

A Licença Compulsória de Propriedade Intelectual no Direito Americano

Denis Borges Barbosa e Sérgio Reis (2001)

| | |
|--|-----------|
| <i>A exploração de uma patente pelo governo norte-americano.....</i> | <i>2</i> |
| <i>A Questão do “March-in rights”</i> | <i>4</i> |
| <i>Energia Nuclear e Poluição do Ar.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Licença Compulsória sobre variedades de planta.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Licenças Compulsórias no âmbito do Direito da Concorrência</i> | <i>7</i> |
| <i>Projetos de Lei norte-americanos versando sobre a licença compulsória</i> | <i>10</i> |

A política industrial dos mais variados países no que se refere ao sistema de patentes tem como um de seus objetivos determinar a exploração do objeto de um privilégio. Surgem, no entanto, para os casos aonde os interesses do titular de tal privilégio divergem do interesse social, mecanismos de indução do uso das patentes. Como exemplos de mecanismos de indução podemos citar a caducidade e as licenças compulsórias.

A licença compulsória - por determinar limitações ou, por vezes, até mesmo a perda de um privilégio -, terá um tratamento largo e delicado nos mais variados ordenamentos jurídicos do mundo. Para introduzir o tema, podemos citar o ordenamento brasileiro que estabelece na Seção III, artigos 68 a 74, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 – “LPI”) cujas regras serão o parâmetro definidor de tal questão no Brasil.

Licença compulsória na sistemática jurídica norte-americana

A legislação norte-americana relativa a patentes, o Título 35, do U.S. Code, dispõe sobre várias questões relacionadas a patentes; tal Título, porém, não aborda a questão da licença compulsória - dando a falsa impressão de que tal fenômeno não existe na legislação norte-americana. No entanto, ao se analisar de forma mais ampla o ordenamento americano, pode-se observar que a licença compulsória será abordada em várias leis, dentro dos mais variados assuntos, tanto no que se refere ao direito patentário, como em relação ao direito autoral e aos cultivares.

Há, portanto, uma multiplicidade de casos de licença compulsória em leis que tratam de matérias específicas. Como exemplos, que virão a ser abordados oportunamente, podemos citar:

1. a possibilidade de licença compulsória de invenções de produtos associados a energia atômica para fins pacíficos ou
2. a possibilidade de licença compulsória de invenções de produtos relacionados a prevenção de poluição do ar

3. a licença compulsória estará presente em textos legais que abordam a proteção da variedade de plantas
4. a licença compulsória também estará presente em textos legais que abordam certas questões de direito autoral.

Fora do campo estritamente da lei oriunda do Poder Legislativo, a licença compulsória tem sido extensamente elaborada como instrumento de criação judicial como instrumento de correção às disfunções da concorrência empresarial.

Uma vez que a questão da licença compulsória não é abordada na lei de patentes norte-americana, pode-se fazer uma observação interessante no sentido de que tal questão estará, aparentemente, fora da competência da autarquia norte-americana responsável pela concessão de patentes, o United States Patents and Trademark Office (“USPTO”). Tal presunção legal foi confirmada em consulta telefônica¹ ao USPTO, que por sua vez também nos informou que uma vez que seja instaurado qualquer procedimento administrativo ou judicial requerendo a licença compulsória de uma patente, por exemplo, o USPTO se mantém completamente neutro não participando da contenda.

Desta forma, o USPTO jamais julgará ou participará de questionamentos a respeito de licenças compulsórias. Radicalmente diferente do sistema brasileiro que nas disposições acerca de tais licenças na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96) deixa amplo espaço para a atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o ente administrativo que concedeu a patente, decidir se poderá ser licenciada compulsoriamente uma determinada invenção.

A responsabilidade pela concessão das licenças compulsórias estará diluída nas mais variadas comissões e órgãos administrativos, além, é claro, da esfera judicial. Ao analisar tal diluição dentro da sistemática da licença compulsória podemos imaginar que se por um lado a capacidade técnica de decidir poderá ser ampliada devido a afinidade entre o órgão ou comissão e a questão suscitada. Por outro lado, podemos entender que o fato de muitos desses órgãos e comissões terem grande afinidade, ou até mesmo membros de uma determinada classe em seu corpo, seria um pouco difícil imaginar situações onde ocorreria a licença compulsória, uma vez que esta afeta significativamente um privilégio adquirido.

