

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK
ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.

1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

2. Segundo o **caput** do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, 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. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.

3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo

ADI 5529 / DF

processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no **caput** do art. 40.

4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos.

5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o **depósito** do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da **concessão**, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o

ADI 5529 / DF

que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem **backlog** no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no **caput** do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o **backlog**, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, **caput**, CF).

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede

ADI 5529 / DF

de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de **royalties** sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40

ADI 5529 / DF

da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no **caput** do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da

ADI 5529 / DF

exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V).

16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

17. Ação direta julgada **procedente**, declarando-se a **inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996**.

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos **ex nunc**, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (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, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito **ex tunc**, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos 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.

ADI 5529 / DF**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata do julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, vencidos os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente), em conhecer da ação direta e julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Acordam, ademais, os Ministros, nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli (os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente) modulavam os efeitos da decisão em maior extensão), por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, em modular os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela efeitos **ex nunc**, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas a patentes com base no preceito legal e a se preservar a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação 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, 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 das patentes estabelecido no **caput** do art. 40 da Lei nº9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo de vigência das referidas patentes. (Sessão plenária realizada por videoconferência - Resolução 672/2020 - STF).

Brasília, 12 de maio de 2021.

ADI 5529 / DF

Ministro Dias Toffoli

Relator

28/04/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK
ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo **Procurador-Geral da República**, tendo como objeto o **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**, a qual regula os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial.

Em 14 de setembro de 2020, vieram os autos a minha relatoria, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O dispositivo impugnado dispõe, especificamente, sobre a prorrogação do **prazo de vigência da patente na hipótese de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)**.

Vejamos o teor do dispositivo questionado:

“Da Vigência da Patente

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.”

O Procurador-Geral da República alega ofensa aos arts. 5º, **caput** e incisos XXXII e LXXVIII; 37, **caput** e § 6º; e 170, incisos IV e V, da Constituição Federal. O autor aduz que a regra prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) seria inconstitucional, pois acarretaria a indeterminação do prazo de vigência

ADI 5529 / DF

das patentes.

Nesse sentido, sustenta que, em caso de atraso na análise de pedidos de patente por mais de 10 (dez) ou 8 (oito) anos, o prazo de vigência dessas patentes ultrapassaria os prazos máximos previstos pelo art. 40, **caput**, da lei e, além disso, ele se somaria ao prazo da proteção concedida aos titulares das patentes pelo art. 44, o qual assegura a esses o direito à indenização por exploração indevida do objeto da respectiva patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Prossegue o autor argumentando que, embora seja relevante para o desenvolvimento tecnológico do país, o sistema de privilégio de exploração da propriedade industrial pode ser utilizado como um instrumento de reserva de mercado, pelo que suscita a incidência no caso do princípio da função social da propriedade.

Alega, ainda, que o

“prazo de vigência das patentes nos moldes do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, viola os postulados da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição da República), da livre concorrência (art. 170, IV, da CR) e da defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CR), não só por prolongar de forma excessiva a proteção patentária, mas também por tornar indeterminado o período de vigência do privilégio”.

Destaca o requerente a inobservância da previsibilidade e da estabilidade necessárias ao mercado, afirmando que o ato impugnado comprometeria a realização de investimentos no país e o desenvolvimento tecnológico e científico nacional, bem como prejudicaria o consumidor, que ficaria condicionado, por tempo indeterminado, ao preço e aos padrões de qualidade impostos pelos titulares das patentes.

Acrescenta que o dispositivo provocaria a transferência, para sociedade, do ônus causado pela demora na apreciação dos pedidos de patentes pelo INPI, em contrariedade ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

ADI 5529 / DF

Alega, ainda, afronta ao princípio da isonomia, pois agentes econômicos em situações idênticas receberiam tratamentos diferenciados, conforme a duração dos respectivos processos administrativos, além de contrariedade aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, considerando que haveria um estímulo ao prolongamento do procedimento de exame do pedido de patente.

Por fim, requer o autor a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996.

Foi adotado o rito dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, mediante o qual foram solicitadas as informações definitivas às autoridades requeridas, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.

O **Senado Federal** sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir do requerente, com o fundamento de que a eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não mitigaria a demora na atuação administrativa do INPI, razão pela qual a presente ação direta não seria a via adequada para o objetivo nela proposto.

No mérito, o Senado Federal informa que o processo legislativo obedeceu a todos os ditames constitucionais, legais e regimentais cabíveis, motivo pelo qual não haveria inconstitucionalidade formal no caso. Afirma, ainda, não haver inconstitucionalidade material na norma impugnada, pois seu conteúdo veicularia uma proteção temporária para os autores de inovações, estimulando, portanto, o desenvolvimento tecnológico e econômico no país.

Na hipótese de procedência do pedido, defende, em caráter subsidiário, a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, para que sejam mantidos os efeitos da norma até a edição de nova legislação.

O **Presidente da República** defende a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, argumentando que o dispositivo não permitiria a extensão do prazo de vigência de patente, pois, durante a tramitação do pedido, haveria uma mera expectativa de direito por parte do depositante, o qual não teria ainda meios jurídicos para impedir o uso

ADI 5529 / DF

indevido de sua invenção.

Sustenta que o atraso na aprovação de patentes seria um problema administrativo, do qual não decorreria a inconstitucionalidade da lei ou a violação do princípio da função social da propriedade.

Destaca que a exclusão da regra em discussão acabaria por impactar outras situações previstas na lei, como é o caso das que são reguladas pelo art. 56, no qual consta que a ação de nulidade poderá ser proposta, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, durante a vigência das patentes.

Ressalva o Presidente da República que a eventual declaração de inconstitucionalidade da norma deverá ter seus efeitos modulados, de forma que eles alcancem apenas os pedidos futuros.

A **Advocacia-Geral da União** opina pela improcedência do pedido apresentado pelo requerente. Para tanto, afirma que a demora do processo administrativo instaurado junto ao INPI se justifica pela complexidade da análise realizada pelo órgão, sendo que a regra questionada seria importante para garantir uma duração razoável do privilégio proporcionado pela patente a seu titular. Acrescenta que a lei prevê critérios objetivos para a duração da patente, refutando o argumento de indeterminabilidade do prazo de vigência.

Assevera que a norma estaria em vigor há mais de dezessete anos, o que teria possibilitado um ambiente de segurança jurídica quanto ao cálculo do prazo de vigência da patente, ambiente que seria afetado no caso de decisão pela procedência da ação.

A **Procuradoria-Geral da República** manifestou-se pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido formulado.

Em 24 de fevereiro de 2021, o Procurador-Geral da República apresentou **pedido de tutela provisória de urgência**, requerendo a suspensão imediata dos efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996 (doc. 169). Argumenta, quanto ao **perigo da demora**, que,

“conquanto não apontado na petição inicial em virtude do longo prazo de vigência da norma impugnada, decorre de fato superveniente consistente na grave crise sanitária ocasionada

ADI 5529 / DF

pela epidemia de Covid-19, uma vez que o disposto no art. 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.

Destaca o Procurador-Geral da República que há medicamentos cujas patentes teriam expirado caso não existisse a regra questionada, entre os quais se encontra

“fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus”.

Cita estudo da UFRJ que aponta prejuízo da ordem de mais de 1 bilhão de reais por ano aos cofres públicos pela compra de medicamentos que tiveram o prazo de proteção aos direitos dos autores estendido, bem como auditoria do TCU na qual se indicaram prejuízos causados à coletividade decorrentes do dispositivo impugnado e se recomendou ao Congresso Nacional a revogação da norma.

Conclui o Procurador-Geral da República haver

“premência em que esta Corte Suprema determine a imediata suspensão dos efeitos do dispositivo legal impugnado, sobretudo em razão dos danos irreparáveis aos cofres públicos e ao direito fundamental à saúde da população brasileira que enfrenta crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela epidemia nacional de Covid-19”.

Tendo em vista o pedido de medida liminar formulado pela Procuradoria-Geral da República, **solicitei à Presidência do Tribunal que**

ADI 5529 / DF

antecipasse a data do julgamento do feito (Ofício SEI nº 1519645/GMDT), anteriormente marcado para o dia 26 de maio de 2021, o que foi prontamente atendido, tendo o processo sido incluído como primeiro item da pauta do dia 7 de abril de 2021.

Chegado o dia do julgamento, por força do ritmo assumido pelas atividades do Plenário, alterado pela inclusão, como primeiro item da pauta, de processo dotado de urgência, não foi possível submeter o feito ao colegiado na data marcada.

