

ADI 4234

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL**

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Coordenadoria de
Processamento Inicial
24/04/2009 18:53 48056


O Procurador-Geral da República, com fundamento no art. 103, inciso VI, da Carta Magna, vem perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal ajuizar **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, com pedido de medida cautelar, em face dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, com lastro nas razões adiante expostas, razões estas, evidenciadoras de sua contrariedade às disposições dos artigos 3º, I a III; 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI; 6º: 170, II, III e IV; 196 e 200, I e V, todos da Constituição da República de 1988.

1

2. A presente inicial segue acompanhada de cópia dos dispositivos normativos impugnados, em obediência ao art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.868/99.

I – FATOS E NORMAS

3. Dispõe a Lei da Propriedade Industrial brasileira:

Lei 9.279, de 14 de maio de 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

[...]

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º 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.

§ 3º 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.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

4. A economia mundial passou por ajustes estruturais no final do século XX. Em um contexto de contínua liberação do comércio internacional, realidade protagonizada pelo Brasil desde a década de 90, com a abertura às importações e o crescimento das exportações, os Estados

viram a necessidade de proteger a propriedade industrial e criar mecanismos de fomento à inovação.

5. Foi então que, ao final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT em 1994, foram tomadas uma série de medidas, como a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o estabelecimento do Acordo TRIPS¹.

6. A Lei da propriedade industrial brasileira de 1996 é, portanto, fruto de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, sobretudo em decorrência do Acordo TRIPS, integrado na ordem jurídica pátria por meio do Decreto 1.355, de 31 de dezembro de 1994.

7. Não se olvida a importância do efetivo respeito às normas internacionais e ao império da lei, pois ao Estado brasileiro é esperado o cumprimento do acordo TRIPS nos seus exatos limites.

8. Contudo, os dispositivos em análise, reproduzidos acima, tratam das chamadas *patentes pipeline* (ou patentes de revalidação), que não constam no Acordo TRIPS. Foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro por iniciativa exclusiva do legislador interno, em violação à ordem constitucional de 1988.

9. As *patentes pipeline* são mecanismos de transição, que tem como objetivo conceder proteção patentária a produtos que não eram patenteáveis antes da Lei 9.279/96 e que já estavam no domínio público brasileiro, possibilitando a revalidação de patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade.

10. A Constituição da República, por meio do art. 5º, XXIX, estabelece que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações

¹ *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.*

industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

11. A inconstitucionalidade das *patentes pipeline* está justamente na sua natureza jurídica, pois se pretende tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público.

12. O princípio da novidade é um dos pilares na proteção da propriedade industrial, pois é ele o responsável por garantir que o requisito do “*desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” seja respeitado, nos termos constitucionais.

13. O regime jurídico de patentes possibilita o estabelecimento de uma parceria virtuosa, em que: (a) o Estado garante ao particular a exploração de seu produto, por um período de monopólio legítimo; e (b) em contrapartida, o particular oferece à sociedade uma tecnologia inovadora, capaz de gerar desenvolvimento econômico e bem-estar social.

14. Porém, sem que haja a novidade, não há motivo justificável para se criar um monopólio em favor de particulares, por meio da proteção patentária. Pelo contrário, sem que o requisito da novidade esteja presente, haverá um monopólio ilegítimo de tecnologias de produção, afetando a ordem econômica, a livre concorrência e a sociedade.

15. Por essas singelas razões bem se nota que as *patentes pipeline*, instituídas pelos artigos 230 e 231 da Lei 9279/96, violam a Constituição. Repita-se: tais artigos possibilitaram que produtos em domínio público fossem patenteados.

16. O conhecimento que já está em domínio público integra o patrimônio comum da sociedade, tanto no sentido de explorá-lo sem óbices do monopólio, quanto – e principalmente – de usufruir os benefícios advindos de um sistema de livre concorrência. O que fez o legislador, por via oblíqua, foi promover uma espécie de expropriação de um bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional.

17. Se a tecnologia é de domínio público há, nos limites da concorrência de mercado, um direito social e transindividual de utilização capaz de gerar redução de custos e de preços, segundo a lei econômica da oferta e da livre competição. Tudo isso em benefício da sociedade, que não poderá ser prejudicada, nesse caso, pela concentração produtiva, que poderá (e tenderá a) gerar aumento de preços sem a contrapartida da inovação tecnológica.

18. O efeito *cliquet*², ou princípio da proibição de retrocesso³, também denota a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. A problemática da efetivação dos direitos sociais, dentre eles o direito à saúde, gravemente afetado com o expediente legal expropriatório, remete-nos à necessária correlação entre a impossibilidade de prejuízo social decorrente da perda de tecnologia disponível em domínio público, e a falta de contrapartida resultante de proteção patentária sem que haja inovação.

19. A tecnologia é mero instrumento ou meio de efetivação de direitos sociais e do bem comum, e não, em si mesma, fins humanos a serem perseguidos. A sua função social está exatamente na geração de

² SAMPAIO, José Adércio Leite. *Direito adquirido e expectativa de direito*. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p. 159-165.; SAMPAIO, José Adércio Leite. *A Constituição Reiventada: pela Jurisdição Constitucional*. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 672.

³ CANOTILHO, J.J.Gomes. *Direito Constitucional*. 5. ed. totalmente refundida e aumentada. Coimbra: Almedina, 1992. p. 553-554.; SARLET, Ingo Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 5.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 415 e ss.; Vide, também: REZEK, Francisco. *Direito Internacional Público*. 11.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.; MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonç. *Curso de Direito Constitucional*. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

utilidades aos homens e mulheres e, tanto que possível, de forma universal. É tudo que não sucede no caso das *pipelines*. A pretexto de incentivar a pesquisa científica, acabou-se por tornar patenteável e, portanto, sob controle monopolístico de algumas indústrias farmacêuticas, a produção de determinados medicamentos que se encontravam em escala de produção de mercado por diversas fontes dentro da política econômico-social de oferta de genéricos e de produtos medicamentosos a preços mais acessíveis à população mais carente.

20. É de todo evidente que o Supremo Tribunal Federal deve interceder para impedir o retrocesso social decorrente da medida legislativa expropriatória.

II – MEDIDA CAUTELAR

21. Estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão de medida cautelar, ora requerida.

22. Muito além do *fumus boni iuris*, a argumentação deduzida acima demonstra não somente a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado como o seu efetivo e verossímil vício material.

23. O *periculum in mora* decorre da necessidade de suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, para um exame mais aprofundado do tema, bem como para se evitar que sejam concedidas patentes *pipeline*, em detrimento da sociedade como um todo, até solução final.

24. Acaso seja negado o deferimento da medida cautelar, desde já fica solicitado que se imprima ao feito o rito sumário previsto no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, devido à dimensão da matéria.

III – PEDIDO FINAL

25. Diante do exposto, colhidas as informações necessárias e ouvido o Advogado-Geral da União, requer o Procurador-Geral da República lhe seja aberta vista dos autos, e julgado, ao final, procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96.

Brasília, 22 de abril de 2009.


ANTONIO FERNANDO BARROS E SILVA DE SOUZA
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA