

LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES E O DIREITO ANTITRUSTE

José Carlos Vaz e Dias¹

1. Conforme solicitação do Ministro da Saúde, em Consulta Prévia nº. 031/99, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) emitiu em 31 de março de 1999 um parecer sobre os tipos de condutas que caracterizam violação à ordem econômica e que servem de justificativa para a concessão da licença compulsória, ficando, assim, o titular sujeito à outorga obrigatório de uso de sua patente a terceiros.

2. Essa solicitação visava, conforme o entendimento do Ministério da Saúde, **“dirimir dúvidas e criar condições para uma análise mais abrangente e diferenciada de práticas infrativas à ordem econômica cometidas por empresas que operam em mercados imperfeitos, e que fabricam produtos essenciais à vida e à saúde da população, como é o caso da indústria de medicamentos, justificando tratamento diferenciado e mais rigoroso por parte do poder público”**.

3. A importância do referido parecer decorre do esclarecimento sobre a maneira pela qual o direito da propriedade industrial pode se relacionar com o direito antitruste, visando resguardar dois dos

¹ José Carlos Vaz e Dias (LLM/PhD Kent - Inglaterra) é advogado do escritório Di Blasi, Parente, Sorensen Garcia & Associados S/Ca e Professor Visitante da UERJ nas matérias “Direito da Propriedade Intelectual” e “Teoria da Concorrência e Direito da Concorrência Desleal Relativo aos Contatos Comerciais”.

O autor agradece os comentários apresentados pelos colegas Ivan Bacellar Ahlert e Gabriel DiBlasi.

mais importantes princípios constitucionais da ordem econômica brasileira, quais sejam o “Princípio da Livre Concorrência” e o “Princípio da Propriedade Privada”. Além disso, o parecer delineou os passos de atuação do Ministério da Saúde em busca de instrumentos legais na contenda política existente com as indústrias farmacêuticas.²

4. Ainda e mais importante, o parecer esclareceu peculiaridades técnicas relacionadas ao procedimento de instrução da licença compulsória³, quando a exploração da patente acarreta a prática do abuso do poder econômico.

5. O objetivo deste artigo é exatamente examinar essas peculiaridades técnicas tratadas pelo parecer, referentes ao procedimento de instrução da licença compulsória e procurar determinar os limites de atuação do CADE e do INPI, quando constatado o abuso do poder econômico dos agentes comerciais que são os titulares dos direitos de uma patente.

6. O interesse pela atuação dos órgãos de defesa da concorrência⁴, principalmente do CADE, nos assuntos relacionados ao sistema de patentes, decorre da própria lei de propriedade industrial - Lei n.º.

² Dentre os instrumentos utilizados pelo Ministério da Saúde para reduzir a influência das indústrias farmacêuticas, sob a alegação do aumento da disponibilização de remédios para a população, está a Medida Provisória n.º. 2.006, de 14 de dezembro de 1999 (última reedição pela Medida Provisória n.º. 2.105-15, de 26 de janeiro de 2001) que alterou a Lei n.º. 9.279/96 e adotou as seguintes medidas: (i) permitiu a utilização desautorizada do objeto de uma patente, destinada à produção de dados e resultados de testes, para a obtenção de registro de comercialização junto ao Ministério da Saúde; (ii) condicionou a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos à prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

³ Licença compulsória é entendida como a outorga de direitos de utilização de uma patente a um terceiro, por determinação governamental e sem autorização prévia do titular da patente, conforme o procedimento de concessão descrito pela lei de direito da propriedade industrial e direito antitruste.

⁴ Os órgãos incumbidos da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica são a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

9.279, de 14 de maio de 1996 - que estabeleceu em seu art. 68 o abuso do poder econômico como um dos requisitos para a instauração do procedimento e concessão da licença compulsória. Aliás, a possibilidade de instauração desse procedimento por abuso do poder econômico constitui uma inovação no nosso direito, pois previamente à vigência da Lei nº. 9.279/96 as hipóteses para concessão da licença decorriam essencialmente da falta de exploração local de uma patente em território nacional.