Por entender que remanesca a urgência na apreciação do presente feito, **proferi, naquela mesma data, decisão monocrática na qual antecipei o inteiro teor de meu voto e deferi parcialmente a liminar** requerida pela Procuradoria-Geral da República. Eis o teor do dispositivo da decisão:

“Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela Procuradoria-Geral da República, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex nunc, por se tratar de decisão liminar (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999).”

Em 8/4/21, considerando a elevada complexidade do caso, evidenciada no minucioso voto cujo teor antecipei na decisão liminar, prolatei decisão em que **esclareci os impactos concretos da cautelar**, nos seguintes termos:

“- As patentes dessa categoria [ou seja, relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde] que, até a data de ontem (07/04/2021), já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, **até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, conseqüentemente, os atos praticados à luz**

ADI 5529 / DF

da norma permanecem, por ora, intocados;

- A partir da data de hoje (08/04/2021), o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos.”

Admiti o ingresso no processo, como **amici curiae**, da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA), da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO), da Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional (Grupo FARMABRASIL), da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS), da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), da Defensoria Pública da União (DPU), da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e da Croplife Brasil.

É o relatório.

28/04/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK

ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Boa tarde, novamente, a todos!

Gostaria, Senhor Presidente, de reafirmar que, diante da complexidade da causa - que já vamos julgar definitivamente, em razão do pedido de urgência da Procuradoria-Geral da República -, fiz divulgar meu voto antecipadamente. Desse modo, eu permiti não só aos eminentes Colegas, mas principalmente aos advogados e às partes interessadas, terem ideia de qual seria meu pronunciamento.

Por isso, Senhor Presidente, cumprimento a todos que já se manifestaram: o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e os **amici curiae**. Mas não posso deixar de repelir a ofensa do Dr. Otto Banho Licks, o qual se referiu a minha proposta de modulação como uma proposta de alfaiataria.

É um desrespeito usar a tribuna para tratar, deslealmente, a mais alta Corte do País. Gostaria de repelir, além disso, as manifestações extremamente desleais, incorretas e estúpidas que estão sendo veiculadas pela mídia, pela imprensa. Repilo o pronunciamento de Sua Senhoria e não cumprimento um pronunciamento desse tipo, que ofende a Corte Suprema de nosso País.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS

ADV.(A/S) : ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES (148661/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA
AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA

ADV.(A/S) : RICARDO DUTRA NUNES (0156437/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -
ABPI

ADV.(A/S) : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (46214/RJ) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : BRUNA REGO LINS (113646/RJ, 228274/SP)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA -
INTERFARMA

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE
QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADV.(A/S) : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (144889/RJ)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ)

AM. CURIAE. : GRUPO FARMABRASIL

ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDEZ (02192/A/DF, 10039/ES, 177465/MG,
017587/RJ, 64236A/RS, 33031/SP)

ADV.(A/S) : ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO (23490/DF,
423372/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (23750/DF, 7725/MG)

ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474-A/DF, 6582/RJ, 46560/SP)

ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA (19214/DF, 207365/RJ,
182315/SP)

AM. CURIAE. : AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS

ADV.(A/S) : OTTO BANHO LICKS (34755/DF, 079412/RJ, 366731/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM (58257/DF,
110246/RJ, 366721/SP)

ADV.(A/S) : ANA LUIZA FERNANDES CALIL (188534/RJ)
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
AM. CURIAE. : PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (36864/DF, 215485/RJ, 82329/SP)
ADV.(A/S) : RICARDO BRITO COSTA (173508/SP)
ADV.(A/S) : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA (08203/DF, 22065/GO)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (23878/DF, 2711-A/RJ, 158301/SP)
ADV.(A/S) : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO (213837/RJ, 259722/SP)
ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON (205237/SP)
AM. CURIAE. : ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER (210776/SP)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL e ASIPI
ADV.(A/S) : PAULO PARENTE MARQUES MENDES (059313/RJ, 298854/SP)
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (58259/DF, 136577/RJ, 366723/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA BASTOS NEVES (170053/RJ)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República; pelo interessado Presidente da República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, o Dr. Alan Rossi Silva; pelo *amicus curiae* Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria - AGROBIO, a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, o Dr. Luiz Henrique Oliveira do Amaral; pelo *amicus curiae* Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA, o Dr. Gustavo de Freitas Moraes; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, o Dr. Victor Santos Rufino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira das Indústrias de Química

Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, o Dr. Marcelo Martins de Andrade Goyanes; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - AB2L, o Dr. Otto Banho Licks; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, o Dr. Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky; pelos *amici curiae* Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Grupo FARMABRASIL, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, o Dr. Regis Percy Arslanian; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Associação Interamericana de Propriedade Intelectual - ASIPI, o Dr. Gabriel Francisco Leonardos; e, pelo *amicus curiae* CropLife Brasil, o Dr. Eduardo Telles Pires Hallak. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, e Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

29/04/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de iniciarmos a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, em que, ontem, tivemos a participação dos Senhores Advogados em manifestação oral precedida da leitura do relatório, para que iniciássemos a votação hoje, tenho a informação de que pede a palavra o Doutor Otto Banho Licks, porque gostaria de se pronunciar.

Vossa Senhoria tem a palavra.

O SENHOR OTTO BANHO LICKS (ADVOGADO) - Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente, Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator, Excelentíssimos Ministros e Ministras desta Corte.

Gostaria de formalizar, aqui, o meu sincero e veemente pedido de desculpas a Vossas Excelências, em especial ao Ministro-Relator Dias Toffoli, por conta do termo que utilizei na minha sustentação oral apresentada no bojo da ação, ontem, na sessão de 28 de abril. Nunca tive qualquer intenção de desrespeitar ou ofender a egrégia Suprema Corte, o Excelentíssimo Ministro-Relator Dias Toffoli, a decisão, o voto de Sua Excelência, tampouco questionar a atuação da mais alta Corte do País.

Presto todas as reverências ao Supremo Tribunal Federal e ao Excelentíssimos Ministros no exercício incessante da resolução das mais variadas causas que chegam à jurisdição constitucional, tutelando a observância à Constituição e ao respeito ao Estado de Direito.

A hermenêutica, seja ela jurídica ou do cotidiano, pode enveredar compreensões diversas. Reitero o meu pedido de desculpas! Ressalto que o meu comprometimento, na qualidade de Advogado, é com o respeito à ética, à verdade e à técnica na minha atuação profissional.

Pelo exposto, reitero e apresento as minhas desculpas pela repercussão gerada e renovo os meus protestos da mais alta estima e consideração aos Excelentíssimos Ministros, o que fiz chegar ontem mesmo, através de carta com assinatura eletrônica também.

ADI 5529 / DF

Excelentíssimo Ministro-Presidente, muito obrigado mais uma vez.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - O Ministro Dias Toffoli pede a palavra.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, Vossa Excelência já apregooou o processo?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Já.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Eu cumprimento, inicialmente, Vossa Excelência e subscrevo sua manifestação - embora Vossa Excelência fale por todos nós -, nesse dia em que se apresenta o provável número triste e fatídico de quatrocentas mil mortes. Todos nós já temos, em nossas famílias, em nosso círculo de amizade e de colegas, alguém que se foi. Mais recentemente, se foi o homem extraordinário que era o Ministro **Walmir**, colega nosso de magistratura do Tribunal Superior do Trabalho.

Eminentes Ministras e Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Advogado-Geral da União, senhoras e senhores advogados, servidores e todos aqueles que nos acompanham.

É louvável a manifestação do advogado. No entanto, aproveito a oportunidade para perguntar a Sua Excelência acerca de matéria publicada, em 1º de abril, no site do jornal Valor Econômico, sob a rubrica "por Licks", intitulada "Especial Publicitário - Mudança na Lei de Patentes ameaça economia".

E, depois que eu concedi a liminar, no dia 22 de abril, foi publicada, no jornal O Estado de São Paulo, uma matéria, de página inteira, na qual se rebate o sentido de minha liminar, intitulada "Dia decisivo para o futuro da inovação". Foi indicado que a matéria é de responsabilidade do Blue Studio em parceria com a Licks Attorneys. A Blue Studio - eu verifiquei junto ao jornal O Estado de São Paulo - é o braço publicitário do jornal.

Eu pergunto se foi o eminente advogado que pagou essas matérias, esses informes publicitários.

O SENHOR OTTO BANHO LICKS (ADVOGADO) - Ministro-Relator, essas matérias são feitas em conjunto com esses órgãos de

ADI 5529 / DF

veiculação e junto também com diferentes associações e titulares de patentes.

Se nós aparecemos como...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Não são matérias jornalísticas, de responsabilidade do jornal, são matérias pagas. Seja objetivo na resposta, por favor.

O SENHOR OTTO BANHO LICKS (ADVOGADO) - Excelência, objetivamente, os jornais diferenciam anúncios publicitários desse tipo de veiculação. Esse tipo de veiculação é feito pelo jornal e passa pelo crivo editorial do jornal. E inclusive existe a diferença, em todos os veículos de imprensa, entre uma publicidade, uma página que é comprada e paga, do que tem a auditoria editorial do jornal.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A pergunta objetiva não foi respondida. Depois farei uma intimação, dirigida até mesmo aos órgãos de imprensa, para saber de quem é a responsabilidade pelo informe publicitário.

Isso é o que hoje, nos Estados Unidos, se chama de **public content**. É uma forma de o jornal ter uma agência de publicidade que disfarça o informe publicitário.

Eu já chequei tudo e o nome Licks está lá. Então, é responsabilidade de Vossa Excelência e de seu escritório. É inegável a responsabilidade, e Vossa Excelência assente com a cabeça. Eu vejo que Vossa Excelência concorda. Assim, a responsabilidade do que lá está contido é de Vossa Excelência e de seu escritório.

Eu gostaria só de dizer aos eminentes Colegas que, desde estudante, acompanho o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário. Há 26 anos eu moro em Brasília e nunca vi matéria paga para comentar processo, patrocinada por parte ou por escritório de advocacia que está atuando na causa.

Imaginem, Ministro **Ricardo Lewandowski**, Ministro **Alexandre de Moraes**, que Vossas Excelências concedam uma decisão liminar e alguém patrocine uma propaganda, veiculada no meio do Jornal Nacional, para atacar a liminar.

ADI 5529 / DF

Isso é deslealdade processual. Isso é atuação temerária, que é punida pelo Código de Processo Civil. Isso, no Estatuto da Advocacia, é expressamente vedado, constitui infração disciplinar - art. 34, XIII: "fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes". Houve publicação de informe publicitário no Valor Econômico, no Estadão e na Folha de São Paulo, de página inteira. Fica aqui o registro. Depois eu verificarei nos autos a responsabilização por conta desse tipo de atuação.

Se isso virar moda, amanhã, estarão divulgando em televisão, em rádio, informes em matérias pagas para comentar processos em andamento. Isso é uma deslealdade com os outros advogados e com as outras partes, porque a manifestação deve ocorrer nos autos. Por isso, seria interessante a publicação de matéria inteira ou um informe publicitário desses pedindo desculpas.

Feito esse registro, posso ir ao voto, Senhor Presidente?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Antes de Vossa Excelência proferir o seu voto, eu gostaria de dizer que tive a oportunidade de presidir a comissão que elaborou as novas normas de Direito Processual. Na verdade, essas normas gerais figuram como Teoria Geral o processo aplicável a todo o tipo de processo e procedimento. E ali, nós fizemos inserir, no art. 5º, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

De sorte que Vossa Excelência tem toda razão quando nós nos deparamos com críticas encomendadas, conversas fabricadas, nos periódicos, que acabam por atingir, de alguma maneira, a imagem da Corte. Desta forma, entendo que a sua preocupação procede e que o eminente advogado, no exercício da liberdade profissional, saberá explicar a Vossa Excelência qual o alcance da sua atuação na publicação dessa matéria.

Esclarecido esse tema inicial, volto a palavra, Ministro Dias Toffoli, a Vossa Excelência para que proceda ao seu voto, porque, ontem, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Então, cabe a Vossa Excelência, agora, proferir o seu voto para

ADI 5529 / DF

que, depois, eu possa colher os dos demais integrantes da Corte.

Vossa Excelência tem a palavra, Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Agradeço, Senhor Presidente.

Só para deixar bem claro que críticas são normais e são importantes para o avanço da hermenêutica, da jurisprudência; críticas são bem-vindas. E mesmo aqui, entre nós, há divergências de pontos de vista. Mas o que não se pode tolerar é matéria paga em meios de comunicação por partes ou por advogados que atuam na causa. Matéria paga! Imaginem que, no intervalo do Jornal Nacional, seja veiculada uma matéria paga pela parte ou pelo advogado que atua na causa, na qual eles se posicionem contra decisão adotada por um de nós. Isso é má-fé processual, isso é deslealdade processual. A crítica deve ser feita por meio de uma matéria jornalística. E eu vou dizer uma coisa aos eminentes Colegas: quem me alertou foi meu Gabinete. Quando li a matéria, eu achei que a matéria era do jornal. Mas, depois, pedi para checarem no jornal O Estado de São Paulo. Não! A Blue Studio, que aparece ali, é agência publicitária, ou seja, ela recebe dinheiro e publica em conjunto. Tanto que, volto a mostrar, a matéria aparece no jornal impresso.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Mas vou ao voto, Senhor Presidente.

Eu ia fazer até um resumo do voto, mas, para concorrer com a matéria paga veiculada no jornal ou quiçá na televisão - e nós não podemos tolerar isso -, vou fazer a leitura do voto na íntegra.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Vossa Excelência tem a palavra sem qualquer limitação de tempo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Muito obrigado, Presidente, e muito grato pela solidariedade. Não imaginava outra postura de Vossa Excelência.

29/04/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

1. DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O Senado Federal sustenta que o autor não teria interesse de agir, visto que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de resolver a demora na atuação administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), razão pela qual a ação direta de inconstitucionalidade não seria a via adequada para o objetivo proposto. Nesse sentido, a casa legislativa afirma o seguinte:

“Em toda a sua fundamentação o autor alega vários prejuízos decorrentes do excessivo tempo de análise dos pedidos de patente. É sabido por todos que realmente os atrasos e a excessiva demora são nocivos e não devem existir. (...) Contudo, a solução jurídica apontada por ele (de nulidade da norma), se acolhida, em nada solucionará a questão da demora, uma vez que não há proposta de melhora nas rotinas, procedimentos etc.”

Tenho, todavia, que o argumento não merece prosperar. Segundo o autor, haveria uma correlação entre a demora sistemática na análise dos pedidos de patentes pelo INPI e a norma questionada.

Não obstante, o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 foi fundamentado na violação de princípios constitucionais, a saber, a temporariedade do privilégio da patente, a segurança jurídica, a isonomia, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a eficiência e a razoável duração do processo.

Nesse sentido, **o pedido veiculado na presente ação direta busca**

ADI 5529 / DF

aferir a validade perante a Constituição de 1988 do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, o qual prevê a ampliação do prazo de vigência da proteção às patentes na hipótese de demora administrativa na apreciação dos pedido de sua concessão.

Assim sendo, verifico que a matéria ora discutida atrai a competência deste Tribunal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.

Por não haver óbice ao conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, **passo à análise do mérito.**

2. PREMISSAS DO VOTO

2.1. DA DISCIPLINA JURÍDICA DAS PATENTES

A propriedade industrial é parte integrante do sistema de proteção à propriedade intelectual e consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais que visam à proteção de ativos intangíveis da indústria, de forma a se conferir um **privilegio temporário** aos autores de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais e marcas mediante a **garantia de exclusividade na exploração econômica** dos objetos protegidos.

No Brasil, a proteção da propriedade industrial remonta ao período colonial, conforme se extrai do texto do Alvará de 28 de abril de 1809, expedido pelo Príncipe Regente de Portugal Dom João:

“VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção.

ADI 5529 / DF

Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa alegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

Na Constituição da 1988, a **proteção à propriedade industrial está incluída no rol de direitos fundamentais** previstos no art. 5º, sendo especificamente tratada em seu inciso XXIX. Vejamos:

“Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização, bem como proteção às criações 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.**”

Destaco do dispositivo constitucional transcrito que **o privilégio da proteção à propriedade industrial se dá de forma temporária e com fulcro no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico**. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que **não se circunscreve a um direito individual**, pois **diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País**.

Karin Grau-Kuntz anota que, não obstante o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, preveja um direito individual, **o escopo maior da norma é incrementar o bem-estar social**, o que ocorre por duas vias:

“a) pela garantia do privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona como **incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a investimentos** em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos);

b) pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que **gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores** (temporariiedade/adequação econômica

ADI 5529 / DF

da duração do privilégio)“ (doc. 162, p. 5).

Atualmente, os marcos jurídicos que disciplinam a proteção industrial têm como principal fundamento o direito internacional, notadamente os parâmetros estabelecidos pela **Organização Mundial do Comércio (OMC)**, de cujo sistema normativo se extrai o **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ou Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) –**, oriundo da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (1994), **documento incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.**

O acordo internacional estabelece um **patamar mínimo de proteção à propriedade industrial a ser adotado por cada Estado-parte**, com o intuito declarado de “reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional”, com atenção à

“necessidade de [se] promover uma **proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual** e [se] assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar **não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo**” (grifo nosso).

