



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Gab. 18 - DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

Processo Judicial Eletrônico

**AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) n. 1028973-45.2021.4.01.0000 PROCESSO
REFERÊNCIA: 1054432-34.2021.4.01.3400**

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BARRETO COGO - SP164620

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DECISÃO

Johnson & Johnson interpõe agravo de instrumento de decisão que, nos autos de ação processada sob o rito comum, ajuizada contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, que reduziu o prazo da patente PI 0113109-5, de 7 de fevereiro de 2027 para o dia 7 de agosto de 2021, "até que seja realizado o exame pericial para confirmar o período de atraso imputável apenas ao INPI na análise da concessão desta patente" (fl. 06).

A parte agravante afirma que a referência na decisão agravada "de que o pedido da J&J não encontra amparo legal porque dependeria da edição de uma lei específica decorre de uma limitada interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais, que asseguram o direito à duração razoável do processo" (fl. 06), acrescentando que "a eminente Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa deferiu irretocável liminar em caso idêntico ao presente e relativo à outra patente da J&J que expiraria em 07.08.21, para o fim de suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI e impedir que terceiros se valessem da tecnologia resguardada pela patente da J&J (cf. decisão liminar no agravo de instrumento nº 1028430-42.2021.4.01.0000" (fl. 07).

Argumenta que naquela situação foi reconhecido, tal como ocorre nestes autos, o ato ilícito cometido pelo INPI ao demorar de maneira injustificada e desproporcional para analisar



o requerimento de patente da J&J, o que configura ofensa aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Aduz que o dano estaria configurado diante da possibilidade de que, "desde o dia 07.08.21, último sábado, quaisquer terceiros e concorrentes pudessem passar a fazer uso indevido da inovação protegida pela patente PI 0113109-5, para a qual a J&J investiu milhões de dólares e diversos anos em pesquisa e desenvolvimento. É, portanto, um dano de difícil reparação, tal como já reconhecido no AI nº 1028430- 42.2021.4.01.0000, cuja proporção aumenta a cada dia que passa sem que sejam suspensos os efeitos do despacho 16.3" (fl. 08).

Informa que o presente caso se refere à patente nº PI 0113109-5, relacionada a um medicamento à base de uestequinumabe - utilizado para o tratamento de psoríase, colite ulcerativa e Doença de Crohn –, registrado como STELARA®.

Refere-se à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529, complementada pela decisão de modulação com determinação de eficácia *ex tunc*, do que resultou a redução do prazo de validade da aludida patente.

Afirma que "de modo algum a demanda proposta visa a questionar a r. decisão na ADI 5529, como sugere a decisão agravada. Ao contrário, a J&J valeu-se desta decisão para fundamentar seu pleito, escorada no entendimento manifestado no acórdão, na medida em que o e. STF – a despeito de considerar inconstitucional a extensão automática de patentes pelo prazo padrão de 10 anos, contados da concessão da patente (artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96² – Lei de Propriedade Industrial - "LPI") – considerou razoável e legítima a preservação da proteção patentária a partir de uma análise caso a caso, por período de tempo equivalente ao da demora injustificada do órgão registrador na análise do pedido de patente, tal qual ocorre em diversas jurisdições" (fl. 09).

Procura demonstrar os requisitos para a antecipação da tutela recursal, argumentando que "é inequívoco que o INPI deu causa a um atraso desarrazoado no processamento do pedido da patente PI 0113109-5 por mais de 6 anos, o que pode ser constatado pela simples análise do andamento do processo administrativo constante do site do próprio INPI (doc. 05). Com efeito, embora a tramitação deste pedido tenha iniciado perante o INPI em 07.02.2003 – quando foi requerida a entrada na fase nacional do pedido PCT/US2001/024720 (ID 659116965) – e seu exame tenha sido tempestivamente pleiteado em 05.08.2004 (ID 659116968), o INPI realizou o seu primeiro ato de mérito mais de seis anos depois, ou seja, em 21.12.2010, quando emitiu parecer desfavorável (ID 659116973)" (fl. 20).

Prossegue, em longas razões, defendendo seu direito "*a um prazo razoável para fruição da patente em discussão*", e pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, impedindo-se, com isso, a declaração de extinção do prazo da patente PI 0113109-5 pelo INPI.