7.O exercício abusivo de direito já constava do texto original da Convenção da União de Paris.⁵, pois os efeitos negativos da recusa em explorar a invenção e não colocar os produtos objeto da patente no mercado de forma que a demanda do produto ficasse atendida já eram observados no final do século passado. Dentre os efeitos constatados pelos economistas causados por uso inadequado de uma patente, estavam:

(a) A possibilidade de a patente em desuso constituir uma barreira para novos desenvolvimentos, bem como para a exploração de patentes dependentes;

⁵A licença compulsória já era um instituto comumente adotado pelos países membros da Convenção. No entanto, inexistia regras uniformes sobre o assunto, especialmente o período em que terceiros interessados poderiam requerer a instauração do processo administrativo e a compreensão da importação dos produtos ser prova eficaz do uso da patente. Dessa forma, a estipulação das regras gerais da licença compulsória na Convenção da União de Paris foi fundamental para uniformização do instituto da licença.

Entende-se que um dos interesses em dar seguimento à reunião para a constituição da União de Paris decorreu da necessidade de inibir os países europeus em adotarem regras e procedimentos diferentes para a proteção às invenções tecnológicas, que afetavam os direitos dos titulares e serviam como argumento para o movimento anti-patentário que ocorreu na Europa no final do século XIX, tal como a lei austríaca que determinava a compulsoriedade da fabricação da patente no mercado local dentro de 1 (um) ano da concessão da patente. Armitage, Edward – “The Paris Convention Background to the Diplomatic Conference”. European Intellectual Property Rights (EIPR). Março. 1980. Págs. 83-85.

(b) A possibilidade de a patente em desuso ou uso inadequado não promover a comercialização do produto; e

(c) A possibilidade de provocar escassez e aumento do preço do produto, objeto da patente;

8. Com a Convenção da União de Paris, Revisão de Estocolmo (1967), procurou-se estabelecer os requisitos mínimos e uniformes no tocante aos critérios para uso de uma patente, bem como determinar que o exercício abusivo do direito de patente não acarreta a imediata caducidade sem antes tentar o uso da invenção tecnológica por meio da licença compulsória, que foram assim, cujas as regras foram assim especificadas:

Artigo 5

“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 em 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 expedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da

apresentação do pedido de 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 e só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias aos modelos de utilidade.”

9. Essas disposições da Convenção da União de Paris estão presentes, de maneira mais detalhada, na Seção III da Lei nº. 9.279/96 onde está especificado o procedimento da licença compulsória. Os arts. 68 e 70 dessa lei listam exaustivamente os eventos ensejadores da licença compulsória, que são os seguintes: (i) a não exploração do objeto da patente no Brasil ou uso do processo patenteado, por meio da falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ressalvado os casos de inviabilidade econômica, caso em que permitirá a importação do produto; (ii) a comercialização não satisfatória da demanda do mercado; (iii) a constatação do abuso do poder econômico e (iv) no caso de patente dependente, quando não houver acordo entre os titulares da patente dependente e da principal e quando constatado o progresso tecnológico da patente dependente.

10. Pode-se dizer que a especificação do abuso do poder econômico como requisito para a licença compulsória decorre largamente da influência da legislação americana que tratou esse instrumento, por um bom período de tempo, sob a égide do direito antitruste e com o propósito de punir o exercício abusivo de uma posição mercadológica dominante⁶. Além do mais, há de se considerar a

⁶ Existe uma diferença entre o objetivo da lei de patentes e outro da lei antitruste, pois enquanto aquela aufere a eficiência da invenção quanto à capacidade de promover novas tecnologias e procura garantir a utilização adequada da invenção patenteada no mercado (“Teoria da Divulgação Tecnológica”), a lei antitruste preocupa-se com os efeitos nocivos à competição decorrentes dos poderes da patente. Veja Carvalho, Nuno T.P., “Abuso dos Direitos de Patente – um Estudo do

forte atuação dos países subdesenvolvidos durante as negociações da Rodada Uruguai de Acordo Multilateral que procuraram garantir e aprimorar mecanismos legais já existentes ao exercício das patentes (licença compulsória e caducidade) para promoção da fabricação local do produto objeto da patente. Tanto é assim que foram especificadas regras gerais sobre a licença compulsória no “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (conhecido como TRIPS), incorporado em nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994, que promulgou a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.⁷

