

Pipeline: uma inconstitucionalidade patente

Denis Borges Barbosa (2002)

Pipeline: uma inconstitucionalidade patente	1
O teor do pipeline	3
Quem pôde usar do <i>pipeline</i> : pessoa não residente	3
Objeto do benefício	3
Pressupostos e prazo do benefício	4
Conversão em <i>pipeline</i>	4
<i>Pipeline</i> nacional	4
Imunidade do usuário anterior	4
A redação é absolutamente imprecisa	5
Da desigualdade de tratamento.....	5
O favorecimento ao titular da patente estrangeira é inconstitucional.....	8
Não se pode trazer a monopólio o que já foi lançado em domínio público	8

O CPI/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior ¹ nos art. 228 e 229 da Lei 9.279/96. Tal instituto, denominado *pipeline*, visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior.

Segundo Eduardo Assumpção:

Pouco mais de 1170 pedidos dessa modalidade foram depositados, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia ². (...)Os pedidos provenientes de universidades e instituições públicas somam 30, ou 13,4% do total, dos quais sete de origem brasileira, sendo três da Fiocruz, dois da Embrapa, um da UFRJ e um da Universidade de Caxias do Sul.

¹ Vide AN INPI 26/97.

² Nota sobre Patentes e Biotecnologia, INPI, 2000 [Nota do Original] “ A fonte de dados utilizada é o Sistema Informatizado do INPI - SINPI. A relação completa dos pedidos pipeline de biotecnologia, com dados bibliográficos básicos, consta do Anexo III. “ O Estudo de Bermudez et alii para a ENS registra 1182 pedidos de pipeline.

Tal instituto, que foi proposto durante o trâmite legislativo ³, tem sido definido como uma modalidade de patente de importação, ou de revalidação:

“O “pipeline” tem estrita ligação com as primitivas formas de proteção já citadas, como sendo as patentes de importação, de confirmação, de revalidação ou equivalentes.” ⁴

Não obstante a importância aparente da medida, que não era prefigurada no TRIPs ⁵, relevantes razões de inconstitucionalidade podem ser antepostas à sua aplicação, do que cumpre oferecer um apanhado ⁶.

Relevantes razões de prudência aconselhavam contra a concessão do pipeline; muito em breve, a própria política pública do Governo Federal se viu contradita pelos efeitos do

3 Parecer do Senador Ney Suassuna: “Nos termos em que está previsto no PLC nº 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invenções já divulgadas no exterior, que não tenham sido objeto de patente, nem comercializadas em qualquer país. Como a concessão de patentes demora 5 anos, em média, o “pipeline” brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redação, passar a vigor em 1995, ela terá retroatividade de 5 anos para as invenções relacionadas com produtos químicos, químicos-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos, como se tivesse sido sancionada em 1990. Não há qualquer razão que justifique a adoção desse instituto nos termos colocados no PLC 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso do “pipeline” só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional. É importante acentuar que o Grupo Técnico Interministerial, criado pelo Poder Executivo para elaboração e avaliação do projeto de patentes, manifestou-se contrário à adoção do “pipeline”. Nessas condições, optamos por eliminar o que se acordou denominar “pipeline”, previsto no PLC 115/93, nos arts. 228 e 229, por atentar contra o princípio maior da novidade. Admitiu-se, contudo, em virtude exclusivamente da ratificação do GATT/TRIPs, uma retroatividade mínima até a data pretérita de entrada em vigor da OMC, e que se materializa com a nova redação que apresentamos para o art. 227.