Decido.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada está assim fundamentada (fls. 48-50):

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que



evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

In casu, contudo, não se vislumbra a plausibilidade das alegações autorais.

Da documentação que instrui a peça de ingresso, observa-se que o pedido de patente PI 0113109-5 fora depositado em 07.08.2001 (ID 659116960), tendo a parte autora requerido o exame de tal pedido somente em 05.08.2004 (ID 659116968).

O INPI, por sua vez, emitiu o Relatório de Exame Formal em 17.11.2010 e o Relatório de Exame Técnico em 22.11.2010 (ID 659116973), tendo sido formuladas exigências à requerente (ora autora). Em 24.10.2016, a autarquia elaborou o Relatório de Exame Técnico constante do ID 659116977, por meio do qual foi deferido o pedido como Patente de Invenção.

Dessa forma, em 07.02.2017, expediu-se a Carta-Patente n. PI0113109-5 (ID 659116960), com prazo de validade de 10 (dez) anos contados a partir daquela data (concessão), por aplicação do disposto no parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 – lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial –, *verbis*:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Do *caput* do dispositivo em comento, extrai-se que a regra geral é de que o prazo de vigência da patente de invenção deve ser de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito do respectivo pedido de patente.

Por outro lado, o parágrafo único determinava que referido prazo não deveria ser inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção, contados da data da sua concessão. Tal previsão, ao que tudo indica, visava conferir uma suposta compensação por eventual atraso do procedimento na apreciação de tais requerimentos, decorrente do habitual acúmulo de pedidos de patentes (*backlog*) no INPI.

Nada obstante, a constitucionalidade da norma exceptiva em comento fora questionada pelo Procurador Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, tendo aquela instância máxima do Poder Judiciário brasileiro reconhecido a inconstitucionalidade do referido parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5529, ressalvando,



quando da modulação de efeitos, entre outras, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a processos farmacêuticos (hipótese dos autos). Veja-se:

Decisão Plenário (06.05.2021): O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, o julgamento foi suspenso para deliberação de proposta de modulação dos efeitos da decisão em assentada posterior.

Decisão Plenário (12.05.2021): O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente) modulavam os efeitos da decisão em maior extensão.

Como é cediço, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868/99).

Dessa forma, submetida a questão à apreciação do Supremo Tribunal Federal, não cabe a este Juízo decidir diversamente ou ampliar os limites estabelecidos sobre a matéria por aquela Corte suprema.

Com efeito, a pretensão autoral à prorrogação do prazo de vigência de sua patente – seja até ulterior realização de perícia na esfera administrativa, seja pelo mesmo prazo do suposto atraso injustificado na análise pelo INPI, seja por qualquer outro prazo que se entenda razoável – traduz verdadeira burla à competência do Supremo, que decidiu por expurgar do sistema jurídico brasileiro a norma que autorizava a prorrogação do aludido prazo, diante da sua incompatibilidade com a Lei Maior, e estabeleceu a modulação dos efeitos de sua decisão, nos moldes acima transcritos.



A propósito, embora o Ministro Dias Toffoli (Relator da ADI 5529) tenha, de fato, feito alusão a outros instrumentos do Direito Comparado, note-se que em momento algum houve autorização – ou, menos ainda, determinação (expressa ou implícita) – para que o Poder Judiciário adote, no caso concreto, qualquer dos referidos mecanismos internacionais com vistas a ajustar o prazo de vigência da patente para além daquele previsto no caput do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

Nesse sentido, inclusive, o Ministro Relator ressaltou que, no caso do Patent Term Adjustments (PTA), a aferição do período a ser acrescido ao prazo de vigência demanda uma análise de cada caso concreto, “de acordo com os parâmetros indicados na lei” (ID 659116953, p. 25).

Partindo-se de tal premissa, conclui-se que, à míngua de expressa previsão legal (diante da reconhecida inconstitucionalidade do citado parágrafo), não cabe aos demais órgãos do Judiciário reexaminar tais parâmetros, a pretexto de preencher suposta lacuna legislativa, sob pena de atuarem como legislador positivo, o que lhes é vedado, ou mesmo revisar aquela decisão adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A corroborar tal conclusão, transcreva-se excerto do voto proferido na ADI em comentário (ID 659116953, p. 28):

... Portanto, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes (o que será objeto de análise mais à frente neste voto) remanescerá a inconstitucionalidade da norma.

Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange à sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, sobre se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos, e não de 10, para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria se imiscuir em matéria tipicamente legislativa.

Questiono uma previsão normativa que, embora travestida de prazo determinado, descortina, na realidade, regra arbitrária, que torna automática a prorrogação da vigência de patentes no Brasil e possibilita a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em franca violação da segurança jurídica, do art. 5º, inc. XXIX, da CF/88, do princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput), dos princípios da ordem econômica (art. 170) e do direito à saúde (art. 196)...

Outrossim, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, o alegado prejuízo à parte autora, na hipótese de encerramento da vigência do prazo da patente no dia 07.08.2021, haja vista que, conforme também ponderado pelo Supremo, a proteção patentária não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, “sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI”. E, nesse sentido, o art. 44 da LPI assegura ao titular da patente o “direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a



da concessão da patente”.

Diante de tal cenário, eventual concessão de prazo à vigência da patente titularizada pela parte autora, para além daquele previsto no caput do art. 40 da LPI, iria de encontro aos fundamentos utilizados pelo Supremo para declarar a inconstitucionalidade em comento, mormente em se considerando que a proteção constitucional à propriedade industrial é assegurada com vistas não somente ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, mas também ao interesse social (art. 5º, XXIX, da CRFB/88).

Assim, nesta análise perfunctória dos autos, percebe-se que o ajuste efetivado pelo INPI na Carta-Patente n. PI 0113109-5 (ID 659116959) decorreu da estrita observância às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5529, que acabou por fixar o limite do prazo de vigência das patentes referentes aos fármacos em 20 (vinte) anos, a contar do depósito do respectivo pedido, nos termos do disposto no caput do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Destarte, não se demonstrou, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou irregularidade perpetrada pelo INPI, sendo mister a manutenção da presunção de legalidade e legitimidade de que gozam aqueles atos administrativos, a qual a parte autora não logrou, por ora, desconstituir.

Por fim, cumpre ainda aduzir, como bem observado na manifestação do INPI e até mesmo admitido, em tese, na fundamentação do voto do Relator da ADI 5529, a suposta demora alegada pela parte autora no procedimento de concessão da aludida patente pode até mesmo tê-la beneficiado, visto que ao longo de todo esse trâmite procedimental esteve ela amparada pelos diversos mecanismos de proteção previstos na Lei n. 9.279/96, os quais lhe garantiram o uso exclusivo da invenção em questão deste a data do depósito.

Tanto assim, que, conforme também aduzido por aquela autarquia, em sua última manifestação, ações judiciais questionando a morosidade administrativa em questão, antes da decisão do STF na ADI 5529, eram raríssimas, uma vez que as empresas contavam com toda proteção patentária possível até o deslinde final do respectivo procedimento no INPI, podendo até ter referido prazo estendido, ao final quando da concessão efetiva da patente, com base no Parágrafo Único do art. 40 da Lei de Patentes, o qual foi considerado inconstitucional pelo Supremo exatamente por abrir oportunidades para a manutenção de patentes de invenção por prazos muito superiores àquele previsto no caput do mesmo dispositivo, o que acabava por gerar insegurança jurídica e enormes prejuízos à saúde e à economia do País, em decorrência na exclusão da concorrência na exploração comercial daquele invento.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido de tutela de urgência.

Não obstante os bem lançados fundamentos da decisão agravada, entendo que não se trata, na hipótese, de contrariar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas, ao contrário, trata-se de sua aplicação tal como proferida.

Com efeito, na modulação de efeitos da aludida decisão ficou esclarecido que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 teria



efeitos *ex nunc*, "a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito" (sublinhei).

No caso, como observado na decisão agravada, no dia 7 de fevereiro de 2017, "expediu-se a Carta-Patente n. PI0113109-5 (ID 659116960), com prazo de validade de 10 (dez) anos contados a partir daquela data (concessão), por aplicação do disposto no parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 – lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial" (fl. 48).

Assim, a hipótese enquadra-se perfeitamente na modulação dos efeitos da decisão do STF, "mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito".

É o caso dos autos, em que a patente em discussão, concedida em 7 de fevereiro de 2017, com prazo de validade de dez anos, encontrava-se em pleno vigor.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, impedindo-se, assim, a declaração de extinção do prazo da patente PI 0113109-5 pelo INPI.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 15 de outubro de 2021.

Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO

Relator