Os países membros comprometeram-se a adaptar suas legislações nacionais aos termos do TRIPS, o que, no caso do Brasil, ocorreu por meio da **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.**

Destaco que **o acordo facultava aos países em desenvolvimento o direito de postergar a adoção de medidas de adequação ao documento pelo prazo de 4 anos.** Ainda, no caso dos setores tecnológicos anteriormente não abrangidos pela proteção patentária, como era o caso do setor de fármacos no Brasil, teria o país o **prazo adicional de 5 anos para que o acordo se tornasse obrigatório.** No entanto, **o Brasil antecipou-se a esses prazos, tendo renunciado ao período de transição.**

Conforme estabelece a Lei nº 9.279/1996, **a proteção dos direitos**

ADI 5529 / DF

relativos à propriedade industrial funciona mediante a concessão de patentes e registros, com o intuito de resguardar os direitos dos autores de criações intelectuais que tenham utilidade para as atividades da indústria, bem como de reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.

O **Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)**, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e **responsável por executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial**, define as patentes como

“um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação” (Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>, acesso em 25/5/21).

A patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, pois possibilita aos inventores - ou seja, àqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil a toda a sociedade -, **a apropriação dos resultados econômicos do invento**, mediante a estipulação de instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. Trata-se, portanto, de instrumento que **favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação**.

Acerca do tema, preleciona o Ministro **Eros Grau**, em resposta à consulta formulada pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades (ABIFINA) acerca do dispositivo questionado, o seguinte:

“Patentes visam conferir ao titular certa vantagem concorrencial. Impedindo que seu objeto seja explorado economicamente por terceiros, seu titular desfruta de uma

ADI 5529 / DF

posição de vantagem no mercado, o que – ademais – viabiliza a recuperação dos investimentos que suportou. **Estimulam a inovação tecnológica mediante o combate à prática conhecida como freeriding [= aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos].** Assumem o caráter de **inventivo concorrencial, proteção e estímulo aos investimentos empresariais**” (doc. 6, fl. 4, grifo nosso).

Nesse sentido, o art. 6º da Lei nº 9.279/1996 dispõe que “[a]o autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado **o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade**, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

Nos termos dos arts. 8º e 9º da lei, são patenteáveis a **invenção** que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e o **modelo de utilidade enquanto** “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.

O trâmite processual de um pedido de patente envolve várias etapas administrativas.

O procedimento para a concessão de uma patente tem início com o **depósito do pedido no INPI**, no qual constarão, entre outros documentos, o relatório descritivo com as informações detalhadas do objeto para o qual se pleiteia a proteção (art. 19, inciso II) e as reivindicações correspondentes, que deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, delineando-se as particularidades do pedido e definindo-se, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art. 19, inciso III, c/c o art. 25).

Em seguida, a documentação é submetida a um **exame formal preliminar**, destinado a verificar se o pedido está devidamente instruído. Sendo esse o caso, o pedido é protocolado, considerando-se, para todos os efeitos, a data da apresentação do pedido como a data de seu depósito (art. 20).

O pedido é mantido em **sigilo por até 18 (dezoito) meses**, contados

ADI 5529 / DF

de seu depósito, período após o qual será publicado, sendo, então, disponibilizados ao público os dados identificadores da demanda, bem como a cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos relacionados à invenção ou ao modelo de utilidade (art. 30, **caput**, e § 2º).

Por conseguinte, **o conhecimento empregado no processo inventivo passa a ser uma fonte de informação tecnológica disponível para toda a sociedade desde momentos iniciais do processo**. Assim, embora a patente confira exclusividade para a exploração financeira de seu objeto às pessoas físicas ou jurídicas que figurem como autores de uma invenção ou modelo de utilidade, o processo de sua obtenção acaba por proporcionar o acesso de outros agentes da indústria a informações estratégicas do processo inventivo, acelerando a difusão de conhecimentos no setor.

A partir do depósito do pedido de patente, o interessado **tem 36 (trinta e seis) meses** para requerer seu exame técnico, sob pena de arquivamento do pedido (art. 33). Conforme esclareceu o INPI, “[a]té que o exame técnico seja requerido pelo depositante, **o INPI não pode proceder [à] análise de patenteabilidade da matéria pleiteada**” (doc. 232). Em geral, os pedidos **somente são realizados perto do fim desse prazo**, de forma que, por até três anos, o processo fica paralisado no INPI.

No que tange especificamente aos produtos e processos farmacêuticos, **o art. 229-C da LPI exige prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a concessão da patente**. Nessa esteira, o art. 2º da Portaria Conjunta INPI/ANVISA nº 1/2017 estabelece que o procedimento para a concessão da prévia anuência será iniciado após o requerimento do pedido de exame a que se refere o art. 33. Ou seja, o processo fica até 36 meses aguardando o pedido de exame, nos termos do art. 33, sendo submetido ao procedimento da anuência prévia pela ANVISA apenas após a realização do pedido.

Na fase de exame técnico, são elaborados o relatório e o parecer acerca da patenteabilidade do pedido, ou da necessidade de adaptação, reformulação, divisão ou atendimento de exigências técnicas (art. 35). Ao

ADI 5529 / DF

fim do exame, é proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente (art. 37).

Deferido o pedido, é expedida a respectiva carta-patente e publicado o ato de concessão (art. 38). O privilégio vige pelo tempo previsto no art. 40, **caput** e parágrafo único, da lei, do qual falarei mais detidamente no tópico seguinte.

O art. 41 prevê que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, o qual é interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Consoante o disposto no art. 42, a **patente confere os seguintes direitos a seu titular:**

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de **impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:**

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de **impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.**

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

É importante destacar que uma vez **expedida a carta-patente**, também surge, para o titular, **o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente**, como preceitua o art. 44 da lei:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto,

ADI 5529 / DF

inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”

Assim sendo, **uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido.** Esse ponto é bem elucidado no parecer elaborado pelo Ministro Eros Grau:

“[A] proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. **A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto.** Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96 (...).

Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, **os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos e processos objeto de pedidos de patente”** (doc. 6, fl. 7, grifos nossos).

A proteção patentária, portanto, 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.

Findo o prazo de vigência da patente, a proteção extingue-se e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o art. 78, parágrafo único, da lei.

ADI 5529 / DF

2.2. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE

A vigência da patente está disciplinada **no art. 40, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**, cujo teor reproduzo novamente:

“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 texto extrai-se a **relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente, quais sejam, a data do depósito e a data da concessão do pedido.**

Em regra, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, **contados da data de depósito**, conforme o **caput** do art. 40 da lei.

Não obstante, a Lei de Propriedade Intelectual prevê uma regra adicional no parágrafo único do mesmo dispositivo: **a contar da data de concessão da patente**, 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.

Por exemplo, na hipótese de o INPI demorar 10 anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigerá por mais 10 anos, de modo que, ao final do período de vigência, terão transcorridos 20 anos desde o depósito. Em outro exemplo, caso a autarquia leve 15 anos para deferir o pedido, como há a garantia de que a patente vigerá por mais 10 anos desde a concessão, ao final do período de vigência terão transcorrido 25 anos desde a data do depósito.

ADI 5529 / DF

Vê-se, portanto, que o **parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo.** Ademais, caso o INPI leve mais de 10 (anos), no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, **o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.**

Mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei nº 9.279/1996, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do art. 40. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, **ele foi inserido na lei sem maiores debates**, conforme evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP):

“As razões para a inclusão do artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial não são esclarecidas na exposição de motivos do referido diploma. O projeto original que deu origem à atual lei, PL 824/91, não continha tal dispositivo. O primeiro projeto substitutivo (PL 824- A/91, apresentado em 1992) tampouco o incluiu. O artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial somente foi inserido no projeto de lei por meio do substitutivo seguinte (PL 824-B/91, apresentado em 1993), sem, porém, a realização naquele momento de debates sobre seus possíveis impactos” (doc. 155, fl. 3, grifos nossos).

Não obstante, conforme repetidamente apontado nestes autos, o dispositivo em tela teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI.

O fenômeno existe desde a instituição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo TRIPS, tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva (como os fármacos). Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento,

ADI 5529 / DF

a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos.

Pretendia-se, com o parágrafo único do art. 40 que, mesmo em caso de demora na apreciação do pedido, fosse garantido ao requerente o prazo suficiente para auferir as vantagens da exploração exclusiva do invento, por meio de uma extensão do prazo previsto no **caput** do artigo.

2.3. DO PANORAMA INTERNACIONAL QUANTO À VIGÊNCIA DAS PATENTES

O Acordo TRIPS, no art. 33, estabelece o seguinte em relação ao prazo de vigência de patentes:

“A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.”