A exploração de uma patente pelo governo norte-americano

Acerca do direito de exploração de uma patente pelo governo norte-americano podemos citar dentro da legislação norte-americana a Seção 1498 do Capítulo 91, Parte IV, Título 28 do U.S. Code (“USC”) abaixo reproduzido:

28 USC 1498. Patent and copyright cases

(a) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner's reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit

¹ USPTO - General Information Services Division (GISD), telefone No. 1-703-308-4357

organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States. Notwithstanding, the preceding sentences, unless the action has been pending for more than 10 years from the time of filing to the time that the owner applies for such costs and fees, reasonable and entire compensation shall not include such costs and fees if the court finds that the position of the United States was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.

For the purposes of this section, the use or manufacture of an invention described in and covered by a patent of the United States by a contractor, a subcontractor, or any person, firm, or corporation for the Government and with the authorization or consent of the Government, shall be construed as use or manufacture for the United States.

The court shall not award compensation under this section if the claim is based on the use or manufacture by or for the United States of any article owned, leased, used by, or in the possession of the United States prior to July 1, 1918.

A Government employee shall have the right to bring suit against the Government under this section except where he was in a position to order, influence, or induce use of the invention by the Government. This section shall not confer a right of action on any patentee or any assignee of such patentee with respect to any invention discovered or invented by a person while in the employment or service of the United States, where the invention was related to the official functions of the employee, in cases in which such functions included research and development, or in the making of which Government time, materials or facilities were used.

Tal texto legal permite, de forma genérica, o uso de qualquer patente concedida nos E.U.A. sem que seja necessária uma licença ou qualquer negociação acerca do uso de tal patente, uma vez que tal uso seja realizado pelo governo norte-americano, ou para este por uma empresa contratada, subcontratada ou qualquer pessoa ou empresa que tenha autorização ou consentimento do governo norte-americano neste sentido. Este dispositivo legal está intimamente ligado a doutrina constitucional norte-americana da imunidade do Estado soberano.

Em vista deste dispositivo, o titular do direito violado somente pode exercer o seu direito de ação para exigir do governo uma compensação pelo uso não autorizado de uma invenção, não podendo exigir a cessação ou a proibição do uso da invenção objeto da patente.

O dispositivo acaba por tornar o governo fica prevento de cometer um “tort”² relacionado a infração de patentes, como ocorreria caso este fosse um ente particular. Deverá ser entendido que o governo simplesmente exerceu seu poder de apropriação de um bem particular, devidamente sustentado na possibilidade do poder público de apropriação quando há um interesse coletivo em questão.

No entanto, chamamos a atenção para o fato de que nem sempre haverá o interesse do governo de delegar aos entes que atuam em seu nome tal poder de domínio sobre as patentes. Dessa forma, será estipulada uma cláusula de “Indenização Patentária” no contrato realizado entre o governo e a empresa contratada. Tal cláusula obriga a empresa contratada a indenizar o governo por qualquer infração de patentes em que esta venha a incorrer.

2 O “tort” pode ser genericamente traduzido como um dano ou uma violação. Os três requisitos necessários a caracterização do “tort” são: existência de uma obrigação legal entre as partes, a violação ou o não cumprimento do dever e um dano como resultado do não cumprimento. Tal tema é fartamente discutido dentro do direito norte-americano sendo extremamente relevante quando há o interesse de aferir indenizações, como seria o caso em vista da infração de direitos patentários.

Dentro da idéia exposta no dispositivo legal acima mencionado pode ser citado o caso – Florida Prepaid Postsecondary Education Expense Board vs. College Savings Bank et al. (No. 98-531, decidido em 23 de junho de 1999) ³. Neste caso, foi impetrada uma ação alegando que o Estado da Florida estava infringindo uma patente relativa a método de cálculo de juros em seu programa de empréstimo para estudantes. A Suprema Corte Norte-Americana em sua decisão, não obstante o texto legal acima transcrito que cria direitos significativos para as entidades governamentais, declarou que os governos estaduais não podem ser processados por tal fato tendo em vista a doutrina constitucional da imunidade do estado soberano.