4 José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998.

5 Disse José Serra, Ministro da Saúde: “A incorporação do mecanismo do pipeline à lei de patentes foi uma concessão desnecessária feita pelo Brasil, dado que não era uma exigência do Acordo TRIPs, sendo alvo de críticas até hoje”. Carlos Correa, em *El Acuerdo TRIPs*, Ed. Ciudad Argentina, 1996, confirma tal declaração: “El acuerdo adoptó una posición negativa a dicho reconocimiento, rechazando soluciones tipo “pipeline”. Los artículos 70.1 y 70.3 disponen al respecto que el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para Miembro (art. 70.1) y no obliga a restablecer la protección de la materia que en esa fecha haya pasado al dominio público (art. 70.3).” No entanto, o que TRIPs exige é a constituição de Direitos Exclusivos de Comercialização, que é outra coisa. Vide J.H. Reichmann, *Intellectual property protection*, The International Lawyer, Volume 29, Number 2 (1995): “Nevertheless, a pipeline provision, clarified at the last minute, safeguards existing pharmaceutical and agrochemical patents, which, if otherwise eligible, must obtain at least five years of exclusive marketing rights even in those developing countries that did not previously grant patents in these fields”. De novo Carlos Correa, *Implementing TRIPs in Developing Countries*, manuscrito: “The situation of the pharmaceutical sector is further complicated by the uncertainty that exists with regard to the concept of the “exclusive marketing rights” to be granted according to Article 70.9 of the Agreement. In the single decision on IPRs taken under the WTO dispute settlement rules, India was deemed to be in violation of its obligation to provide for a mechanism of deposit for pharmaceutical patent applications, as stipulated in Article 70.8. The decision held that India had to adopt positive legislation in order to implement the so-called “mail box” provision, but the dispute panel refused to define the scope of “exclusive marketing rights” (EMRs), since this was not an issue under dispute. An important point is whether EMRs would be deemed to have similar effects as a patent, and the extent to which they may be subject to compulsory licenses and other exceptions. It seems logical to think that EMRs may not be equivalent or stronger than patents, since this would nullify, in practice, the transitional periods. EMRs may, therefore, be conceived as an exclusive right to obtain a remuneration from those that use the invention, until the patent is granted and full use is conferred.”

6 Note-se que o instituto do pipeline já foi declarado incompatível com o requisito constitucional da novidade, como narra Carlos Correa, *Implementing TRIPs in Developing Countries*, manuscrito: “Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroactive recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called “pipeline” protection). The Andean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the “pipeline” formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the subregion.”

instituto ⁷.

O instituto foi regulado na esfera administrativa pelo Ato Normativo INPI 126 o qual, entre outros dispositivos, determinou que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderiam ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231. Para o normativo, incluíam-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido denegada, ainda que outras matérias constantes do mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente ⁸.

O teor do pipeline

Quem pôde usar do pipeline: pessoa não residente

O dispositivo se dirige àqueles que não chegaram, à luz da lei anterior, a depositar pedidos de patentes em certas áreas consideradas imprivilegiáveis pelo CPI/71. Os que o fizeram, poderiam converter seu pedido em *pipeline*.

Aliás, mesmo aqueles que, não obstante a norma do CPI/71, efetivamente fizeram depósito, mas optaram por não se valer da conversão ao *pipeline*, poderiam usar da alternativa prevista pelo CPI/96, tal como modificado em 2001, como se viu acima, ao tratarmos do procedimento de patentes.

Como se verá a seguir, também poderia ter outra forma do benefício o nacional ou pessoa domiciliada no País.

Objeto do benefício

O CPI/96, no *pipeline*, determina que os interessados, beneficiários de atos internacionais, podem passar a depositar pedidos de patente relativo às matérias que eram imprivilegiáveis segundo o CPI/71.

Para esses depósitos, seriam tomadas como plano de apuração de novidade as datas do

7 Marcio Aith, Patentes, a burrice estratégica brasileira, Folha de S. Paulo, 12/03/2001. “As concessões, todas espontâneas, foram: antecipar em três anos, em 1996, a adoção, no Brasil, do acordo internacional de propriedade intelectual (o "Trips"); adotar o "pipeline", mecanismo adicional e voluntário que permitiu patentes anteriores mesmo à 1996, desde que os remédios não tivessem sido lançados no mercado; permitir, por meio de pareceres gentis e de um excesso de generosidade, que o INPI aceitasse patentes de remédios antigos, travestidos de novos, e estendesse sua validade por períodos maiores que os necessários. As patentes dos medicamentos Efavirenz e Nelfinavir, que Serra pretende quebrar, conseguiram ser depositadas no Brasil justamente por causa destas concessões e gentilezas. A patente do Nelfinavir foi depositada nos EUA em 1993, antes do Trips entrar em vigor no Brasil. No entanto, a companhia Agouron, associada à Roche, usou o mecanismo do pipeline para "voar" no tempo e garantir a patente do medicamento em sete de março de 1997.”