Assim, o acordo assegura à patente no mínimo 20 anos de **vigência** desde o **depósito** do respectivo pedido.

A lógica do Acordo TRIPS é que o mero depósito do pedido de patente já gera uma presunção em favor do requerente. E isso se encontra devidamente garantido no **caput** do art. 40 da nossa Lei de Propriedade Industrial.

O ponto foi ressaltado no relatório do Grupo Direito e Pobreza (USP):

“É igualmente central ressaltar que o instituto do prazo mínimo do artigo 40, parágrafo único tampouco foi inserido em decorrência de tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. O Acordo TRIPS não estabelece uma proteção mínima de 20 anos para as patentes de invenção a partir da data do depósito do pedido, mas um prazo mínimo de vigência. A racionalidade econômica ali prevista é de benefício limitado do monopólio jurídico conferido pela patente diante de um prazo delimitado, levando já em conta o prazo médio para concessão

ADI 5529 / DF

da patente. **Em outras palavras, não há direito a 20 anos de efetivo exercício do monopólio**, senão a proteção no período após a concessão somada com a proteção provisória e limitada até sua confirmação ou não, o que no Brasil é feito através da aplicação conjunta com o artigo 44, LPI” (doc. 155, p. 4, grifo nosso).

Portanto, o **prazo de vigência adicional a partir da concessão da patente, conferido a essa pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS**. O parágrafo único é, assim, norma do tipo *TRIPS-plus*, ou seja, **ela vai além do prazo de proteção exigido pelo Acordo TRIPS**, o qual, reitero, se limita a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do **depósito**.

Ademais, **o Brasil não é signatário de nenhum tratado que exija essa prorrogação**.

Desse modo, **eventual declaração de inconstitucionalidade da norma questionada não terá, como consequência, o descumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil**.

A manutenção tão somente do art. 40, *caput*, c/c o art. 44 da lei, atende perfeitamente o Acordo TRIPS, por garantir a **vigência da patente por 20 anos a partir do respectivo depósito**, com a possibilidade de **indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio**.

Para uma análise sob a perspectiva do **direito comparado**, é extremamente relevante o já mencionado estudo do Grupo Direito e Pobreza (USP), o qual “sistematizou a legislação pertinente de trinta jurisdições e coletou pouco mais de cinco mil decisões sobre concessão, extensão e ajuste do termo dos privilégios em tais jurisdições” (doc. 155, p. 6).

O estudo concluiu que **o parágrafo único não encontra paralelo em nenhuma das jurisdições estudadas**. É bem verdade que algumas jurisdições no mundo contam com **direitos adicionais de exclusividade, instrumentos, porém, essencialmente distintos da prorrogação automática e discricionária operada pela lei brasileira**.

ADI 5529 / DF

Esses instrumentos seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos, e por não serem direitos automáticos. Vide:

“Estas proteções adicionais, no entanto, não se confundem com os direitos patentários previstos originalmente nas legislações destes países. Elas são orientadas por uma racionalidade jurídicoeconômica diversa, possuindo aplicação reduzida, sujeita a exceções e limitações específicas.

Por exemplo, jurisdições que reconhecem exclusividade de mercado de alguns anos para produtos que exigem autorização por autoridade regulatória para adentrar mercados, mas não propriamente uma exclusividade patentária.

Nas pouquíssimas jurisdições que contêm alguma forma de proteção decorrente de suposta demora no processo de análise de requisitos de patenteabilidade, há também um prazo máximo legal para a concessão da extensão (distinto do tempo ilimitado da lei brasileira), que será concedida apenas em casos em que a demora for injustificada, sendo possível a apresentação de oposição e exceção (requisitos não previstos no artigo 40, parágrafo único) e pelo período exato da demora (diferentemente da extensão total de direitos da LPI brasileira).

Cumprir destacar, adicionalmente, que a maior parte das principais jurisdições ao redor do mundo em matéria de patentes não contém qualquer previsão no sentido de concessão de mais exclusividades, sem que isso pareça ter obstado o desenvolvimento tecnológico e do sistema de patentes desses países, conforme demonstrado na pesquisa empreendida.

Dessa forma, é possível concluir que o parágrafo único do artigo 40 da LPI constituiu inovação legislativa sem qualquer equivalente internacional relevante, mas que não parece encontrar racionalidade econômica para existir e que cria grande desequilíbrio entre interesse do depositante de pedido de patente, de um lado, e concorrentes, consumidores,

ADI 5529 / DF

e o interesse público da sociedade, de modo mais amplo, de outro.” (doc. 155, p. 5, grifos nossos).

De fato, diferentemente do que muito se alegou nos autos deste processo e nas sustentações orais realizadas na sessão de julgamento, **não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do art. 40 da LPI**, ou seja, que determine extensão automática de vigência de patente (**independente de pedido, motivação ou qualquer ônus**) e **geral (sobre todos os setores tecnológicos)**. Há nos autos menções a institutos semelhantes ao aqui analisado. **Todavia, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado como o previsto na Lei nº 9.279/1996.**

O estudo comparativo elaborado pelo Grupo Direito e Pobreza identificou duas categorias de extensão da exclusividade, a primeira relativa ao **Patent Term Extension (PTE)**, “referente a mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado (mais limitado) que garante uma forma de exclusividade de mercado” (p. 24), e a segunda referente ao **Patent Term Adjustment (PTA)**, “voltado a formas (igualmente, com certas limitações) para ajustar a vigência de uma patente diante do trâmite administrativo” (p. 28).

Na primeira categoria, incluem-se os **Supplementary Protection Certificates (SPC)**, adotados no âmbito da **União Europeia**. Os SPC europeus são descritos como um direito à extensão de vigência aplicável a alguns **produtos farmacêuticos** e a **produtos químicos de uso agrícola** que precisam ser aprovados previamente por autoridades regulatórias, os quais, para tanto, passam por períodos de testes clínicos compulsórios.

O SPC pode estender o prazo de patente (20 anos a partir do depósito) por até 5 anos, podendo contar com 6 meses adicionais no caso de medicamentos pediátricos. A análise do pedido de extensão, todavia, depende de requerimento ao respectivo membro do bloco europeu e sua duração varia conforme o tempo transcorrido para a tomada de decisão pela autoridade regulatória sanitária (**Supplementary protection certificates for pharmaceutical and plant protection products.**

ADI 5529 / DF

Disponível em https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en, acesso em 5/3/2021).

Nessa esteira, a Alemanha, por exemplo, ao prever o prazo de 20 anos para a vigência da patente, contados do depósito do pedido (Sessão 16 da Lei das Patentes), estabelece a possibilidade de se realizar pedido de proteção complementar de acordo com os regulamentos europeus relativos aos SPC (Disponível em https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_patg/englisch_patg.html, acesso em 19/3/2021).

Verifico que o SPC europeu difere do caso brasileiro, pois, **além de estar direcionado a setores específicos, busca compensar a demora no trâmite perante as agências de vigilância sanitária** dos países europeus e não de todo o procedimento para a concessão da patente. Além disso, ele demanda uma manifestação do requerente para que a extensão ocorra, **não havendo automaticidade na prorrogação.**

Dentre as jurisdições que adotam mecanismos do tipo PTA, incluem-se o Chile, a Colômbia, a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América, o Peru e Singapura.

Nos **Estados Unidos**, onde o prazo total de vigência das patentes também é de 20 anos, a contar do depósito do respectivo pedido, a Lei de Patentes prevê o instituto do **Patent Term Adjustment (PTA)**, que consiste no ajuste de um dia de prazo, a contar de 3 anos de processamento do pedido, para cada dia de atraso atribuível ao escritório de patentes, **excluídos os dias de atraso por culpa do requerente.** Há também o instituto do **Patent Term Extension (PTE)**, aplicável aos produtos que demandam análise de autoridades regulatórias antes da decisão do escritório de patentes, como é o caso dos medicamentos. A extensão depende de requerimento do interessado e sua duração equivale à soma dos períodos de teste e de aprovação do produto, até o máximo de 5 anos. (**Vide** 35 U.S.C. § 154 e 35 U.S.C. § 156. Disponíveis em https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf, acesso em 5/3/2021).

Trata-se de instrumentos de extensão diferentes do adotado pelo

ADI 5529 / DF

Brasil. No caso do PTA, a contabilidade do período acrescido ao prazo de vigência decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente, o que denota **uma análise de cada caso concreto, de acordo com os parâmetros indicados na lei, e não uma prorrogação automática**. Por sua vez, o PTE demanda requerimento do interessado, **é direcionado a setor tecnológico específico e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias, e não a todo o processo perante o escritório de patentes**.