No sentido do abordado acima, cabe também citar a existência da diretiva do Poder Executivo No. 12889, assinada pelo Presidente Bill Clinton (Executive Order 12889 de 28 de dezembro de 1993), que determina a necessidade de que sempre que uma invenção objeto de patente que virá a ser usada pelo ou para o governo, os entes governamentais ou seus contratados deverão tentar obter uma licença do titular da patente dentro de condições comerciais consideradas normais antes de proceder o uso de tal invenção. Tal diretiva estipula também que sempre que houver motivos razoáveis para achar que uma invenção é protegida por uma patente válida, o titular desta deverá ser contatado para ter ciência do uso que virá a ser feito. Chamamos a atenção para o fato de que o estipulado em tal diretiva em nada prejudica o disposto no 28 USC 1498 anteriormente mencionado.

A Questão do “March-in rights”

A legislação norte-americana, dentro do capítulo que trata de direitos patentários acerca de invenções realizadas com a assistência do governo federal, coloca uma possibilidade bastante interessante de licença compulsória conforme pode ser observado na Seção 203, do Capítulo 18, Parte II do Título 35, abaixo reproduzido:

Sec. 203. March-in rights

(1. [1] With respect to any subject invention in which a small business firm or nonprofit organization has acquired title under this chapter, the Federal agency under whose funding agreement the subject invention was made shall have the right, in accordance with such procedures as are provided in regulations promulgated hereunder to require the contractor, an assignee or exclusive licensee of a subject invention to grant a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive license in any field of use to a responsible applicant or applicants, upon terms that are reasonable under the circumstances, and if the contractor, assignee, or exclusive licensee refuses such request, to grant such a license itself, if the Federal agency determines that such -

(a) action is necessary because the contractor or assignee has not taken, or is not expected to take within a reasonable time, effective steps to achieve practical application of the subject invention in such field of use;

(b) action is necessary to alleviate health or safety needs which are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or their licensees;

(c) action is necessary to meet requirements for public use specified by Federal regulations and such requirements are not reasonably satisfied by the contractor, assignee, or licensees;
or

³ Maiores informações acerca de tal decisão podem ser encontradas no site “<http://supct.law.cornell.edu/supct/html/98-531.ZS.html>”

(d) action is necessary because the agreement required by section 204 has not been obtained or waived or because a licensee of the exclusive right to use or sell any subject invention in the United States is in breach of its agreement obtained pursuant to section 204.

(2) A determination pursuant to this section or section 202(b)(4) shall not be subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. Sec. 601 et seq.). An administrative appeals procedure shall be established by regulations promulgated in accordance with section 206. Additionally, any contractor, inventor, assignee, or exclusive licensee adversely affected by a determination under this section may, at any time within sixty days after the determination is issued, file a petition in the United States Court of Federal Claims, which shall have jurisdiction to determine the appeal on the record and to affirm, reverse, remand or modify, ", as appropriate, the determination of the Federal agency. In cases described in paragraphs (a) and (c), the agency's determination shall be held in abeyance pending the exhaustion of appeals or petitions filed under the preceding sentence.

No texto legal acima transcrito, pode ser observado que as pequenas empresas ou entidades sem fins lucrativos, quando sejam titulares de patente, terão o seu direito de propriedade alterado em relação a aquelas invenções onde foi utilizada verba federal na pesquisa do invento. Desta forma, o órgão federal que fornece tais verbas passa a ter o direito de licenciar aquela patente, de forma a ampliar os benefícios que podem ser gerados com tal invento, e ao mesmo tempo evitar a especulação em torno desta, o que certamente prejudicaria a coletividade que, em última instância, foi quem financiou aquele determinado projeto.

Pode ser observado que o legislador no texto preferiu não incluir as grandes corporações americanas das mais variadas áreas, apesar dos grandes investimentos feitos em tais empresas pelas várias entidades federais norte-americanas, restringindo os efeitos de tal lei somente as pequenas empresas e entidades sem fins lucrativos. Parece nítido que tal estratégia tem por fim não criar dispositivos que afrontem o interesse das grandes indústrias norte-americanas.

O primeiro caso que ganhou publicidade dentro do Bayh-Dole Act foi um pedido feito em 2 de julho de 1997 pela CellPro para o National Institutes of Health (“NIH”) requerendo a licença compulsória de quatro patentes cujo o titular é a Johns Hopkins University. A CellPro criou medicamentos que infringiam os direitos de quatro patentes cuja a titular era a citada universidade, uma vez derrotada na Justiça a CellPro realizou o pedido mencionado⁴ que acabou por ser indeferido pela NIH.