11. Mais especificamente na letra (k) do art. 31 do referido acordo, o assunto da licença compulsória foi tratado de maneira bastante abrangente, de tal forma que as diversas hipóteses de abuso relacionadas ao exercício de uma patente, incluindo o abuso do poder econômico, pudessem ser consideradas, por mais peculiar que fossem, contrárias à utilização da patente e à disponibilização adequada do invento em forma de um produto para os consumidores, *in verbis*:

Artigo 31

“Quando a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos “b” e “f” quando esse uso

Direito dos Estados Unidos com Referências Comparativas ao direito Brasileiro.”
Revista da ABPI n°. 12 Julho/Outubro. 1994. Págs. 44 a 105.

⁷ A atuação dos países desenvolvidos no GATT foi largamente influenciada pelas principais teorias justificadoras do Sistema de Patentes, quais sejam: (i) “Teoria da Divulgação Tecnológica” baseada na “Teoria do Contrato Social” desenvolvida nos séculos XVII e XVIII na Europa. Haveria, aqui, um contrato entre a sociedade e o inventor, aonde seria garantida a proteção legal à invenção em troca do acesso tecnológico à sociedade; (ii) “Teoria do Incentivo Econômico” onde a concessão da patente pelo estado tem por objetivo a promoção de investimento tecnológico e o conseqüente desenvolvimento comercial com a eficiência dos modos de produção.

for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial.⁸ A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridade competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente.”

12. Tal como ocorreu na convenção da União de Paris, o TRIPS se limitou a estabelecer os princípios básicos da concessão da licença compulsória, principalmente no caso de abuso do poder econômico, deixando aos países signatários a incumbência de estabelecer na lei de propriedade industrial e em outras leis subsidiárias os procedimentos para a sua concessão.

13. No entanto, quando somos remetidos para a leitura da Seção III (arts. 68 a 74) da Lei 9.279/96 somos incapazes de determinar adequadamente o procedimento de concessão da licença compulsória por abuso do poder econômico, em virtude da própria lógica jurídica que rege os institutos no direito, vez que essa lei regula especificamente os **“direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”**. Dessa forma, torna-se imprescindível a análise da Seção III da Lei 9.279/96 em conjunto com a Lei 8.884/94 que regula os aspectos relativos à prevenção e repressão das infrações à ordem econômica. Mais importante, a análise dessas leis deve ser realizada em vista do esclarecedor parecer do CADE em Consulta Prévia 31/99.

14. O caput do artigo 24 é o primeiro dispositivo da Lei 8.884/94 que merece considerações, pois determina a natureza jurídica da licença compulsória. De acordo com esse artigo, a licença compulsória é enquadrada como uma penalidade pela infração à ordem econômica cometida pelo agente econômico e incidente

⁸As alíneas “b” e “f” do art. 31 referem-se à exigência da concessão da licença compulsória condicionada à obtenção de uma autorização prévia do proponente da licença junto ao titular da patente para explorar a patente ou nos casos em que há necessidade para suprir demanda interna do mercado.

quando esta infração estiver revestida de condições especiais, como seguem:

“Art. 24 – Sem prejuízo das penas cominadas no artigo anterior, quando assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público geral, poderão ser impostas as seguintes penas, isolada ou cumulativamente: ...”

...

IV – a recomendação aos órgãos públicos competentes para que:

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titularidade do infrator;

...

15. Em vista de sua natureza jurídica peculiar, a licença compulsória é entendida como uma sanção acessória que necessita da ocorrência de fatos peculiares que revestem as condutas infrativas, quais sejam a gravidade dos fatos ou o envolvimento do interesse público geral. Conforme ressaltado no parecer da referida Consulta Prévia – Voto do Conselheiro Mércio Felsky – que esclareceu diversos aspectos relacionados ao procedimento de concessão da licença compulsória no CADE, existem duas etapas distintas a serem observadas para a incidência das penas especificadas no art. 24 da Lei 8.884/94, devendo ser acrescentada mais uma etapa quando da recomendação da licença compulsória. A primeira fase consiste na averiguação inicial dos fatos alegados com a conseqüente confirmação da infração à ordem econômica, nos termos do art. 20 da referida lei⁹. Uma vez constatada a

