem muitas vezes correspondência com a aplicabilidade industrial. O que se observa é que em se tratando de inovações biotecnológicas a idéia de utilidade é mais factível. Portanto, o pedido deve apresentar a função definidora da invenção como solução de um problema técnico. Sob essa perspectiva é que os Escritórios de patentes europeu, americano e japonês têm interpretado esse requisito.

#### *2.2.3.1 Microrganismos*

No tocante aos microorganismos, não se verificaram nos casos anteriores ao Chakrabarty, problemas em se determinar a utilidade. Tanto nos casos Funk Bros. Seed Co v. Kalo Inoculant Co, quanto no caso do fungo analisado pela Alta Corte da Irlanda e pelo Comissário de patentes australiano, o fundamento da negação do pedido não estava na ausência de utilidade, mas na determinação da atividade inventiva. Assim, a depender da

---

<sup>201</sup> Utiliza-se aqui o conceito de aplicabilidade industrial constante na Lei brasileira n. 9.279/96.

utilidade da inovação, há a relativização dos outros requisitos. Nesse sentido, o fato da bactéria Chakrabarty degradar petróleo podendo ser um instrumento para despoluir o meio ambiente foi considerado uma utilidade relevante e influenciou a concessão da patente.

#### 2.2.3.2 *Plantas*

A utilidade dos resultados obtidos com a modificação genética em relação às plantas, diferentemente do que ocorreu com os animais, impulsionou a formação de um *sistema sui generis* para aqueles Estados que não previam uma proteção diversa. O valor comercial destas “invenções” pode ser verificado pela existência de sistemas diferenciados de modo a contemplar a proteção para seus diversos usos.

Nos EUA, por exemplo, caso o produto principal do cultivo de planta seja uma flor, como esta não está abarcada pela proteção da Lei de Patentes de Plantas, ela só poderia ser patenteada pelo Estatuto de 1952. Assim, a depender do objetivo econômico da produção da planta a proteção solicitada será diferente.

No que se refere ao Estatuto, a utilidade só seria reconhecida, como nos outros casos, se a invenção apresentasse uma solução a um problema como, por exemplo, uma flor sem espinhos, mais resistente ao frio ou calor. Pelo sistema da UPOV, o requisito utilidade é apresentado sob a denominação de homogeneidade e estabilidade da nova variedade. Assim, a utilidade estaria na possibilidade de manutenção das características da nova variedade em escala comercial.

#### 2.2.3.3 *Animais*

A utilidade da invenção foi uma das justificativas da *Technical Board of Appeal of the EPO* para conceder uma patente cuja aplicação infligiria sofrimento a um

animal. Isso porque a técnica consistia em inserir um gene que tornaria o rato predisposto ao câncer. Foi alegado que diante da utilidade da invenção como um dos instrumentos de pesquisa para o combate ao câncer, este seria um mal necessário. Nesse sentido, o critério utilidade quando preenchido integra os argumentos favoráveis à concessão da patente.

#### 2.2.3.4 Genes

A aplicabilidade industrial para invenções que impliquem genes requer a prova da utilidade concreta das seqüências. O mero isolamento não preenche esse requisito. A análise deste material se intensificou com a apresentação dos resultados do Projeto Genoma Humano.

Diante destes resultados, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NHI) solicitou patentes para várias seqüências de genes recém-descobertas. O pedido não foi aceito em razão da ausência de utilidade. À época, apenas o mapeamento havia sido realizado. Não era possível identificar as funções de cada seqüência nem a utilidade. Portanto, não era possível nem a identificação do problema nem a indicação da “invenção” como solução. Diante desse fato, os escritórios de patentes passaram a exigir que a utilidade do invento fosse apresentada de forma concreta de modo a permitir uma identificação precisa da seqüência. A diretiva 98/44/CE trouxe essa exigência de forma expressa, conforme se verifica abaixo:

**(23) Considerando que uma mera seqüência de DNA sem indicação de uma função biológica não contém qualquer ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável.** (grifo nosso)

Art 5.3 A aplicação industrial de uma seqüência ou de uma seqüência parcial de um gene **deve ser concretamente exposta** no pedido de patentes.

Sobre a matéria, o Escritório de patentes americano determinou que o critério da utilidade para seqüências de genes seria preenchido desde que estivesse expresso

no pedido que a utilidade do invento era específica, real e admissível. Ficavam afastados os pedidos que indicassem uma função genérica e impossível de ser testada por um especialista médio no assunto. Exigia-se, por conseguinte, que no pedido fossem apresentados: um método de testes capaz de identificar a função e a descrição deste de modo a permitir que o invento pudesse ser testado por outros.

Dessa forma, para ser concedida a patente, a função de cada seqüência deverá ser apresentada de forma concreta e explícita, de modo a tornar exequível futuramente a criação de um produto. Além disso, a utilidade deve ser definida para que o relatório descritivo da seqüência patenteada possa permitir ao especialista identificar e testar a função reivindicada pela patente.

#### **2.5.4 Ofensa à moralidade e ordem pública**

A possibilidade de exclusão da patenteabilidade em razão de ofensa à ordem pública e à moralidade é permitida pelo TRIPS. Contudo, os conceitos de moralidade e ordem pública e o que poderia contrariar esses preceitos não foram definidos. Trata-se de uma exceção sem finalidade e, por isso, dificilmente aplicável.

No caso *Diamond v Chakrabarty*, onde foi concedida a primeira patente sobre um ser vivo, apesar da decisão favorável ter-se dado por 5x4, os votos dissidentes não abordaram a questão. Os juízes contrários justificaram seus votos pelo fato de que a lei não previa esta possibilidade.