O PTA, originário dos EUA, foi incorporado às legislações do Chile, da Colômbia, da Coreia do Sul, do Peru e de Singapura, valendo destacar que, **na Colômbia e no Peru, não se reconhece tal extensão às patentes farmacêuticas, com fundamento na “relação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento”** (doc. 155, p. 30).

O relatório do Grupo Direito e Pobreza aponta, ademais, que a utilização dos instrumentos do tipo PTA, de forma geral, pressupõe a comprovação, por parte do requerente, de que esse não deu causa à demora administrativa, fator estimulante da diligência do requerente:

“À exceção dos Estados Unidos, todas as nações que adotam mecanismos de ajuste no termo da patente, como o PTA, **exigem que o solicitante comprove ter agido de maneira célere, de modo que o ajuste somente seja concedido caso o atraso seja provocado pelo escritório nacional**.

No Brasil, todavia, a concessão do prazo de validade estendido, possibilitada pelo artigo 40, parágrafo único, da LPI, **independe da comprovação de culpa exclusiva do INPI**. Dessa forma, com a prorrogação automática e a proteção patentária desde o depósito, por força do artigo 44 da LPI, **não apenas não há um estímulo à diligência do requerente, como há um interesse claro em que a concessão demore o máximo possível**” (doc. 155, p. 47, grifo nosso).

Observar a legislação de outras jurisdições revela outra distorção gerada pela norma questionada, destacada no relatório do Grupo Direito

ADI 5529 / DF

e Pobreza, da USP: ela “padroniza a avaliação das patentes concedidas e **destituem o INPI de sua função regulatória**, que deve servir ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil”, visto que **não há qualquer avaliação mais aprofundada pelo órgão acerca das variáveis regulatórias e econômicas envolvidas na extensão**. Com efeito,

“[n]ão são avaliadas circunstâncias específicas, como a diligência dos requerentes, **os impactos que a extensão pode ter em cada setor ou as condições de mercado que podem causar atrasos regulatórios**. Chega-se, por conseguinte, a **decisões piores**” (doc. 155, p. 33, grifo nosso).

Nesse quadro, torna-se forçosa a conclusão de que **os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário**.

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI 9.279/1996

Os desdobramentos do parágrafo único do art. 40 foram sintetizados pelo Ministro **Eros Grau** no parecer apresentado no processo, no qual consta que a norma questionada

“(i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer como titulares da patente e, ainda, dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados;

(ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete a calculabilidade e a previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança

ADI 5529 / DF

jurídica; e

(iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamentos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados” (doc. 6, fl. 13, grifos nossos).

De fato, o parágrafo único do art. 40 é problemático sob diversos aspectos, em razão da circunstância fundamental de que ele acaba por tornar o **prazo de vigência das patentes indeterminado**.

Com efeito, **não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década.**

A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, em meu entender, a inconstitucionalidade norma.

O prazo indeterminado tem como **consequência prática a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil**. Isso porque o **prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI.**

A aludida ausência de limitação redundando no cenário absurdo de termos patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz nosso país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

São décadas de monopólio, em solo brasileiro, de produtos que frequentemente já estão em domínio público no exterior e com preços muito mais acessíveis.

Estando vigente o parágrafo único do art. 40, **o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com**

ADI 5529 / DF

ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada.

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 a sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, 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 uma intrusão em competência 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, inciso XXIX, da CF/88; do princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput); dos princípios da ordem econômica (art. 170) e, no caso dos fármacos, do direito à saúde (art. 196).**

A partir dessas premissas, passo à análise aprofundada dos fundamentos pelos quais entendo que deva ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da lei em análise.

3.1. DO BACKLOG DO INPI E DA INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI 9.279/1996: VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conforme dito anteriormente, o Brasil se antecipou ao prazo estipulado pelo acordo TRIPS no que tange à adequação de sua legislação

ADI 5529 / DF

e de sua estrutura administrativa ao novo sistema de proteção industrial, renunciando a um período de transição que poderia ter sido útil para a adoção de medidas para absorver o aumento do número de depósitos, considerando que a Lei nº 9.279/1996 abrangeu setores tecnológicos anteriormente não submetidos à proteção patentária.

Aliás, essa foi uma preocupação observada nas discussões do projeto de lei que deu origem à Lei de Propriedade Industrial (PL 824/1991), conforme indica manifestação do deputado Aloizio Mercadante. Vejamos:

“O prazo de carência de um ano é inaceitável, mesmo porque o GATT autoriza o prazo de cinco anos. Deveríamos negociar condições de reconhecimento das patentes, porque a economia nacional precisa de um período de reestruturação, de adequação e de possibilidades de sobrevivência nesse processo.”

No intuito de mitigar a demora causada pelo acúmulo de pedidos no INPI, a Lei nº 9.279/1996, em seu nascedouro, estipulou medidas de compensação, como é o caso do parágrafo único do art. 40, que posterga o término do prazo de proteção de acordo com a duração do processo administrativo.

Observa-se, todavia, que a prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, ao tempo em que não contribui para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir o descumprimento dos prazos previstos no caput do dispositivo, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública, conforme se detalhará adiante.

De início, ressalto que o problema do **backlog** não é uma exclusividade brasileira, como se infere de estudo da **London Economics** apresentado em 2010, o qual estimou em 7,6 bilhões de libras o impacto na economia global por cada ano de atraso na análise de pedidos de patentes em importantes instituições de proteção à propriedade

ADI 5529 / DF

intelectual no mundo, como o **European Patent Office (EPO)**, o **United States Patent and Trademark Office (USPTO)** e o **Japanese Patent Office (JPO)**, entre outros (LONDON ECONOMICS. **Patent backlogs and mutual recognition**. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010. Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf).

O estudo indica que o atraso mundial no trâmite de processos para concessão de patentes tem sido causado pelo aumento na quantidade de depósitos, além da crescente complexidade técnica dos inventos para os quais se busca proteção, o que desafia a estrutura limitada dos órgãos competentes para a apreciação dos pedidos.

Ademais, a instituição sugere que **os próprios requerentes tendem a adotar comportamentos estratégicos para estender ao máximo o período de trâmite dos processos, beneficiando-se do efeito de dissuasão dos demais concorrentes para exploração do invento**, ainda que haja pouca probabilidade de que a patente seja, ao fim, concedida. No caso, a lógica é a de que **uma patente pendente é melhor do que nenhuma patente (“a pending application is better than no patent at all”)**.

Em que pese se tratar de um fenômeno mundial, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) observa que, **em comparação com escritórios equivalentes em outros países, a situação brasileira mostra-se extremamente gravosa** (CNI. Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda**. Brasília: CNI, 2014. Disponível em http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/conteudo_24/2014/07/22/48 acesso em 25/2/21).

Conclusão semelhante foi apresentada pelo Tribunal de Contas da União no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 (Acórdão nº 1199/2020 – Plenário – doc. 124), cujo objetivo era

“analisar o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos

ADI 5529 / DF

em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média mundial”.

A auditoria constatou que a autarquia federal ocupa o **topo da lista dos cinco escritórios do mundo com maior demora na análise de patentes**. O tempo médio de espera em meses até o primeiro exame técnico no Brasil é **cinco vezes maior** do que na China e nos EUA. **Vide:**

“(…) no Brasil, o tempo médio de espera para o primeiro exame técnico pelo INPI variou, no período 2010-2018, entre 70,8 e 84 meses, enquanto que esse mesmo indicador observado nos escritórios de patentes de China, Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos foi muito inferior – variaram entre 4,4 e 27,7 meses, no mesmo período” (p. 71, grifo nosso).

Segundo atestou o TCU, no que tange aos produtos e processos farmacêuticos, o tempo médio de permanência do pedido na ANVISA era de 13,92 meses em agosto de 2019. O órgão, atestou, outrossim, que

“o tempo médio para primeiro exame técnico no INPI encontra-se muito maior que os 13,92 meses de tempo médio para manifestação da ANVISA, adicionados dos 36 meses de prazo para requerimento do exame, que costuma ser levado até o fim pelos requerentes” (p. 19, grifos nossos).

Ainda no que tange aos produtos e processos farmacêuticos, o relatório mostra que, entre 2008 e 2014, a quase totalidade dos pedidos de patentes incidiu na previsão do parágrafo único do art. 40, visto que “tiveram a extensão para além dos vinte anos, com o agravante do aumento do número que teve prolongamento maior que três anos” (p. 20).

Atestou-se, ademais, que, **em razão da incidência do parágrafo único do art. 40,**

“a exploração protegida pela patente de produtos

ADI 5529 / DF

farmacêuticos **dura em média 23 anos, sendo comum a concessão de patentes que, ao final, terão perseverado por 29 anos ou até mais** – e quanto maior o período de exploração exclusiva de medicamentos pelo detentor do direito, mais é onerado o poder público por ser grande comprador para fornecimento dos produtos por meio de suas políticas de saúde” (p. 75).