Energia Nuclear e Poluição do Ar

Dentre os dispositivos do Capítulo 42 do U.S. Code que tratam do bem-estar e da saúde pública, existem matérias tais como energia nuclear e poluição do ar cujo grande interesse social motivou a estipulação clara na legislação relativa a esses assuntos de possibilidade de licença compulsória.

Acerca da energia atômica, podemos citar o Capítulo 23 do Título 42 do U.S. Code que trata do desenvolvimento e controle da energia atômica nos Estados Unidos. Tal preceito vem acompanhado de diversos preceitos que disciplinam o uso da energia atômica para fins pacíficos e cria uma comissão específica para monitoramento do uso e da pesquisa

⁴ Maiores detalhes acerca do conteúdo da petição da CellPro e da resposta da Johns Hopkins University podem ser obtidos no site “<http://www.cptech.org/p/cellpro>”.

relacionada a tal matéria.

Dentro do texto legal que busca centralizar e ter um monitoramento bastante próximo das várias questões relacionadas a pesquisa e ao uso da energia nuclear, é estabelecido que todas as patentes relacionadas a produtos atômicos de fim não-militar estarão suscetíveis a licença compulsória dentro dos parâmetros de interesse público a ser aferido pela comissão de energia atômica. Abaixo encontra-se transcrito tal preceito:

(a) Declaration of public interest

The Commission may, after giving the patent owner an opportunity for a hearing, declare any patent to be affected with the public interest if

1. the invention or discovery covered by the patent is of primary importance in the production or utilization of special nuclear material or atomic energy; and
2. the licensing of such invention or discovery under this section is of primary importance to effectuate the policies and purposes of this chapter.

(b) Action by Commission

Whenever any patent has been declared affected with the public interest, pursuant to subsection (a) of this section

1. the Commission is licensed to use the invention or discovery covered by such patent in performing any of its powers under this chapter; and
2. any person may apply to the Commission for a nonexclusive patent license to use the invention or discovery covered by such patent, and the Commission shall grant such patent license to the extent that it finds that the use of the invention or discovery is of primary importance to the conduct of an activity by such person authorized under this chapter.

Em relação a política de prevenção da poluição do ar norte americana, na Seção 7608, do Sub-capítulo III, Capítulo 85 está estabelecido o seguinte:

Sec. 7608. Mandatory licensing

Whenever the Attorney General determines, upon application of the Administrator

(1) that -

(A) in the implementation of the requirements of section 7411, 7412, or 7521 of this title, a right under any United States letters patent, which is being used or intended for public or commercial use and not otherwise reasonably available, is necessary to enable any person required to comply with such limitation to so comply, and

(B) there are no reasonable alternative methods to accomplish such purpose, and

(2) that the unavailability of such right may result in a substantial lessening of competition or tendency to create a monopoly in any line of commerce in any section of the country, the Attorney General may so certify to a district court of the United States, which may issue an order requiring the person who owns such patent to license it on such reasonable terms and conditions as the court, after hearing, may determine. Such certification may be made to the district court for the district in which the person owning the patent resides, does business, or is found.

Portanto, está claro que apesar da diferente natureza das invenções mencionadas, i.e., energia nuclear e invenções de prevenção a poluição do ar, nos dois preceitos será dada grande atenção a questão do interesse coletivo e da necessidade de que as invenções

realizadas nessas áreas devido a sua grande importância poderão ser objeto de licença compulsória.

Licença Compulsória sobre variedades de planta

Seguindo um pouco da idéia acima exposta acerca da possibilidade de licença compulsória sobre invenções na área da energia nuclear ou de invenções relacionadas a proteção a poluição do ar, o Plant Variety Protection Act estabelece:

' 97.700 Public interest in wide usage.

(a) If the Secretary has reason to believe that a protected variety should be declared open to use by the public in accordance with section 44 of the Act, the Secretary shall give the owner of the variety appropriate notice and an opportunity to present views orally or in writing, with regard to the necessity for such action to be taken in the public interest.

(b) Upon the expiration of the period for the presentation of views by the owner, as provided in paragraph (a) of this section, the Secretary shall refer the matter to the Plant Variety Protection Board for advice, including advice on any limitations or rate of remuneration.

(c) Upon receiving the advice of the Plant Variety Protection Board, the Secretary shall advise the owner of the variety, the members of the Plant Variety Protection Board, and the public, by issuance of a press release, of any decision based on the provisions of section 44 of the Act to declare a variety open to use by the public. Any decision not to declare a variety open to use by the public will be transmitted only to the owner of the variety and the members of the Plant Variety Protection Board.