8 ABPI, Comissão de Patentes, Ata da Reunião de 09.07.1996. Comentários aos itens 18 e 18.1 do AN INPI 126: “o grupo considera insustentável a manutenção desses itens, sugerindo sua eliminação, visto que extrapolam, de forma ilegal, os requisitos previstos nos artigos 230 e 231. Na citada reunião com representantes da ABPI e ABAPI em 09.05.1996, a Dra. Maria Margarida Mittelbach atribuiu a restrição a que se referem os itens 18 e 18.1 a "princípios básicos do direito", porém sem identificá-los. Conforme já levantado em reunião da Comissão de Patentes, os únicos requisitos para a concessão de uma patente "PIPELINE" são, basicamente: · que a invenção não tenha sido colocada em qualquer mercado etc. · que o pedido seja depositado dentro de um ano da data de publicação da lei · que o pedido indique a data do primeiro pedido depositado no exterior (estrangeiro) ou da primeira divulgação no Brasil (nacional), sendo ilegal a imposição de qualquer requisito adicional”.

primeiro depósito para o mesmo invento no exterior. Não poderiam, no entanto, se valer do benefício os titulares de inventos já colocados em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento; nem poderiam se valer da benesse os titulares de invento quanto ao qual terceiros tivessem realizado, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Assim, eregiu em critério de novidade a *colocação no mercado*, e estabeleceu uma exceção de pré-uso em favor de qualquer pessoa que já tivesse confiado no domínio público como fundamento da fabricação do objeto.

O benefício era limitado ao prazo até 15 de maio de 1997. O pedido de patente depositado seria automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de noventa dias, quanto ao atendimento dos requisitos para concessão *do benefício* (não da patente).

Pressupostos e prazo do benefício

Feito o pedido segundo o procedimento do *pipeline*, e desde que o INPI entendesse que o pedido era um invento, e que não estava vedado pelas proibições do art. 18, deveria ser concedida a patente no Brasil *tal como concedida no país de origem*. O único requisito a mais comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido,

A patente de *pipeline* vigeria pelo prazo iniciando na data do depósito no Brasil, até o fim do prazo remanescente de proteção *no país onde foi depositado o primeiro pedido*. O limite desse prazo, no entanto, são os vinte anos da patente nacional regular.

Conversão em *pipeline*

Também o depositante que já tinha pedido de patente em andamento, relativo às mesmas substâncias e processos, poderia apresentar novo pedido, nos mesmos prazos do depositante original de *pipeline*, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Os parâmetros de concessão e duração dos direitos seriam idênticos.

Pipeline nacional

Benefício similar seria concedido a nacional ou pessoa domiciliada no País, contando a apuração da novidade à *data de divulgação do invento*, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

O pedido deveria ter sido feito antes de 15 de maio de 1997, e o prazo da patente, se concedida, iniciaria a partir do depósito no Brasil e duraria por vinte anos contados da data da divulgação do invento. Assim como ocorreu com o depositante não-residente, era possível fazer conversão, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Imunidade do usuário anterior

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, dos inventos sujeitos ao *pipeline* poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em

questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração do invento em *pipeline*.

A redação é absolutamente imprecisa

Antes de apreciar a matéria constitucional, há que se apontar algumas das dificuldades introduzidas pelo texto. A redação não caracteriza para quais efeitos “fica assegurada a data”. Só para a vigência do privilégio? Como data de publicação? Como ponto inicial em que a patente vale contra terceiros?

A redação não estipula a data em que se apura a colocação no mercado, nem quando se apurariam os “efetivos preparativos”. À data do depósito no exterior? À do depósito no país? À da concessão da patente no país?

A redação do art. 230 § 3º. é incompatível com o sistema jurídico nacional. A patente pode ter sido concedida com um sistema de reivindicações absolutamente incompatível com a lei nacional, por exemplo, *contendo mais de um objeto de patente*, ferindo o princípio da unidade de patente, ou reunindo reivindicações de natureza diferente (desenho industrial e patente de invenção).

Da desigualdade de tratamento.

A primeira e mais flagrante inconstitucionalidade é a resultante da desigualdade de tratamento entre patente de nacional e residente no país, e de estrangeiro. O quadro abaixo indica tais desigualdades.