No voto condutor do acórdão do TCU, da relatoria do Ministro **Vital do Rêgo**, consta que o “alto tempo de processamento das demandas e o aumento da fila de pedidos têm efeitos preocupantes, pois potencializa a insegurança jurídica e desestimula investimentos, causando obstáculos à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico do país”.

O Ministro destaca que, embora o número de depósitos de pedidos de patente no Brasil seja muito inferior àquele registrado em outros escritórios de patentes no exterior, como o da China e o dos Estados Unidos, **seu tempo de processamento é desproporcionalmente maior, demorando o INPI em média 10 anos para prolatar uma decisão final.** Nesse sentido, **vide:**

“De todo o cenário descrito acima, chega-se à incômoda constatação de que o Brasil é duplamente deficiente na área: não só apresenta um modesto número de pedidos de registro de patentes anualmente, como também demora em demasia para decidir sobre eles, **com consequências sociais e econômicas indesejadas**, como a já mencionada necessidade de extensão de prazos nos casos em que a análise do INPI seja superior a dez anos e as incertezas subjacentes que prejudicam a tomada de decisões empresariais.”

No intuito de obter dados atualizados sobre o **backlog**, requisitei ao INPI informações adicionais atualizadas acerca da matéria, fornecendo um questionário com perguntas essenciais para a compreensão precisa do cenário atual (doc. 229). A autarquia respondeu à solicitação em 22 de março de 2021 (doc. 232), apresentando **uma fotografia do estado**

ADI 5529 / DF**processual dos pedidos de patentes em 12 de março de 2021.**

O INPI informou que conta com **143.815 processos pendentes, número ainda bastante elevado** (doc. 232 - Tabela 1 - Quantidade de pedidos de patentes pendentes de decisão, quanto ao deferimento ou indeferimento, por principais áreas tecnológicas).

A situação dos processos pendentes é a seguinte: (i) 16.654 estão em etapa de exame formal preliminar, a qual antecede a publicação do pedido (art. 20 da LPI); (ii) **25.139 estão com os pedidos publicados, mas pendentes de requerimento de exame técnico (art. 33 da LPI)**, não podendo entrar para a fila de exame; (iii) 1.942 aguardam retorno da ANVISA (art. 229-C da LPI) para serem posteriormente encaminhados à divisão técnica específica; (iv) **94.152 (65,46%) se encontram na etapa de exame técnico, aparentemente, o maior gargalo do INPI;** e (v) 5.928 estão na segunda instância.

Dentre os pedidos pendentes, **os que aguardam concessão há mais de 10 anos, no caso de invenção, ou de 8 anos, no caso de modelo de utilidade, totalizam nada menos do que 8.837**, dos quais (i) 545 estão em etapa formal, prévia à publicação; (ii) 409 encontram-se pendentes de retorno da ANVISA; (iii) 3.958 estão na fase de exame técnico e (iv) 3.919 estão na segunda instância (doc. 232, Tabela 2 - Quantidade de pedidos de patente pendentes de decisão com mais de dez anos de depósito e com incidência, portanto, do parágrafo único do art.40 da LPI).

Não deixa de surpreender haver centenas de pedidos retidos ainda na etapa de exame formal. O INPI justifica a retenção alegando que “[h]istoricamente o INPI teve grandes problemas com guarda e com digitalização documental e muitos pedidos de patente tiveram suas petições inacessíveis ou a digitalização inadequada”. Esclarece, também, a autarquia que **tais problemas estariam sendo solucionados no âmbito do Plano de Combate ao Backlog de Patentes**, adotado pelo instituto desde agosto de 2019.

Não obstante, chamo a atenção para a gravidade da demora administrativa em solucionar um problema que já é histórico e que inviabiliza a continuidade do processo ainda em seu nascedouro, **em**

ADI 5529 / DF**clara violação do princípio da eficiência.**

Em relação ao **tempo médio de análise** do pedido de patentes, o INPI narra ter havido uma redução considerável entre 2016 e 2020: de 10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020, o que afirma ser resultado dos esforços realizados com o Plano de Combate ao **Backlog**, “que determinou a diminuição do esforço empregado e, conseqüentemente, a diminuição do tempo na decisão de pedidos”.

No INPI, os pedidos de patentes são classificados por área tecnológica, havendo **20 divisões de exame técnico**. Considerando essas divisões, as que possuem maior tempo médio de decisão, acima da média atual do INPI, são **telecomunicações (10,1 anos)**, **biofármacos (9,9 anos)**, **fármacos I (9,7 anos)**, **fármacos II (9,2 anos)**, **biotecnologia (9,1 anos)**, **mecânica (8,8 anos)**, **necessidades humanas (8,4 anos)**, **computação e eletrônica (8,2 anos)**.

Ressalte-se que **esses dados dizem respeito somente ao tempo médio de análise, havendo situações em que esse tempo ultrapassa em muito tais patamares médios.**

Nesses casos, quando se soma o elevado tempo de análise à prorrogação prevista no parágrafo único do art. 40, chega-se a uma proteção de quase três décadas.

Com efeito, **no relatório do INPI consta que existem, atualmente, 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos, por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. Desse universo, 21 foram concedidas com 10 ou mais anos de extensão de prazo, totalizando, em tais casos, mais de 30 anos de proteção efetiva** (doc. 232, Figura 10).

O INPI relata que a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) realizou um levantamento, por setor tecnológico, dos pedidos de patente sobre os quais incidirá o parágrafo único do art. 40 na hipótese de serem concedidos, considerando-se a capacidade de decisão da DIRPA planejada para o ano corrente (2021). Trata-se dos casos em que a proteção excederá, ao final da vigência da patente, o prazo de 20 anos previsto no **caput** do art. 40.

ADI 5529 / DF

A grande maioria das patentes que se beneficiarão do parágrafo único está nos setores de telecomunicações e fármacos. Conforme relatado pelo INPI, “todas as patentes concedidas para os setores de Telecomunicações e de Biofármacos em 2021 incidirão, em alguma medida, no parágrafo único do Art. 40” (doc. 232, p. 22). Ademais, segundo consta do relatório, “os setores de Fármacos II, de Fármacos I e de Biotecnologia também apresentarão altos percentuais de incidência no parágrafo único do Art. 40 - de 86%, 84% e 41%, respectivamente” (doc. 232, p. 23).

Conforme se depreende dos resultados da já mencionada auditoria do TCU, a demora na análise dos pedidos de patentes pelo INPI está relacionada a uma conjunção de fatores, a saber:

“o incremento da complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes para atendimento e até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros” (p. 11, grifos nossos).

Portanto, **existe uma confluência de fatores que contribuem para o quadro de demora na tramitação dos processos no INPI, não sendo possível atribuir o *backlog* existente no órgão a uma razão isolada.**

A análise feita pelo TCU foi subsidiada por minucioso trabalho de fiscalização, no qual se evidenciaram as diversas fragilidades do procedimento de análise de patentes que impactam o tempo de trâmite dos processos perante o órgão.

Com efeito, a auditoria do TCU desenvolveu um diagrama de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (matriz SWOT) – ferramenta de planejamento estratégico – relativamente à atuação do INPI na análise de patentes. Na matriz SWOT, forças e fraquezas dizem respeito ao contexto interno, ou seja, aos elementos que podem ser controlados pela organização. Oportunidades e ameaças, por seu turno, se referem ao contexto externo, consistindo em fatores capazes de influir no atingimento das metas pela organização.

Dentre as “**fraquezas**” do INPI, a auditoria arrolou as seguintes:

ADI 5529 / DF

“Existência de vários sistemas criados ao longo do tempo no Instituto para solucionar partes dos processos, com bases de dados próprias, que não possuem adequada interação;

Existência de número expressivo de pedidos de patentes com problemas de imagem, aguardando solução;

Inexistência de solução tecnológica que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes no INPI;

Inexistência de normatização dos procedimentos técnicos de exame;

Necessidade de automação e otimização de processos;

Quadro de pessoal insuficiente frente à demanda corrente de pedidos de patente;

Alta rotatividade de examinadores; e

Necessidade de sistematização da gestão da qualidade dos processos de exame, com verificação da qualidade” (doc. 124).

Quanto ao número de examinadores envolvidos na análise de pedidos de patentes, **as informações prestadas pelo INPI demonstram que o órgão tem uma séria defasagem de recursos humanos quando comparado com escritórios de patentes de outros países.** Em números absolutos, o instituto conta atualmente com 312 examinadores e uma média de 459 processos pendentes para cada examinador (doc. 232, p. 38).