O caso que trouxe o tema à discussão, de certa forma, foi o *oncomouse* em processo submetido ao *Technical Board of Appeal of the EPO*, a corte administrativa do

Escritório de patentes europeu. A corte reconheceu que a Convenção Européia de Patentes determina que a patente não seria concedida sendo verificada ofensa à ordem pública. Contudo, afirmou que a ofensa deveria ser concreta, o que na opinião do *Technical Board of Appeal* não estava provada. Para ser configurada a ofensa, haveria a necessidade de se provar que a invenção representava risco ao meio ambiente. Seria o caso de uma modificação genética que pudesse provocar danos à cadeia alimentar. Na análise do caso, a Corte afirmou que não existia esse risco. Alegou-se ainda que a invenção impelia propositadamente sofrimento ao animal. Não seria admissível a proteção de uma invenção cujo objeto fosse a modificação genética para provocar o desenvolvimento de câncer no rato. Tal argumento foi afastado pela Corte diante dos possíveis benefícios advindos dos resultados dos testes no animal modificado geneticamente.

Sobre a mesma patente, a Suprema Corte do Canadá afastou a possibilidade de negar uma patente sobre os argumentos morais ou possibilidades dos produtos patenteados constituírem risco ao meio ambiente. Foi afirmado que não seria papel do judiciário essa aferição, mas do Parlamento.<sup>202</sup>

Do exposto, o indeferimento de uma patente sob a justificativa de ofensa à ordem pública não é aplicada no regime jurídico de patentes, apesar de ser previsto. A necessidade de se provar a existência de risco ao meio ambiente ou à saúde é apresentada como possível interpretação ao que representaria a ofensa à ordem pública. Contudo, estes

---

<sup>202</sup> Assim consta no parágrafo 80 da decisão: “First, we all probably have strong views that certain activities or things should be regulated. Some say contraceptive devices should not be patented because their use is immoral and unregulated. Others might wish to deny patents to environmentally risky chemical compositions for which, in their view, there is no adequate regulation. On the other hand, others feel that the use of potentially dangerous inventions like explosives and firearms should not be regulated. I do not think patents should be denied as a protest against perceived shortcomings in regulatory structures. The opponents of such patents should address themselves to Parliament, not the courts. As Rand J. commented in *Commissioner of Patents v. Winthrop Chemical Co.*, [1948] S.C.R. 46, at p. 57.”

conceitos não têm sido analisados pelos judiciários dos países onde as patentes biotecnológicas têm sido concedidas.

Dessa forma, apesar da doutrina questionar o caráter ético, principalmente na concessão de patentes para material humano, a jurisprudência tem-se eximido de analisar a moralidade do patenteamento destas inovações em detrimento da utilidade dos inventos e da importância econômica destes.

## *2.6 A importância dos precedentes da justiça americana e europeia*

A ampliação do objeto patenteável para materiais biológicos foi sendo construída por precedentes dos Estados desenvolvidos. É fato que, antes das mudanças ou criações de novas leis, há a interpretação do judiciário para as normas postas de acordo com os valores da época. Nisto reside a aplicação da lei.

No tocante à proteção de tecnologias, a permissão do patenteamento de matérias antes não aceitas gera expectativas sobre o procedimentos de outros Escritórios de Patentes. Há pressão por parte das indústrias nacionais que produzem tecnologias similares para que o Escritório de patentes do seu país reconheça a inovação como invento patenteável. Assim, o precedente de uma decisão do judiciário de um Estado acaba por influenciar e ditar modificações nos sistemas patentários de outros Estados desenvolvidos, que temem perder mercado caso não adote a “nova” interpretação.

Neste caso, EUA e União Europeia têm desempenhado esse papel em razão de abrigarem as maiores indústrias de biotecnologia e farmacêuticas, e de concentrarem a maior demanda por esses produtos. Ao conceder a patente, transmite-se a idéia de que aquele país incentiva as pesquisas naquela área, ou seja, haveria recompensa para os investimentos

dos “inventores”. Tal medida constituiria um mecanismo de políticas estratégicas de mercado e de “proteção” dos interesses das indústrias nacionais.

Dessa forma, a incorporação das invenções biotecnológicas tem percorrido o seguinte caminho: Precedente da justiça americana → alteração no guia de boas condutas do USPTO → questionamento no escritório de patentes europeu → Modificação das diretivas da Comunidade ou apenas do guia de boas condutas do EPO → Proposta de ampliação nos foros internacionais OMPI e OMC → e diante da dificuldade de aprovação da ampliação, já que grande parte dos Estados-membros não produz tecnologia → Acordos bilaterais sobre investimentos, comércio com cláusulas de propriedade intelectual.

Do exposto, os precedentes concedidos pelos judiciários americano e europeu têm ditado as normas que passam a integrar o regime jurídico de patentes. Isso não ocorre de imediato, mas é o primeiro passo para a incorporação da nova tecnologia. A seguir, esse processo será analisado.

### *2.7 O processo de incorporação das inovações biotecnológicas*

A existência de um regime de propriedade intelectual é fundamentada na redução das diferenças legislativas dos Estados. A revisão de Acordos e a criação de outros têm por objetivo ampliar o que deveria ser considerado “apropriável.” No caso da biotecnologia, os avanços alcançaram apenas os microorganismos e variedades vegetais. Por essa razão, a discussão sobre o reconhecimento dos direitos do inventor para genes, animais e plantas ainda está na pauta das negociações.

Em virtude da necessidade de consenso do Conselho TRIPS para a propositura de alteração e sendo os países não produtores nem adaptadores de tecnologia a maior parte dos

integrantes da OMC, a ampliação da matéria patenteável encontra resistência para sua aprovação.

Apesar deste fato, estamos diante de um novo momento de expansão da propriedade intelectual, e o campo biotecnológico tem sido um dos responsáveis por impulsionar esta revisão. É válido salientar que este processo ainda está em andamento, sendo, portanto, um cenário sujeito a alterações. Longe de se fazer uma previsão sobre o que ocorrerá, objetiva-se identificar a evolução das discussões sobre a patenteabilidade das inovações biotecnológicas que permeiam as negociações para um TRIPS-plus até a presente data.

As discussões no âmbito do TRIPS não têm evoluído no sentido de incorporar a proteção para o setor biotecnológico. Por essa razão, a estratégia adotada pelos países desenvolvidos tem sido a realização de acordos bilaterais versando sobre investimentos e propriedade intelectual. Assim, países, que antes seriam contrários à expansão do objeto patenteável, não deverão se opor à discussão nos foros internacionais da OMPI e principalmente a OMC caso já tenham incorporado padrões mais severos internamente.

Dessa forma, já assegurada a ampliação do Acordo TRIPS em seu território, estes países em desenvolvimento e menos desenvolvidos que assinaram os Acordos bilaterais, além de não se oporem, buscarão a aprovação dessas medidas para os demais, uma vez que não desejam arcar com os custos sozinhos.

Abaixo, segue uma tabela interessante da UNCTAD demonstrando a velocidade com que esses acordos estão sendo negociados. Por esta, também se pode identificar os países que foram pressionados para assinatura de Acordos bilaterais, incluindo matéria de propriedade intelectual sobre o setor biotecnológico. A tabela apresenta os dados sob uma perspectiva Norte-Sul. Sendo considerados norte: Estados Unidos, União Européia, Suíça, e Canadá e os países do sul sendo divididos por três blocos: África e Oriente médio, Ásia e

Pacífico e, finalmente, América Latina e Caribe. Esta forma de apresentação identifica os Estados desenvolvidos e suas respectivas zonas de influência.

Observa-se também que os dois grandes atores no processo são os Estados Unidos e a União Européia e que o reconhecimento da proteção por cultivar tem sido a área que tem obtido maior êxito. Seria um primeiro passo, para adaptar as legislações nacionais a posteriores ampliações.

Alguns comentários são pertinentes quanto aos dados apresentados. Em relação à matéria verifica-se que a maior parte das cláusulas envolvendo propriedade intelectual estão inseridas em acordos comerciais. Seria uma das contrapartidas dos países do Sul.

Tabela: Acordos bilaterais e regionais assegurando compromissos para *standards* no TRIPS-plus sobre direitos de propriedade intelectual [atualizada pela autora] extraída da (UNCTAD, 2002:85-86)

África e Oriente Médio

Proponente do Norte	Contra-parte do Sul	Tipo de Acordo	Data	Cláusulas sobre TRIPS-plus
União Européia	Ex-colônias ACP	Comércio	2000	Compromisso para Patentes em invenções biotecnológicas
União Européia	Marrocos	Comércio	2000	Compromisso de participar da UPOV e do Acordo de Budapeste até 2004
União Européia	Autoridade Palestina	Comércio	1997	Compromissos de estabelecer padrões internacionais mais altos
União Européia	África do Sul	Comércio	1999	Compromisso para patentes em biotecnologia,
Estados Unidos	Tunísia	Comércio	1998	Compromisso de participar da UPOV e do Tratado de Budapeste até 2004
Estados Unidos	Jordania	Comércio	2000	Compromisso de assinar e implementar a UPOV em um ano e implementar parcialmente o Tratado de Budapeste; não excluir plantas e animais da lei de patentes
Estados Unidos	África Sub-Saariana	Comércio	2000	Benefícios comerciais na medida da extensão que os países estejam além do TRIPS

Ásia e Pacífico

Proponente do Norte	Contra-parte do Sul	Tipo de Acordo	Data	Cláusulas sobre TRIPS-plus
União Européia	ACP – Ex colônias	Comércio	2000	Compromisso para Patentes em invenções

	(África, Caribe e Pacífico)			biotecnológicas
União Européia	Bangladesh	Comércio	2001	Deve enviaar esforços para assinar a UPOV até 2006
Suíça	Vietnã	Propriedade intelectual	1999	Compromisso de assinar a UPOV até 2002
Estados Unidos	Camboja	Comércio	1996	Compromisso de assinar a UPOV
Estados Unidos	Corea	Propriedade intelectual	1986	Compromisso de assinar o Tratado de Budapeste
Estados Unidos	Mongolia	Comércio	1991	Compromisso de não excluir plantas e animais da lei de patentes
Estados Unidos	Singapura	Comércio	2003	Compromisso de assinar e implementar a UPOV e PCT
Estados Unidos	Sri Lanka	Propriedade intelectual	1991	Compromisso de não excluir plantas e animais da lei de patentes
Estados Unidos	Vietnã	Comércio	2000	Deve implementar e enviaar esforços para fazer parte da UPOV, deve providenciar a proteção por patentes para todas as formas de plantas e animais que não são variedades como também invenções que envolvam mais de uma variedade

#### América Latina e Caribe

Proponente do Norte	Contra-parte do Sul	Tipo de Acordo	Data	Cláusulas sobre TRIPS-plus
União Européia	ACP Ex colônias	Comércio	2000	Compromisso para Patentes em invenções biotecnológicas
União Européia	México	Comércio	2000	Compromisso de assinar o Acordo de Budapeste em três anos e de alcançar altos padrões internacionais
Estados Unidos	Países Andinos (ATPA)	Comércio	1991	Benefícios comerciais na medida da extensão que os países estejam além do TRIPS
Estados Unidos	Países do Caribe	Comércio	2000	Benefícios comerciais na medida da extensão que os países estejam além do TRIPS
Estados Unidos	Equador	Propriedade Intelectual	1993	Deveria estar de acordo coma UPOV caso não concedesse patentes para variedades vegetais
Estados Unidos	Nicarágua	Propriedade Intelectual	1998	Compromisso de ser membro da UPOV e não excluir plantas e animais da lei de patentes
Estados Unidos	Trinidad e	Propriedade	1994	Deve implementar e

	Tobago	Intelectual		envidar esforços para ser membro da UPOV
Estados Unidos e Canadá	ALCA	Comercio	Em negociação	A proposta dos Estados Unidos é a não exclusão para plantas e animais das leis de patentes, o texto da negociação atual contém diversas propostas para implementação da UPOV
Estados Unidos e Canadá	México (NAFTA)	Comércio	1994	Dever de implementar e ser membro da UPOV em dois anos
Estados Unidos	Chile	Comércio	2004	Envidar esforços para assinatura do PLT, e ser membro da UPOV até 2009. (No caso o Chile já é membro desde 1996)

Quanto ao período em que estes Acordos foram assinados, verifica-se que este processo se intensificou a partir da assinatura do TRIPS em 1994. Aquilo que não foi alcançado na Rodada do Uruguai tem sido conseguido por meio dos Acordos bilaterais e regionais.