⁹ Deve-se salientar que “abuso do poder econômico” constitui um termo genérico doutrinário para determinar o exercício abusivo de uma posição dominante de um agente econômico que venha, de alguma forma, a prejudicar a livre concorrência, seja dominando mercado relevante de bens e serviços e restringindo a competição ou aumentando arbitrariamente os seus lucros. Dessa forma, todas e quaisquer condutas comerciais praticadas pelos agentes econômicos, principalmente aquelas

violação, mediante processo administrativo, nasce o dever legal do CADE em aplicar as penalidades inicialmente especificadas pelo art. 23 do Capítulo III da Lei 8.884/94.¹⁰

16.A 2^a. etapa a ser ultrapassada refere-se à verificação pelo CADE da existência da **gravidade dos fatos** que revestiram a infração bem como a **contrariedade ao interesse público**, de tal forma a confirmar a possibilidade de incidência das penas dispostas no art. 24. Nessa fase, a violação à ordem econômica já foi confirmada e as penas do art. 23 possivelmente aplicadas. Em virtude do caráter subjetivo do caput do art. 24, a confirmação dos aspectos peculiares que revestem a infração deve ser realizada na prática, de acordo com o contexto peculiar de cada conduta, levando-se em consideração sempre a extensão de seus efeitos em um nível econômico e social abrangentes.¹¹

17.Para a determinação da “exigência do interesse público geral”, a dificuldade do CADE é ainda mais problemática, pois entende-se

do art. 21 da Lei 8.884/94, que caracterizem um exercício abusivo de uma posição comercial são consideradas violadoras à ordem econômica.

¹⁰ A aplicação da pena é considerada uma faculdade inerente ao “Princípio da Competência” que rege o Poder Público e um dever do CADE, intrínseco à prerrogativa de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Portanto, entende-se que o CADE não pode renunciar ao dever de aplicar as penas dispostas nos arts. 23 e 24 da Lei 8.884/94, quando da existência de infração à ordem econômica.

¹¹ Conforme o voto do Conselheiro Mércio Felsky, especificado na página 6 da Consulta Prévia 031/99:

“... Em verdade, pode-se afirmar que a gravidade de uma infração, por não apresentar critérios específicos para sua gradação, é avaliada de acordo com circunstâncias consideradas relevantes em sede de matéria antitruste.

Como pode se observar pela leitura do art. 27, os incisos de II a VIII nada mais são que circunstâncias que permitem ao aplicador da norma avaliar a gravidade de uma infração, sem prejuízo, contudo de se valer de outras consideradas por ele necessárias para tal avaliação, como, por exemplo, a essencialidade do produto ou do serviço à coletividade.

O tratamento diferenciado e mais ou menos rigoroso por parte do CADE na imposição de uma penalidade decorrerá, portanto, da análise das considerações acima vis-à-vis a conduta infrativa.”

que todas as infrações à ordem econômica afetam a “livre concorrência” que é um princípio da ordem econômica e, portanto, revestido de interesse público geral. Assim, a atuação do CADE na repressão da violação à ordem econômica e a aplicação das penas são exigências derivadas sempre do interesse público geral. Nas palavras do mestre Luís Cabral de Moncada: **“O objetivo das leis de defesa da concorrência é o de assegurar uma estrutura e comportamento concorrenciais dos vários mercados no pressuposto de que é o mercado livre que, selecionando os mais capazes, logra orientar a produção para os setores susceptíveis de garantir uma melhor satisfação das necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, a mais eficiente afetação dos recursos econômicos disponíveis, que é com quem diz, os mais baixos custos e preços. A concorrência é assim encarada como o melhor processo de fazer circular e orientar livremente a mais completa informação econômica, quer ao nível do consumidor, quer ao nível de produtores, assim esclarecendo as respectivas preferências. É por isso que a sua defesa é um objectivo de política econômica.”**¹²

18. Portanto, a aplicação das penas dos arts. 23 e 24 da lei antitruste deve ser sempre pautada pela exigência do interesse público em preservar a concorrência e o mercado capitalista, o que consequentemente assegurará a satisfação dos consumidores locais.¹³ Por isso, entende-se ser inadequada a especificação da

¹² Opinião citada no livro na página 99 da obra “Comentários à Constituição do Brasil” (promulgada em 5 de outubro de 1988). 7º. Vol. Arts. 170 a 192. Publicada por Celso Ribeiro e Martins Bastos e Ives Gandra.