Existe, portanto, a idéia de que o interesse coletivo para questões envolvendo cultivares e variedades de planta poderão motivar uma licença compulsória sobre ma

Licenças Compulsórias no âmbito do Direito da Concorrência

Dentro desse tema é necessário abordar a grande dicotomia existente. A propriedade intelectual, e as patentes dentro desse contexto, têm seu foco na necessidade de prover o criador ou inventor de um retorno por seu trabalho e acaba por conceder a exclusividade do uso e comercialização de uma determinada tecnologia inventada. Por outro lado, o direito da concorrência está voltado a criação de mercados competitivos onde a competitividade entre os inventores e criadores é a base para a inovação.

Haverá ainda uma segunda dicotomia nessa questão que envolverá a “primeira geração” e a “segunda e posteriores gerações”. Enquanto a “primeira geração” irá enfatizar o máximo possível a sua necessidade de completa e larga proteção a propriedade intelectual para maximizar a sua recompensa derivada da sua inovação. A “segunda e posteriores gerações” vão insistir no acesso à propriedade intelectual da “primeira geração” para que estes venham a ter capacidade de desenvolver produtos e inventos mais desenvolvidos que caracterizariam uma nova geração daquela invenção ou criação de primeira geração.

Tais princípios dicotômicos ⁵ passaram aos poucos a coexistir dentro do mercado, apesar de existirem vários casos onde para estimular a inovação e o mercado foi utilizado, dentre outros remédios jurídicos, a licença compulsória.

⁵ “[T]he aims and objectives of patent and antitrust laws may seem, at first glance, wholly at odds. However, the two bodies of law are actually complementary, as both are aimed at encouraging innovation, industry and competition.” Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc., 897 F.2d 1572, 1576 (Fed. Cir. 1990).

No entanto, é necessário que fique claro que o objetivo da abordagem do direito concorrencial não estará de forma alguma relacionada ao atendimento do interesse público *no uso da patente* ou a questões de emergência nacional que imponham a plena e irrestrita exploração do invento. No campo antitruste, o licenciamento compulsório tem sido usado nos casos onde esteja caracterizado que uma determinada patente, assim como outros itens de propriedade intelectual, pode ser prejudicial às condições de concorrência existentes no mercado.

Estará, portanto, a atuação do direito da concorrência relacionada com os casos onde há – por exemplo - abuso do poder econômico. Nesse sentido podemos citar o discurso⁶ da Dra. Anne K. Bingaman, procuradora chefe da divisão antitruste do Departamento de Justiça norte-americano:

The task of antitrust is not to prejudice winners but to make sure that private restraints do not narrow the potential sources of innovation or bar entry to markets by innovators. By preserving an economic climate that allows efficient sources of innovation to prosper, be they small or large, antitrust promotes the economic and socio-political values that have been the backbone of the success of the American economy.

No sistema americano, a matéria antitruste é tratada tanto no campo administrativo, quanto no judicial. A entidade do Poder Executivo responsável pelo monitoramento de questões relacionadas ao direito de concorrência e antitruste será a Federal Trade Commission (“FTC”). Dentro do FTC haverá inúmeros casos onde a solução da licença compulsória foi adotada como parte de uma solução para um determinado litígio. Dentre eles podemos citar os seguintes:

Acordo entre a FTC e as empresas Upjohn e a Pharmacia Aktiebolag que estavam se fundindo⁷. Na fusão dessas duas empresas foi observado que ambas possuíam pesquisas avançadas acerca do câncer colo-retal e eram grandes concorrentes em tal mercado. Com a fusão das duas, passou a haver um grande risco de monopólio deste mercado e, portanto, prejuízo para a concorrência. Acabou sendo alcançado um acordo onde as empresas fundidas concederiam licenças para a exploração de algumas de suas patentes. Abaixo encontra-se reproduzido parte relevante de tal caso:

The proposed consent agreement signed by the firms to settle these charges, announced today for public comment, would require the merged firm to divest Pharmacia's 9-AC assets to a Commission-approved buyer to ensure that research and development will continue. The National Cancer Institute must approve the buyer as well. The settlement would require the divestiture to be completed within 12 months. Further, if the divestiture is not completed within 12 months, the Commission would be permitted to appoint a trustee to divest the 9-AC assets, including an exclusive license to 9-AC in the United States as well as an exclusive or nonexclusive license to market 9-AC in the rest of the world. In addition, the consent agreement would require the merged firm to provide technical assistance and advice to the acquirer toward continuing the research and development of 9-AC.