Convém salientar que a maior parte destes Acordos refere-se à participação dos países do Sul na UPOV e no Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos. Nesse último, as disposições estão mais voltadas para procedimento do depósito do que reconhecimento de direitos substantivos em matéria de patentes. E como as patentes para microorganismos não podem ser excluídas pelos Estados-membros do TRIPS, não se pode afirmar que neste caso tratou-se de um TRIPS-plus.

O que de fato representou um TRIPS-plus foram as cláusulas de reconhecimento de patentes nas áreas em que são permitidas as exclusões, quais sejam, plantas e animais. Quando este compromisso não estava expresso, os Estados acordavam no estabelecimento de padrões mais altos para os direitos de propriedade intelectual para além do TRIPS.

A estratégia dos Acordos bilaterais tem obtido um considerável sucesso em relação ao cumprimento das obrigações assumidas quanto à propriedade intelectual no setor

biotecnológico. Os países, apesar de alguns terem ultrapassado o prazo acordado, assinaram a UPOV e o Tratado de Budapeste, conforme requerido. O México e o Chile assinaram a UPOV em 1997, Trinidad e Tobago em 1998, a Nicarágua em 2001, a Tunísia em 2003 e a Jordânia e Singapura em 2004. Do compromisso assumido quanto a do Tratado de Budapeste, a Coreia assinou em 1998, o México em 2001 e a Tunísia em 2004. Entre os Estados que ainda não se tornaram membros da UPOV, destacam-se o Marrocos e o Vietnã. Em relação ao Tratado de Budapeste, nem o Marrocos nem a Jordânia assinaram.

Dessa forma, observa-se que o reconhecimento de direitos de propriedade intelectual sobre invenções biotecnológicas tem sido promovido com relativo sucesso no sistema internacional por Acordos bilaterais realizados principalmente pelos EUA e UE.

Como visto no processo de reconhecimento dos produtos e processos farmacêuticos, tem-se observado tratamento similar às exceções da patenteabilidade dos produtos biotecnológicos. No caso dos produtos e processos farmacêuticos o reconhecimento foi alcançado via TRIPS que condicionava a entrada na OMC à assinatura do Acordo. Como os produtos biotecnológicos foram excluídos do Acordo, fala-se em TRIPS plus.

Entretanto, no reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual sobre produtos e processos farmacêuticos, a pressão ocorreu com a sobretaxação de principais produtos da pauta de exportação dos países em desenvolvimento, como foi o caso das medidas americanas sobre o Brasil. Contudo, essa prática viola os compromissos assumidos com a OMC, não podendo mais ser aplicada. A opção dos países desenvolvidos, portanto, tem sido a negociação de Acordos bilaterais. A pressão se faz não com a possibilidade de sobretaxação, mas no oferecimento de vantagens da entrada de produtos nos seus mercados, investimentos, financiamentos de obras, entre outros. A modificação dos métodos de pressão em razão da existência da OMC tem sido vantajosa para os países em desenvolvimento.

Assim, antes de se conseguir a alteração do TRIPS, os atores hegemônicos utilizam dos seus poderes de barganha ao inserir em Acordos bilaterais cláusulas que prevêem compromisso com padrões mais rigorosos de direitos de propriedade intelectual. Os países que não assinaram ficam compelidos a adotar normas mais abrangentes, quando o bloco dos países desenvolvidos juntamente com aqueles que assinaram os acordos bilaterais constituem maioria para aprovação da revisão do tratado na OMC. Esta tem sido a forma em que se tem dado a incorporação das inovações biotecnológicas no regime de propriedade intelectual.

## ***2.8 Considerações finais***

A incorporação das inovações biotecnológicas no regime jurídico de patentes tem ocorrido a despeito da maioria dos Estados membros não aceitarem. Isso porque a maioria não produz nem adapta tecnologia. Os Estados desenvolvidos, produtores de tecnologia, têm patenteado produtos e processos de origem biológica e solicitado revisões do regime no sentido de abarcar estas inovações.

O primeiro passo em prol da aceitação tem sido dado pelo judiciário dos países desenvolvidos que têm optado por uma análise restrita aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. Tal atitude reforça a idéia da existência do sistema de patentes como instrumento de medição do valor do invento pelo mercado. Dessa forma, excluem-se critérios que importem no exame da moralidade e dos bons costumes, que são muito vagos e raramente evocados. Este fato pode ser explicado pela necessidade de distinção dos direitos de propriedade intelectual dos privilégios reais.

A objetividade, portanto, fundamentou a criação do sistema. Assim, distinguir a patenteabilidade pelo setor em que a invenção será utilizada ou pelo material

empregado implicaria em modificações na estrutura do regime. Tal concessão só foi possível durante a CUP porque a função adotada pelo sistema à época era de incentivo à inovação. Portanto, a exclusão não estava relacionada a aspectos éticos, mas à política industrial.

Além disso, a patente sobre material biológico não autoriza abusos. O sistema possui mecanismos de controle que permitem a proteção dos interesses da sociedade em detrimento dos titulares da patente. Nesse sentido, a licença compulsória deve ser utilizada como meio de coibir práticas abusivas e anticoncorrenciais. Por essa razão, as potenciais conseqüências da conferência de patentes no setor biotecnológico não podem ser a causa de sua exclusão.

Dessa forma, passada a fase de aceitação interna das patentes em biotecnologia, os Estados desenvolvidos buscam sua incorporação no regime de propriedade intelectual. Inicia-se então a discussão dessa ampliação em foros multilaterais, no caso, OMPI e OMC.

As propostas apresentadas têm encontrado forte resistência dos países em desenvolvimento. Este posicionamento é reflexo não só dos custos com patentes, mas principalmente da ausência de trocas vantajosas para aceitação da ampliação da propriedade intelectual. Isso porque o preço cobrado pelos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos estaria na abertura de mercados para produtos agrícolas. Esta, por sua vez, implica na redução de subsídios agrícolas. Entretanto, os países desenvolvidos se negam à discussão deste tema, e os em desenvolvimento não têm demonstrado que podem aceitar algo diferente. Este fato ficou evidente com o fracasso da Conferência Ministerial de Cancun. Assim, nos foros multilaterais, os países desenvolvidos não estão dispostos a barganhar regras

mais abrangentes de propriedade intelectual pela redução de subsídios agrícolas. A estratégia tem sido a negociação de acordos bilaterais.

## CONCLUSÃO

O patenteamento de produtos de origem biotecnológica é resultado da ampliação do conceito de propriedade e da valorização do elemento intelectual na confecção dos produtos na sociedade informacional. Nesta perspectiva, a incorporação de matéria viva no sistema de patentes representou sua evolução e não implicou em modificações na estrutura básica. Portanto, a hipótese sobre a qual se iniciou este trabalho não se confirma.

A racionalidade do sistema se pauta por uma justificativa econômica que perdura diante da incorporação de novas tecnologias. Assim, o discurso da propriedade intelectual é fundamentado no incentivo à inovação cujos resultados seriam benéficos para toda a sociedade. O incentivo, por sua vez, é dado pela concessão de direitos exclusivos. Apesar do sistema ter nascido como instrumento de recompensa, este se expande e fortalece como mecanismo para medição do valor das invenções. Analisado sob essa perspectiva, o sistema adquire um caráter técnico. Como foi demonstrado no capítulo 2, não há certeza quanto à relação existente entre desenvolvimento tecnológico e concessão de patentes. Dessa forma, ao criar um instituto que passa para o mercado a valoração da invenção com base na necessidade do produto pela sociedade, a análise para a concessão de patentes desloca-se de bases subjetivas para critérios técnicos.

Portanto, as considerações éticas do patenteamento de material biológico não têm sido relevantes na análise do pedido, uma vez que apenas a novidade, a atividade

inventiva e aplicabilidade industrial seriam os requisitos acordados para a concessão. A visão é econômica, e não ética e moral. A contrariedade à moral e à ordem pública, previsões garantidas pelo sistema internacional de propriedade intelectual, ainda não foram utilizadas como fundamento para a exclusão destes materiais.

É importante ressaltar que o fato de uma patente ser concedida não implica na autorização para o produto ser posto à disposição no mercado, uma vez que se exige uma série de testes para que este seja consumido ou disseminado no meio ambiente. Essa análise é feita posterior a concessão da patente, não tendo relação direta para o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual.

O exame objetivo para concessão de patentes, realizada sobre critérios pré-definidos, é consequência da necessidade de afirmação do sistema internacional de patentes nos seus primórdios onde se visava o reconhecimento dos direitos intelectuais em detrimento dos privilégios reais discricionários e valorativos. O sistema internacional de patentes nasce com o fito de torná-lo objetivo, livre da idéia de privilégio e sim unguído pelo manto do direito.

Foi sobre bases econômicas e não éticas que o regime de propriedade intelectual foi erguido. Portanto, as exclusões, nas análises dos pedidos, dos aspectos morais e de possíveis ofensas à ordem pública, fazem parte da racionalidade do sistema. Assim, mesmo com o forte apelo moral que as patentes biotecnológicas apresentam, os tribunais têm-se negado a analisar a matéria sob essa ótica.

Tal modo de tratamento da questão é reflexo da sociedade informacional. Um sistema não poderia ser mantido, caso violasse frontalmente os valores da época. Por isso, a interpretação que tem sido dada ao patenteamento do material biológico desde os anos 70 representa as expectativas da sociedade. Assim, nas sociedades em que o capitalismo

informacional está mais desenvolvido, o índice de materiais patenteáveis é maior do que naqueles que ainda estão vivenciando a segunda revolução industrial.

Esse distanciamento tecnológico tem dificultado o reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual, principalmente no sistema de patentes, já que este instituto é considerado como instrumento de política de desenvolvimento industrial.

A hipótese na qual foi desenvolvido o presente trabalho referia-se à mudança no sistema de patentes em razão da ampliação do objeto patenteável para matéria viva. Contudo, uma análise mais profunda sobre o tema demonstrou que as estruturas do sistema de patentes não foram alteradas com a incorporação desta nova tecnologia. Isso porque os requisitos de análise permanecem, e a lógica que alimenta o sistema também.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABBOTT, Frederick *Compulsory licensing for public health needs: the TRIPS agenda at the WTO after the Doha Declaration on public health*, 2002 Disponível em: <http://www.geneva.quino.info/pdf/OP9%20Abbott.pdf>
2. ADIERS, Cláudia Marins. Importação paralelas e seus reflexos no direito contratual e concorrencial. *Revista da ABPI*, n. 64, p. 29-54, maio/jun. 2003 .
3. BARBOSA, Denis Borges. Licenças compulsórias: abuso, emergência nacional e interesse público. *Revista da ABPI*, n. 45, p. 3-22, mar./abr. 2000.
4. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual - Da convenção de paris ao patamar do novo milênio. *Revista ABPI*, n 52, maio/jun. 2001.
5. BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003b.
6. BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003a.
7. BARRAL, Weber *De Bretton Woods a Doha*. In Barral, W. (Org.). O Brasil e a OMC. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2002.
8. BASSO, Maristela. *O direito internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2000.
9. BECK, Ulrich. (1997) A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997.
10. BELL, Daniel. *O advento da sociedade pós-industrial*. São Paulo: Cultrix, 1997.
11. BERGEL, Salvador Darío. Patentamiento de genes y secuencias de genes. *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 8, p. 31-37, enero-jun. 1998.
12. BERGEL, Salvador Darío. Patentamiento de material genético humano: implicaciones éticas y jurídicas. *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 15, p. 35-64, jul./dic. 2001.
13. BOBBIO, Noberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. (BOBBIO et alli, 1995) *Dicionário de política*. 7. ed. Brasília, Universidade de Brasília, 1995.
14. BOYD, Karen I. Nonobviouness and the biotechnology industry: a proposal for a doctrine of economic nonobviouness. *Berkley Technology Law Journal* Vol 12, Fall 1997.