¹³ Uma tentativa de alcançar o espírito do legislador, na definição de “interesse público geral” especificado no caput do art. 24, seria verificar o impacto da violação sobre a economia nacional como um todo ou analisar os efeitos dessa violação às áreas relacionadas à alimentação e sensíveis à saúde humana, tais como o efeito nocivo e abrangente de uma violação decorrente do poder econômico concedido por uma invenção tecnológica patenteada e relacionada à saúde humana, tais como as invenções na área farmacêutica, química e biotecnologia.

No entanto, essa forma de constatação do “interesse público geral”, para fins de aplicação das penas listadas na Lei 8.884/94 não seria por toda precisa, pois existem invenções tecnológicas não relacionadas à área da saúde humana que podem alterar significativamente as relações sociais e econômicas de um mercado e, portanto, afetar o “interesse público geral”. Além do mais, nem todos os farmacêuticos e químicos possuem uma aplicabilidade abrangente para alcançar uma parte substancial da população.

exigência do “interesse público geral” como requisito para incidência das penalidades do art. 24.

19. Ainda e mais importante, conforme ressaltado pela Consulta Prévia 31/99, será exigido dos Conselheiros do CADE, na análise dos dois requisitos do art. 24, a estrita observância ao princípio constitucional da impessoalidade, de maneira que a análise dos efeitos de uma conduta infrativa possa ser realizada por critérios econômicos e sociais objetivos em vista da peculiaridade da conduta e impacto na concorrência. O art. 27 da Lei 8.884/94 estabelece, também, uma série de parâmetros para a determinação das penalidades e constatação da gravidade dos fatos e contrariedade ao direito público, que podem ser utilizados pelos conselheiros do CADE para inclusive determinar a incidência das penas do art. 24, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a boa-fé do infrator; (c) a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; (d) a consumação ou não da infração; (e) o grau de lesão, ou perigo de lesão, à livre concorrência, à economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; (f) os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado; (g) a situação econômica do infrator e a (h) reincidência das infrações.

20. A Resolução nº. 20, emitida pelo CADE em 9 de junho de 1999, especifica outros critérios gerais que os Conselheiros desse órgão devem se pautar na análise de práticas restritivas, sejam horizontais ou verticais, que variam de acordo com cada hipótese violadora, especialmente aquelas listadas pelo artigo 21. Por exemplo, no caso de preços predatórios (prática deliberada de preços abaixo do custo variável médio, visando eliminar a concorrência), o exame dessa prática pode ser realizado verificando as condições de custos e comportamentos dos preços ao longo do tempo, níveis de consumo, grau de concorrência inter-marcas, além do mercado relevante e da pulverização dos concorrentes bem como proporção dos mercados relevantes também atingidos por essa conduta anticompetitiva.

21. Uma vez confirmada a existência das condições peculiares do art. 24, em uma determinada conduta infrativa à ordem econômica, deve-se averiguar efetivamente o uso da licença compulsória como punição à infração à ordem econômica, pois ressalta-se que a

licença compulsória não será necessariamente o instrumento utilizado pelo CADE para punir o infrator. Conforme o parecer do CADE, aliás muito elucidativo nesse ponto e que acabou determinando a terceira etapa ou condição para a licença compulsória, torna-se indispensável a existência de umnexo causal entre a utilização da patente e a conduta violadora à ordem econômica. Torna-se necessário que o poder de mercado que enseja o exercício abusivo decorra diretamente daquele conferido ao agente econômico concedido por uma patente. Caso contrário, não haverá incidência da alínea “a” do inciso IV do art. 24 da Lei 8.884/94. Ou seja, não são todas as infrações que ensejam a incidência da licença compulsória. Por exemplo, haverá somente a recomendação da licença compulsória em caso de prática de venda casada violadora à ordem econômica, quando esta decorrer diretamente do exercício abusivo de um poder de mercado assegurado ao infrator,¹⁴ por uma patente ou pela patente.