Aprovação da fusão entre a Ciba-Geigy Ltd. e a Sandoz Ltd. formando a Novartis AG. Numa questão um tanto quanto semelhante a mencionada acima, uma vez que as partes são duas vultuosas empresas na área biomédica e química. Dessa forma, a Ciba-Geigy Ltd. e a

6 Palestra realizada em Washington, D.C. em 16 de junho de 1994, em Conferência da Corte de Apelação Federal norte-americana. Ms. Anne K. Bingaman é Assistant Attorney General da Antitrust Division do U.S. Department of Justice.

7 FTC File No. 951 0140 - FTC's Public Reference Branch, Room 130, 6th Street and Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C.

Sandoz Ltd. foram obrigadas a licenciar uma série de patentes relacionadas a algumas áreas de pesquisa para a Rhone-Poulenc Rorer. Algumas outras patentes foram também objeto de licenças compulsórias para qualquer interessado que as requeresse, havendo inclusive uma estipulação dos royalties a serem pagos pelos licenciados. Abaixo reproduzimos parte do acordo entre a FTC e as empresas que estavam se fundindo:

The consent order requires the licensing of specified gene therapy technology and patent rights to Rhone- Poulenc Rorer, Inc., of Collegeville, Pennsylvania, to put Rhone-Poulenc in a position to compete against the combined firm. It also requires divestiture of the Sandoz U.S. and Canadian corn herbicide assets to BASF, a German firm, and its flea control business to Central Garden & Pet Company, of Lafayette, California, or another Commission - approved buyer.

Questão suscitada pelo Departamento de Justiça norte-americano envolvendo o não licenciamento de tecnologia desenvolvida pela Bayer A.G. (*United States v. S.C. Johnson & Son, Inc. & Bayer A.G.*) nos Estados Unidos suscitou também a seguinte declaração da Dra. Anne Bingaman,⁸ procuradora do Departamento de Justiça para questões antitruste:

United States v. S.C. Johnson & Son, Inc. & Bayer A.G. is a case in which, we alleged that a patent license agreement between the defendants violated Section 1 of the Sherman Act. Johnson dominated the highly concentrated U.S. household insecticide market. Bayer developed and patented a new active ingredient for household insecticides and prepared to enter the U.S. market with its own product. It then abandoned its plans and granted a license for its active ingredient to Johnson. It did not license any other U.S. manufacturer. The case was settled by consent decree, which in part requires Bayer to license its ingredient to other interested parties for the United States.

Além da área médica e de biotecnologia, haverá questões envolvendo a licença compulsória envolvendo o mercado de computadores e programas de computador. Nesse sentido, podemos citar as seguintes questões:

A FTC interpôs medidas contra a Dell Computer Corporation em relação a tecnologia objeto da patente “VL-Bus”. Conforme relatório da FTC⁹, tal tecnologia foi tornada padrão para computadores pessoais pela VESA (Video Electronics Standards Association). No entanto, a Dell Computers obteve registro para esta tecnologia e começou a requerer judicialmente o pagamento de royalties de outros membros da VESA sobre tal tecnologia. Uma vez que foi um caso onde nitidamente a Dell Computers agiu com excesso de destreza. O FTC entrevistou em vista dos atos prejudiciais a concorrência e para solucionar pacificamente a questão a Dell Computers se comprometeu a não tentar fazer valer o seu direito patentário tal como se estivesse oferecendo licenças para tal patente onde não houvesse qualquer pagamento.

Outro caso recente que foi objeto de grande divulgação na mídia, foram os procedimentos legais interpostos pelo governo norte-americano contra a Microsoft Corporation. Neste caso, o Departamento de Justiça norte-americano interpôs medidas judiciais contra a Microsoft em vista do seu monopólio no mercado que estava sendo prejudicial a concorrência e exercida de forma abusiva. Não houve ainda decisão de última instância neste caso, mas entende-se que uma das possíveis soluções seria o livre acesso ao código

⁸ Palestra realizada em Lawrence, Kansas em 19 de setembro de 1996. Ms. Anne K. Bingaman é Assistant Attorney General da Antitrust Division do U.S. Department of Justice.