	Nacional (art.229)	Estrangeiros (art.228)
Quem tem direito	nacional ou pessoa domiciliada no País	quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil
Conteúdo do direito	Poderá ser depositado pedido de patente relativo as matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, ficando assegurada <i>a data de divulgação do invento</i>	Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro de 1971, ficando assegurada <i>a data do primeiro depósito no exterior</i>
Requisitos para o direito	desde que sou objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu	desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu

	consentimento	consentimento
Requisitos para o direito	nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido	nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido
Prazo de exercício	O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.	O depósito no Brasil deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, <i>e deverá indicar a data de primeiro depósito exterior.</i>
Procedimento administrativo	O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.	O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.
Prazo de proteção	Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contados da data de divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.	Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente <i>de proteção no país, onde foi depositado o primeiro pedido</i> , contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.
Patente a ser concedida		Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a

patente no Brasil, **tal como concedida no país de origem.**

Conversão de pedidos

O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que tratam as alíneas “b” e “c” do art. 9º da Lei 5.771, de 21 de dezembro de 1971, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidas neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Aplicação da lei nacional

Aplicam-se as disposições desta Lei, **no que couber**, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

A desigualdade fica evidente, ao se perceber que:

- ao nacional podem ser opostas todas objeções, quanto à satisfação dos requisitos do artigo 229, *a qualquer tempo durante o processamento*, vale dizer, em todas as instâncias oposicionais e recursais, ordinárias e extraordinárias; para o estrangeiro existe um prazo preclusivo de apenas noventa dias, que impede inclusive a difícil prova de *lançamento no mercado no exterior*.
- a patente do nacional é processada de acordo com a lei nacional, e concedida segundo seus pressupostos, enquanto a patente do estrangeiro vai vigorar ***tal como concedida no país de origem***, ainda que sem atender os critérios de novidade, atividade inventiva, utilidade industrial, unidade de invenção, *full disclosure* e de melhor método de aplicação, estipulados na lei nacional segundo os critérios determinados pelo art. 5º, XXIX da Constituição. Verifica-se assim aplicação extraterritorial de lei estrangeira, em atentado contra a soberania nacional, sem que o prescreva tratado internacional em vigor no País, eis que a lei nacional aplicar-se-á, resguardado os direitos da patente tal como concedida no exterior, apenas “**no que couber**, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo” (art. 2, § 5º.)

Assim, o art. 229 constitui-se em frontal atentado aos princípios da igualdade jurídica, do art. 5º., *caput* e da soberania nacional, art. 1º., I, ambos da Carta de 1988.

Além disso, ao conceder aos beneficiários de tratados e convenções internacionais **direitos não previstos** nos respectivos instrumentos aprovados pelo Congresso Nacional, sem a pertinente reciprocidade ou contrapartida, sem a *comutatividade*⁹ exigida no art. 4º., inciso V da Carta, viola as regras básicas das relações internacionais prescritas na Constituição.

O favorecimento ao titular da patente estrangeira é inconstitucional

A *aplicação* do art. 228 introduz seríssima, insuperável mesmo, dificuldade para o industrial nacional opor-se ao depositante estrangeiro com base no princípio do *lançamento no mercado* e na *pluralidade das patentes sobre o mesmo objeto*. Assim, o art. 228 é inconstitucional não só pelo tratamento juridicamente iníquo e atentatório à soberania nacional, mas também pelo desfavorecimento objetivo da indústria, da tecnologia e do desenvolvimento nacional.

O art. 228, ao propiciar o depósito no Brasil de patentes já depositadas no exterior, deixa de aplicar o princípio básico da novidade, que assegura a constitucionalidade das patentes. As patentes de estrangeiros serão concedidas no Brasil *mesmo se já publicadas no exterior à data do depósito*, ou seja, já lançadas em domínio público, e além do prazo de prioridade. Com efeito, a aplicabilidade do art. 228 só se faz sentir quando o prazo de prioridade já se expirou.

Não se pode trazer a monopólio o que já foi lançado em domínio público

Para não suscitar peculiaridades do sistema constitucional brasileiro, que possam ser tidas como discriminatórias, convém lembrar o disposto em famoso acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos:

Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it "authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available." *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 6 (1966).

⁹ Comutativas são as relações jurídicas, caracterizadas pela igualdade jurídica entre as partes.