- Disponível em:  
<http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol12/Boyd/html/reader.html>
15. CAMBRÓN, Ascensión. El proyecto genoma humano y el derecho a la propiedad intelectual. *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 13, p. 79-102, jul./dic. 2000
  16. CANHOS, Dora Ann Lange. *Patentes em biotecnologia*. Campinas: FTPT "André Tosell", 1991.
  17. CAPELLA, Juan Ramón. *Fruto proibido: uma aproximação histórico-teórica ao estudo do Direito e do Estado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.
  18. CARVALHO, Antônio Paes de. Disponível em: Biotecnologia no Brasil e no Reino Unido: Possibilidades de Cooperação. Disponível em: [http://www.mre.gov.br/portugues/politica\\_externa/temas\\_agenda/ciencia\\_tecnologia/biotecnologia.asp](http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/temas_agenda/ciencia_tecnologia/biotecnologia.asp)
  19. CARVALHO, Nuno T. P From the Shaman's hut to the patent office: hoe long and winding is the road II? *Revista ABPI*, n. 41, p. 3-7, jul./ago. 1999b.
  20. CARVALHO, Nuno T. P Abuso dos direitos de patente - um estudo do direito dos Estados Unidos com referências comparativas ao direito brasileiro. *Revista ABPI*, 1994.
  21. CARVALHO, Nuno T. P From the Shaman's hut to the patent office: hoe long and winding is the road I? *Revista ABPI* n 40, p. 3-28, maio/jun. 1999a.
  22. CARVALHO, Nuno T. P. A função social da propriedade. In: *Anais do 6 encontro de propriedade intelectual e Comercialização de tecnologia*. Rio de Janeiro, p. 97-110, jul. 2003.
  23. CARVALHO, Nuno T. P. The primary function of patents. In *Journal of Law, technology & policy*. Spring, 2001
  24. CASTELLS, Manuel. *Era da Informação: economia, sociedade e cultura*. Vol II, O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999b.
  25. CASTELLS, Manuel. *Era da Informação: economia, sociedade e cultura*. Vol III *Fim de milênio*. São Paulo: Paz e Terra, 1999c.
  26. CASTELLS, Manuel. *Era da Informação: economia, sociedade e cultura*. Vol I A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999a.
  27. CHANG, Há-Joon. *Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica*. São Paulo: UNESP, 2004.
  28. CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. *Droit de la propriété industrielle*. 5<sup>ème</sup> éd. Paris: Dalloz, 1998.
  29. CONDON, Bradly J. *NAFTA, WTO and global business strategy: how AIDS, trade and terrorism affect our economic future*. Westport: Quorum books, 2002.

30. CORREA, Carlos M. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the TRIPS agreement and policy options*. New York: Zed books, 2000.
31. CORREA, Carlos M. Aperfeiçoando a eficiência econômica e a equidade pela criação de leis de propriedade intelectual. In VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade Intelectual*. 2005, no prelo.
32. CORREA, Carlos M. Quanta flexibilidade há para implementar no direito de patentes? In DAL RI JÚNIOR, Arno e OLIVEIRA, Maria Odete de. *O direito econômico em expansão: desafios e dilemas. Coleção direito, política e cidadania*. Ijuí: Unijúí, 2003.
33. CORREA, Carlos M; MUSUNGU, Sisule F. *The Wipo Patent agenda: the risks for developing countries*. South Centre, November, 2002.
34. COULANGES, Fustel de. *A cidade antiga*. São Paulo: Hemus, 1975.
35. DAL POZ, Maria Ester; SILVEIRA, José Maria. Direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: um novo papel. In *Anais do XXIII Simpósio de Inovação Tecnológica*, Curitiba, 2004.
36. DAVID, Paul A. (1992) *The evolution of intellectual property institutions and the Panda's Thumb*, 1992 Disponível em: <http://www.history.ox.ac.uk/ecohist/readings/ip/david1.doc>. Acesso dia 10.02.05
37. DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. In: \_\_\_\_\_ *A sociedade pós-industrial*. (Org.). 3. ed. São Paulo: Editora SENAC, 2000, p. 11- 97.
38. DIAS, José Carlos Vaz. Licença compulsória de patentes e o direito antitruste. *Revista da ABPI* n.54, p. 3-12, set./out. 2001.
39. DORNEY, Maureen S. (1990) Moore v. the regents of the University of California: balancing the need for biotechnology innovation against the right of informed consent. In *Berkley Technology Law Journal* Vol 5, Fall 1990. Disponível em: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol5/Dorney.pdf>
40. DOYNS, Kenneth W. *A History of the Early Patent Offices: The Patent Office Pony* Disponível em: <http://www.myoutbox.net/popstart.htm> Acesso em: 05.05.05
41. FISHER, Willian W. *The growth of intellectual property: a history of the ownership of ideas in the United States*. Acesso em: 04.02.05 Disponível em: <http://cyber.law.harvard.edu/property99/history.html>
42. FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. *Proteção de patentes de produtos farmacêuticos: o caso brasileiro*. Brasília: FUNARG/IPRI, 1993.
43. GALLINI, Nancy; SCOTCHMER, Suzanne. Intellectual property: When is it the best incentive system? *Department of Economics, UCB: Paper 303*, 2001. Disponível em: [http://ist-socrates.berkeley.edu/~scotch/G\\_and\\_S.pdf](http://ist-socrates.berkeley.edu/~scotch/G_and_S.pdf)

44. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
45. GANDELMAN, Marisa. *Poder e conhecimento na economia global*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2004.
46. GILPIN, Robert. (2002) *A economia política das relações internacionais*. Brasília: Universidade de Brasília.
47. GUIDDENS, Anthony. A vida em uma sociedade pós-tradicional. In: BECK, Ulrich; GUIDDENS, Anthony; LASH, Scott *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997
48. GUIDDENS, Anthony. *As conseqüências da modernidade*. São Paulo: UNESP, 1999a.
49. GUIMARÃES, Tomás de Aquino. (1998) Impactos socioeconômicos do patenteamento em biotecnologia: um estudo comparativo entre países de diferentes estágios de desenvolvimento econômico. *Cadernos de Ciência e Tecnologia*, Brasília, v. 15, p. 83-102.
50. HENRY, Claude. Of patents genes. *Flows of knowledge and intellectual property rights*. 2003 Disponível em: [http://wbln0018.worldbank.org/eurvp/web.nsf/Pages/Paper+by+Henry/\\$File/HENRY+DR+AFT.PDF](http://wbln0018.worldbank.org/eurvp/web.nsf/Pages/Paper+by+Henry/$File/HENRY+DR+AFT.PDF) Acesso em: 20 de maio de 2005.
51. HOEKMAN, Bernard M.; KOSTECKI, Michel M. *The political economy of the World Trading system: the WTO and beyond*. 2<sup>nd</sup> edition Oxford University press; 2001.
52. ITCSD. TRIPS council considers public health, biodiversity in Bridges weekly trade news digest Vol 8 n. 42 Disponível em: <http://www.ictsd.org/weekly/04-12-08/story1.htm>
53. KEOHANE, Robert O; NYE, Joseph S. (2001) *Power and interdependence* . 3. ed. Longman, 2001.
54. KIRBY, Michael. (2001)Intellectual property and the human genome (partI) *Revista de Derecho y Genoma humano*, n. 13, p. 127-145, enero/jun. 2001.
55. KRASNER, Stephen D. (Org.). *International regimes*. Ithaca: Cornell University press, 1983.
56. KUNTZ, Rolf.Locke. Liberdade, igualdade e propriedade. In *Clássicos do pensamento político*. Orgs. Célia Quirino, Cláudio Vouga e Gildo Brandão. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998.
57. KUSHAN, Jeffrey P. Protein patents and the doctrine of equivalents: limits of the expansion of patent rights. In *Berkley Technology Law Journal*. Vol 6, 1991 Disponível em: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol6/Kushan.pdf>
58. LALL, SANJAYA. (2001)*Indicators of the relative importance of IPRs in developing countries*. UNCTAD/ICTSD, November, 2001.

59. LASH, Scott. (LASH, 1997) A reflexividade e seus duplos: estrutura, estética, a comunidade. In. BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH Scott. *Modernização reflexiva :política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997.
60. LASH, Scott. A reflexividade e seus duplos: estrutura, estética, comunidade. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997
61. LEMLEY, Mark A. Ex ante versus ex post justifications for intellectual property. Disponível em: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=494424](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=494424)
62. LOCKE, John.*Dois tratados sobre o governo*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
63. MACEDO, Maria F. G.; MULLER, Ana Cristina; MOREIRA, Adriana. *Patenteamento em biotecnologia. Um guia prático para os elaboradores de pedidos de patente*. Brasília: Embrapa, 2001.
64. MACHULP, Fritz. *An economic review of the patent system*. Study No. 15, Subcomm. Patents, Trademarks and Copyrights of the U.S. Senate Judiciary Comm., 1-2, 20-21, 44-45, 76-80: 1958.
65. MACPHERSON, C. B. *Teoria do individualismo possessivo de Hobbes até Locke*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
66. MAY, Christopher. *A global political economy of intellectual property rights: the new enclosures?* London: Routledge, 2000.
67. MIRANDA, J. Pérez Miranda. *Derecho de la propiedad industrial y derecho de la competencia*. 3. ed. México: Editorial Porrúa, 2002.
68. MONTEIRO, João Paulo. A ideologia do leviatã Hobbesiano. In *Clássicos do pensamento político*. Orgs. Célia Quirino, Cláudio Vouga e Gildo Brandão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.
69. PENROSE, Edith T. *La economía del sistema internacional de patentes*. México, Siglo Veintiuno Editores, 1974.
70. PIPES, Richard. *Propriedade e liberdade*. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2001.
71. PLATIAU, Ana Flávia. Governança Global para o acesso a recursos genéticos e da repartição de benefícios: rumo a um regime internacional? In VARELLA, Marcelo Dias e PLATIAU, Ana Flávia (Orgs.). *Diversidade Biológica e conhecimentos tradicionais*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004,.
72. POLANYI, KARL. *A grande transformação: as origens da nossa época*. Rio de Janeiro: Campus 2000.

73. POSNER, Richard; LANDES, Willian M. *The political economy of intellectual property law*. Disponível em: [http://www.aei.org/docLib/20040608\\_Landes.pdf](http://www.aei.org/docLib/20040608_Landes.pdf) Acesso em: 26.02.05
74. PRADA, Juan Luis Iglesias. La patenteabilidad de los genes humanos. In *Revista del Derecho e Genoma humano*, p. 105-126, 1995.
75. RAYOL, Alice. Tendências de exames dos pedidos de patente na área da biotecnologia. *Revista ABPI*, n.63, p. 49-56, mar./abr. 2003.
76. RIFKIN, Jeremy. *O século da biotecnologia: a valorização dos genes e a reconstrução do mundo*. São Paulo: Makron Books, 1999.
77. ROSENAU, James N; CZEMPIEL, Ernst-Otto. *Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial*. Brasília: UNB, 2000.
78. RYAN, Michael P. Knowledge diplomacy: global competition and the politics of intellectual property. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1998
79. SAMPSON, Margaret. The Evolution of the Enablement and Written Description Requirements Under 35 U.S.C. § 112 in the Area of Biotechnology. *Berkley Technology Law Journal*. Vol 15, Fall, 2000. Disponível em: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol15/sampson.pdf>
80. SANTOS, Sílvio César Machado dos. *Melhoria da equidade no acesso aos medicamentos no Brasil: os desafios impostos pela dinâmica da competição extra-preço*. [Dissertação de Mestrado]. Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública, 2001.
81. SCHUMPETER, J.A. *A Teoria do desenvolvimento econômico*. São Paulo: Abril, 1982.
82. SHERMAN, Brad; BENTLY, Lionel. *The making of modern intellectual property law : the British experience, 1760-1911* Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
83. SHERRILL, Henry K. As importações paralelas na Lei n. 9.279, de maio de 1996, e o Mercosul. In *Revista da ABPI* n. 25, p. 23-38, nov./dez. 1996.
84. SHERWOOD, Robert M. *Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico*. São Paulo:Universidade de São Paulo, 1992.
85. SMITH, Adam. *A Riqueza das nações*. Coleção Os economistas. Volume I - 1996 São Paulo: Nova Cultural, 1996.
86. STIGLITZ, Joseph E. Políticas de desenvolvimento no mundo da globalização. Seminário organizado pelo BNDES, *Desenvolvimento e globalização: perspectivas para as nações*, p. 333-356.
87. TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes - conflito Brasil X EUA sobre propriedade intelectual*. Paz e Terra, 1993.