22. Esse esclarecimento oportunamente realizado pela Consulta 31/99 elimina as interpretações extensivas sobre a aplicabilidade da licença compulsória, quando da constatação de qualquer infração à ordem econômica, e concede uma segurança jurídica aos titulares de patentes cujo poder de mercado não decorre essencialmente da outorga de direitos da patente .

23. Um outro aspecto relevante é a atuação complementar do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na concessão da licença compulsória, pois apurada a infração e determinada a pena, será necessário instituir um procedimento administrativo específico no órgão de marcas e patentes. Tendo em vista que o mérito já foi julgado administrativamente pelo CADE, o objetivo precípuo desse procedimento no INPI, no caso da licença compulsória por abuso do poder econômico, será o de assegurar o cumprimento às regras dispostas pelos arts. 68 a 74 da Lei 9.279/96 e, conseqüentemente, garantir ao titular da patente uma adequada compensação pela compulsoriedade da outorga da licença para exploração da

¹⁴ A confirmação do poder econômico de um agente decorrente de uma patente e a capacidade de seus atos alterarem as condições de um mercado relevante são elementos importantes para a constatação da infração à ordem econômica e, conseqüentemente, à caracterização da licença compulsória, que serão analisados já na 1ª etapa de constatação da violação à ordem econômica.

invenção. Dessa forma, conforme ressaltado pela própria Consulta 031/99, o INPI tem o poder-dever de impor a penalidade prevista no art. 68 da Lei 9.279/96 mas, cumpra ressaltar, a penalidade deve ser sempre em observância aos princípios de direito público, tal como o “Princípio da Legalidade”. Nesse sentido, a abertura de procedimento administrativo no INPI é indispensável para a concessão da licença compulsória, o que afasta a existência da licença compulsória *ex officio*¹⁵ nos casos de abuso do poder econômico, sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 9.279/96.

24. Três questionamentos podem surgir, no entanto, quando do procedimento para a concessão da licença compulsória no INPI por abuso do poder econômico.¹⁶ Deve o INPI promover a publicação da recomendação do CADE e ofertar a patente para terceiros ou simplesmente publicar a recomendação da licença compulsória enviada pelo CADE? Em virtude do poder-dever do INPI em impor a penalidade prevista no art. 68 e sempre na defesa do interesse público, conforme voto do Conselheiro Mércio Felsky (Consulta 031/99), poderia entender que o INPI deve publicar a recomendação e ofertar a patente para terceiros, visando aplicar a

¹⁵ O Decreto nº. 3.201, de 6 de outubro de 1999 estabeleceu as regras sobre a concessão de ofício de licença compulsória, por ato do Poder Executivo Federal, que são aqueles especificados no art. 71 da lei 9.279/96, quais sejam (a) caso de emergência nacional e (ii) interesse público.

Interesse público é entendido como “...os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do país.”

¹⁶ Nem todas as disposições presentes na Seção III da Lei 9.279/96 incidem sobre a licença compulsória por abuso do poder econômico. Regras como a concessão da licença condicionada à expiração dos 3 anos da concessão da patente ou mesmo as hipóteses presentes no art. 69, que justificam a falta de fabricação do produto, são incompatíveis com aquelas específicas ao abuso do poder econômico, não sendo portanto aplicáveis.

Por outro lado, o § 2º. do art. 68 determina ser imprescindível o cumprimento de certos requisitos para a concessão da licença compulsória, quais sejam a legitimidade do requerente da licença compulsória e a sua capacidade técnica e financeira para a exploração do objeto da patente.

penalidade recomendada pelo CADE. No entanto, a atuação preliminar do INPI restringe-se à publicação da recomendação enviada pelo CADE, cabendo aos terceiros interessados, se assim desejarem, requererem junto ao INPI o uso da patente e iniciar o procedimento de licença compulsória, sendo que o INPI decidirá sobre a concessão, dentro de 60 dias de instruído o processo (§7º. do art. 73 da Lei 9.279/96). Essa conclusão decorre da inexistência de prerrogativa do INPI para ofertar a licença de patente *ex officio*, relativamente ao licenciamento compulsório.¹⁷

25. Um segundo aspecto refere-se à necessidade de o terceiro interessado no licenciamento ter que efetivamente cumprir o disposto no §2º do art. 68 e demonstrar a sua capacidade técnica e econômica para exploração da patente. Em virtude de a licença compulsória, por abuso do poder econômico, ser uma penalidade imposta ao agente econômico e o objetivo precípua não ser a satisfação das necessidades do mercado, poderia afirmar que o requisito da capacidade técnica estaria prejudicado. No entanto, entende-se que a natureza da sanção não afasta a importância de a patente objeto da licença preencher a demanda mercadológica e, conseqüentemente, promover o desenvolvimento comercial. Aliás, ressalta-se que o objetivo precípua da licença compulsória é exatamente utilizar uma patente de maneira adequada, seja para suprir a demanda de um produto ou para manter a concorrência no mercado. Dessa forma, fica justificada a necessidade de o terceiro interessado demonstrar a capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, portanto, preencher os requisitos do §2º do art. 68 para a outorga da licença compulsória.

26. Nesse mesmo sentido, a exigência de o licenciado iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, conforme determina o art. 74 da Lei 9.279/96, seria totalmente adequada (desde que observada a regra do §3º do art. 68, que possibilita a importação do produto objeto da

¹⁷ A oferta da licença de patente está prevista nos arts. 64 a 67 da Lei 9.279/96 e caracteriza-se pela solicitação do titular de uma patente ao INPI para a publicação do interesse do titular da patente em licenciá-la bem como especificar as condições gerais de contratação.

licença), pois a outorga a terceiro e a, conseqüente, cessação da exclusividade foram alcançados.

27. Um terceiro ponto a ser confirmado é a possibilidade de o titular da patente usufruir dos instrumentos de revisão das decisões do INPI sobre licença compulsória por abuso do poder econômico, presentes na referida Seção III da Lei 9.279/96. Deve-se ressaltar que os aspectos de mérito que embasaram a recomendação na concessão da licença compulsória por abuso do poder econômico somente deverão ser questionados em juízo, em virtude da matéria já ter sido objeto de apreciação pelo CADE. No entanto, fica mantida a possibilidade de revisão das decisões do INPI quanto ao procedimento específico de licença compulsória no INPI, em virtude do disposto na Lei 9.279/96 (principalmente o §8º. do art 73 da Lei 9.279/96), principalmente no tocante aos seguintes pontos: (a) a remuneração fixada para pagamento ao titular da patente e (b) as condições para exploração da patente pelo terceiro interessado, visto que o titular poderá continuar a explorar o objeto da patente, sem exclusividade, bem como usufruir de remuneração pela exploração de terceiros garantida pela licença compulsória.

28. Para finalizar esse artigo, vale destacar que a forma como a licença compulsória está sendo tratada no “Anteprojeto de Lei” apresentado pelo governo para Consulta Pública¹⁸ nos parece tecnicamente imprecisa, pois o texto adotado leva a crer que a licença compulsória possa ser concedida pelo CADE, pois inexistente qualquer referência à **recomendação** aos órgãos públicos competentes para a efetiva concessão da licença que, como anteriormente observado, pertence ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, entende-se que o texto da Lei 8.884/94 é mais preciso e deve ser mantido.

29. Como comentários finais, ressalta-se que a Consulta Prévia no. 031/99 é de extrema importância para o delineamento da recomendação da licença compulsória, por abuso do poder econômico. No entanto, ela se mostra incapaz de determinar

¹⁸ Projeto de Lei proposto em 26 de outubro de 2000 e que adapta a Lei 8.884/94 à futura Agência Nacional de Defesa da Concorrência e do Consumidor.

precisamente a interseção de atuação do CADE e INPI na outorga do licenciamento compulsório, o que deverá ser demonstrado pelas decisões do CADE sobre a matéria e emissão de ato normativo por parte do INPI. Aliás, a renovação do Convênio INPI-CADE se justificaria, nesse sentido, para estabelecer expressamente a inter-relação de atuação entre os órgãos que objetivam precipuamente assegurar os princípios que regulam a ordem econômica brasileira, quais sejam a livre concorrência e a garantia da propriedade privada.