⁹ FTC's Public Reference Branch, FTC File No. 931 0097

fonte do programa Windows de forma que este se torna-se de domínio público. Acerca dessa questão podemos citar a declaração da Dra. Anne Bingaman,¹⁰ procuradora do Departamento de Justiça para questões antitruste:

In United States v. Microsoft Corp., the Division charged that Microsoft, in violation of Section 2 of the Sherman Act, illegally maintained its monopoly in operating systems for personal computers through restrictive licensing agreements with PC makers (called original equipment manufacturers, or "OEMs") and restrictive non-disclosure agreements with independent software vendors. The Complaint also alleged that these agreements were unreasonable restraints of trade in violation of Section 1 of the Sherman Act. One of the provisions in the defendant's agreements with OEMs required payment to Microsoft for each PC the OEM shipped, whether or not the machine contained any Microsoft software. This provision acted as a tax on OEMs' use of competing PC operating systems. The case was settled by consent decree, which in part prohibits Microsoft from including certain unreasonable restrictive provisions in its contracts with OEMs and independent software vendors.

Projetos de Lei norte-americanos versando sobre a licença compulsória

Encontram-se em andamento no Congresso Norte-Americano vários projetos de lei versando sobre a possibilidade de criar situações onde a licença compulsória ou figuras similares sejam aplicáveis.

Tais projetos por não terem sido ainda aprovados não configuram a criação de nenhum direito substantivo, mas demonstram claramente que existe um certo interesse popular em medidas que limitem a atuação da indústria farmacêutica que é conhecida mundialmente pela sua grande força econômica e política. Abaixo citamos os três projetos de lei existentes:

HR 297, também conhecido como o "Affordable Prescription Drugs Act"¹¹. Tal projeto de lei foi introduzido no Congresso Norte-Americano em 23 de setembro de 1999 (106^o.Congresso) dispõe sobre a possibilidade da concessão da licença compulsória em certos casos relacionados a patentes de invenções médicas. Este projeto de lei foi publicamente reprimido pela BIO (Biotechnology Industry Organization) que divulgou nos mais diversos meios de comunicação sua repulsa a tal projeto de lei.

HR 420. Tal projeto de lei¹² foi introduzido em 27 de setembro de 1996, durante o 104^o.Congresso. Na Seção 6 de tal projeto de lei é estipulada a possibilidade do governo norte-americano fazer uso da licença compulsória no que diz respeito aos materiais usados em pesquisas médicas.

HR4251 denominado "Essential Pharmaceuticals Act of 1994"¹³ foi apresentado ao em 3 de março de 1994 (103^o. Congresso) pelo Congressista Jerry Nadler. Tal projeto de lei prevê a alteração da Lei de Patentes norte-americana (Title 35 USC) e visa estabelecer a possibilidade do Secretário de Saúde solicitar a licença compulsória de uma determinada

10 Palestra realizada em Lawrence, Kansas em 19 de setembro de 1996. Ms. Anne K. Bingaman é Assistant Attorney General da Antitrust Division do U.S. Department of Justice.

11 Tal projeto de lei pode ser lido em sua íntegra no site "<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:H.R.2927>."

12 Tal projeto de lei pode ser lido em sua íntegra no site "<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c104:H.R.4270.IH>."

13 Tal projeto de lei pode ser lido em sua íntegra no site "<http://www.ctech.org/ip/health/cl/hr4151-103.html>"

patente. Dentro deste contexto podemos citar a seguinte declaração do Congressista Jerry Nadler:

My essential pharmaceuticals bill would, rather than outright canceling a patent, provide for subjecting a patent for a pharmaceutical to a compulsory-licensing procedure, akin to that now in place with respect to music copyrights. Where [HHS] determines (1) that a patent holder 'has not taken all the reasonable steps toward the commercial marketing' of the patented drug and (2) that the 'availability of the product to the public is of vital importance to the public health or welfare,' any pharmaceutical company could manufacture and sell the drug. A company that did so would be required to pay royalties, in an amount to be determined by the Commissioner of Patents and Trademarks to represent fair compensation to the patent holder."

Conclusão

Tendo em vista todo o exposto, é possível afirmar que os Estados Unidos da América vêm aplicando – e de forma sistemática – o instituto da licença compulsória, principalmente como contra-peso ao monopólio da patente quando este é exercido de forma abusiva.