88. THAMBISETTY, Sivaramjani. *Human Genome Patents and Developing countries*. Study paper 10. University of Oxford. Disponível em: [http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study\\_papers/10\\_human\\_genome\\_patents.pdf](http://www.iprcommission.org/papers/pdfs/study_papers/10_human_genome_patents.pdf)
89. THOMAS, Sandy. *The ethics of patenting DNA*. Nuffield Council on Bioethics. Acesso dia 03.03.05. Disponível em: <http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0803.pdf>
90. TOFFLER, Alvin. *A terceira onda*. Rio de Janeiro: Record, 1997.
91. TOURAINE, Alain. *Crítica da modernidade*. Petrópolis: Vozes, 1994.
92. UNCTAD (2003) Solução de Controvérsias. Organização Mundial do Comércio: TRIPS. Nova York e Genebra.
93. UNCTAD/ICTSD. TRIPS development: Resource Book, 2005. Disponível em: [http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex\\_update.htm](http://www.iprsonline.org/unctadictsd/ResourceBookIndex_update.htm)
94. UNCTAD/ICTSD.(2002) Intellectual property and development. Policy discussion paper, 2002. Disponível em: [http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/policypaper\\_sept02.pdf](http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/policypaper_sept02.pdf)
95. USPTO. (2001)*Trilateral Project B3b Mutual understanding in search and examination Report on Comparative study on biotechnology patent practices*, 2001. Disponível em: [http://www.uspto.gov/web/tws/B3b\\_reachthrough.doc](http://www.uspto.gov/web/tws/B3b_reachthrough.doc)
96. VARELLA, Marcelo Dias. *Propriedade intelectual de setores emergentes: biotecnologia, fármacos e informática: de acordo com a Lei n. 9.279 de 14-5-1996*. São Paulo: Atlas, 1996.
97. VARELLA, Marcelo Dias. Tipologia de normas sobre o controle do acesso aos recursos genéticos. In VARELLA, Marcelo Dias e PLATIAU, Ana Flávia (Orgs.) *Diversidade biológica e conhecimentos tradicionais*. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
98. VARELLA, Marcelo. *O Direito internacional econômico ambiental* Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
99. VARELLA, Marcelo Dias. (2004b) The WTO, intellectual property and AIDS: case studies from Brazil and South África. In *The journal of world intellectual property*, vol 7, n. 4, p. 523-547, July 2004 b 523-547.
100. WALTERSCHEID, E.C. (1998) *Thomas Jefferson and the patent act of 1793*. Essays in history, volume 4, Publicado pelo Corcoran department of history at the University of Virginia, 1998. Disponível em: <http://etext.lib.virginia.edu/journals/EH/EH40/walter40.html> Acesso dia 03.05.05
101. WATSON, Jason O. A history of United States Patent Office. Disponível em: <http://www.m-cam.com/~watsonj/usptohistory.html> Acesso dia 05.05.05
102. WEITZ, David J The biological deposit requirement: a means of assuring adequate disclosure. In *Berkeley Technology law journal* Disponível em: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol8/Weitz.pdf>

103. WOLF, Maria Thereza. O que o Brasil perde por não considerar como invenção o material biológico isolado da natureza. *In Revista da ABPI*, n. 63, p. 46-56, mar./abr. 2003.

# Livros Grátis

( <http://www.livrosgratis.com.br> )

Milhares de Livros para Download:

[Baixar livros de Administração](#)

[Baixar livros de Agronomia](#)

[Baixar livros de Arquitetura](#)

[Baixar livros de Artes](#)

[Baixar livros de Astronomia](#)

[Baixar livros de Biologia Geral](#)

[Baixar livros de Ciência da Computação](#)

[Baixar livros de Ciência da Informação](#)

[Baixar livros de Ciência Política](#)

[Baixar livros de Ciências da Saúde](#)

[Baixar livros de Comunicação](#)

[Baixar livros do Conselho Nacional de Educação - CNE](#)

[Baixar livros de Defesa civil](#)

[Baixar livros de Direito](#)

[Baixar livros de Direitos humanos](#)

[Baixar livros de Economia](#)

[Baixar livros de Economia Doméstica](#)

[Baixar livros de Educação](#)

[Baixar livros de Educação - Trânsito](#)

[Baixar livros de Educação Física](#)

[Baixar livros de Engenharia Aeroespacial](#)

[Baixar livros de Farmácia](#)

[Baixar livros de Filosofia](#)

[Baixar livros de Física](#)

[Baixar livros de Geociências](#)

[Baixar livros de Geografia](#)

[Baixar livros de História](#)

[Baixar livros de Línguas](#)

[Baixar livros de Literatura](#)  
[Baixar livros de Literatura de Cordel](#)  
[Baixar livros de Literatura Infantil](#)  
[Baixar livros de Matemática](#)  
[Baixar livros de Medicina](#)  
[Baixar livros de Medicina Veterinária](#)  
[Baixar livros de Meio Ambiente](#)  
[Baixar livros de Meteorologia](#)  
[Baixar Monografias e TCC](#)  
[Baixar livros Multidisciplinar](#)  
[Baixar livros de Música](#)  
[Baixar livros de Psicologia](#)  
[Baixar livros de Química](#)  
[Baixar livros de Saúde Coletiva](#)  
[Baixar livros de Serviço Social](#)  
[Baixar livros de Sociologia](#)  
[Baixar livros de Teologia](#)  
[Baixar livros de Trabalho](#)  
[Baixar livros de Turismo](#)