Além disso, o instituto está longe de trabalhar com sua capacidade máxima de servidores, pois, dos 810 cargos de pesquisador em propriedade industrial previstos no INPI, **388 encontram-se atualmente vagos, o que representa 52% de taxa de ocupação.**

Portanto, verifica-se que **o INPI opera, atualmente, em situação precária, com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência de recursos humanos**, o que o posiciona em patamar inferior a seus equivalentes no plano internacional e evidencia a necessidade urgente de reformulação das práticas do órgão.

É um contrassenso que um órgão estatal cuja função é exatamente impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país execute suas funções sem uma estrutura tecnológica e de pessoal

ADI 5529 / DF

minimamente compatível com sua elevada missão institucional.

Dentre as “ameaças” ao procedimento de registro de patentes (fatores **não** controláveis pelo INPI), por seu turno, o relatório do TCU apontou as seguintes:

“Complexidade dos pedidos de patente;

Grande poder financeiro de empresas transnacionais de fármacos que se beneficiam da extensão do período de exploração exclusiva por poderem praticar preços sem concorrentes. Estima-se que a entrada de medicamentos genéricos reduza os preços em média em 35%;

Dispositivo na Lei de Propriedade Industrial de período de patente mínimo de dez anos após concessão, para os exames finalizados após dez anos de depósito (parágrafo único do art. 40), mesmo com proteção ao requerente por meio de possibilidade de indenização em caso de exploração da concorrência após o pedido da patente (retroatividade da patente à data do pedido); e

Anuência prévia da Anvisa em exame de pedidos de patentes farmacêuticos” (doc. 124, p. 7, grifos nossos).

Ao analisar especificamente os processos relativos às patentes de medicamentos, a auditoria do TCU identificou o uso por empresas farmacêuticas de **estratégias voltadas a maximizar o período de exclusividade na exploração de determinados produtos.**

Trata-se do chamado **evergreening**, que consiste no depósito sucessivo de pedidos de patentes derivadas de uma patente original com o intuito de prolongar a exploração exclusiva, tendo em vista que o mero depósito já tem efeito de inibir a concorrência, dada a possibilidade de indenização retroativa do detentor da patente (art. 44 da LPI).

Conforme concluiu a auditoria do TCU, **não obstante essa estratégia seja utilizada não apenas no Brasil, aqui o quadro é agravado pela existência do parágrafo único do art. 40 da LPI, que prevê a extensão da vigência das patentes a partir de sua concessão. Vide:**

ADI 5529 / DF

“229. Considere-se, como exemplo, o caso do medicamento com princípio ativo ‘etanercepte’, segundo maior entre os totais de compras do governo federal a partir de 2010, informadas pelo MS. Foram depositados no INPI **quinze pedidos de patente**, conforme tabela 17.

230. Em 1999, com o primeiro pedido de patente - PI9913926 -, é configurada proteção, conferida pela retroatividade das pretensões do depositante, ainda que o pedido não fosse patenteável. Mesmo não examinados, os sucessivos pedidos posteriores ao PI9913926 garantiram a proteção ao requerente até o mais antigo pendente - PI0821604.

231. Por sua vez, com mais sete pedidos pendentes posteriores, o medicamento poderá continuar protegido até eventual expiração da patente relacionada ao PI0821604.

232. Nesse contexto, tendo em vista que o último pedido pendente - BR112017008525 – foi depositado em 2015, o tempo de proteção pode alcançar 36 anos (2015+20-1999), podendo ser maior em caso de extensão de prazo, decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI, em caso de concessão da patente após 2025.

233. A equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo ‘etanercepte’ para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos.

234. A estratégia é chamada ‘gestão do ciclo de vida’ por parte das empresas. Pelos críticos é chamada de ‘evergreening’. Não é possível afirmar, de forma peremptória, que essa gestão, nesse caso específico, bloqueou efetivamente a atuação da concorrência. **No entanto, o quadro serve de exemplo de existência de muitos pedidos de patente que são depositados para modificações realizadas em medicamentos já existentes.**

235. Essa dinâmica, que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária, devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é

ADI 5529 / DF

específica do sistema brasileiro.

236. Todavia, no sistema brasileiro, a situação é agravada pelo disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI, dispositivo não encontrado em legislações de propriedade industrial internacionais” (p. 46-47, grifos nossos).

As estratégias utilizadas pelos agentes econômicos para maximizar o período de exploração exclusiva e seu impacto sobre os preços dos produtos estão fartamente demonstrados na literatura relativa à indústria farmacêutica.

Vale mencionar o estudo que demonstrou práticas de **evergreening** nos EUA no que tange aos doze medicamentos mais vendidos em 2017, o qual foi produzido pela I-MAK (organização não-governamental que reúne cientistas, advogados e especialistas em saúde e que atua na defesa do acesso igualitário a medicamentos de qualidade). Observou-se que as farmacêuticas chegam a depositar mais de cem pedidos de patente por medicamento e que, em razão da extensão do período de monopólio causada por tais práticas, o bloqueio à concorrência de genéricos perdura por cerca de 38 anos, tendo havido aumento do preço desses medicamentos em cerca de 68% desde 2012 (**Overpatented, Overpriced: How Excessive Pharmaceutical Patenting is Extending Monopolies and Driving up Drug Price**. Disponível em <https://www.i-mak.org/overpatented-overpriced-excessive-pharmaceutical-patenting-extending-monopolies-driving-drug-prices/>, acesso em 3 de abril de 2021).

Estudo recente realizado pela Fiocruz apontou a utilização de tais estratégias no Brasil com o fito de bloquear artificialmente a concorrência, mediante o depósito de vários pedidos de patente. **Vide:**

“No Brasil, podemos citar como exemplo um estudo realizado sobre medicamentos para HIV/Aids no qual foram identificados **447 pedidos de patentes para 20 medicamentos antirretrovirais, uma média de 22 pedidos por cada medicamento. Cerca de 25% dos pedidos foram abandonados**

ADI 5529 / DF

por algum motivo durante o processo administrativo, e nunca foram analisados quanto ao mérito. O autor usou esse dado como um indicador da baixa importância da patente e de sua utilização para gerar incerteza e bloquear a concorrência.

Outro estudo analisou 2.964 pedidos de patentes farmacêuticas classificados pelos autores como 'secundários' e revelou que cerca de 60% dos pedidos foram retirados ou abandonados antes do exame no Brasil" (**Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: análise da situação patentária e das compras públicas.** Gabriela Costa Chaves, et al. Rio de Janeiro: Fiocruz, ENSP, 2018, p. 46, grifos nossos).

O relatório do TCU aponta, assim, para a **existência de correlação entre a demora no trâmite administrativo dos pedidos de patente no INPI e a previsão contida no parágrafo único do art. 40 da LPI, havendo indícios de que a possibilidade de extensão do prazo conferida pelo preceito favorece condutas tendentes a prolongar o processo administrativo na autarquia federal.**

A auditoria do TCU também estimou o possível impacto financeiro nas compras governamentais de medicamentos decorrente da ampliação do tempo em que o inventor explora com exclusividade seu invento por força do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Observou-se que, entre 2010 e 2019, "apenas para um subconjunto de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os efeitos da ampliação do prazo de proteção concedida pela patente, prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, podem ter chegado **perto da cifra de R\$ 1 bilhão**" (grifo nosso – doc. 124, fl. 75).

Nesse quadro, além de recomendar uma série de providências administrativas tendentes a racionalizar o procedimento de análise dos pedidos de patentes, **o TCU recomendou a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI.**

Com efeito, o Plenário do TCU recomendou à Casa Civil da Presidência da República que avaliasse a possibilidade de revogação da

ADI 5529 / DF

norma questionada, com o fundamento de que,

“em casos de atraso excessivo no exame: i) o requerente de patente já é protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente; ii) o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Trips*), no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos; iii) a regra inexistente em leis de propriedade industrial de outros países” (doc. 124, fl. 78, grifos nossos).

No levantamento realizado pelos auditores, concluiu-se, **na linha de outros estudos acerca do assunto**, que as outras jurisdições, de maneira geral, adotam o prazo de **20 anos para a vigência da patente, contados do depósito**, sendo tal período considerado suficiente para a proteção do depositante.

Nessa esteira, ao aconselhar a revogação da norma questionada em face de seu enorme impacto financeiro sobre as contas públicas, **o TCU, em seu acórdão, ressaltou o contraste entre o sistema adotado no Brasil e o Acordo TRIPS:**

“[N]ão se considera razoável conceder a extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos dez anos do depósito, sobretudo tendo-se em vista que o acordo Trips (...) não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos, tampouco existe paralelismo dessa regra com leis de propriedade industrial de outros países” (p. 53).

Cumprido destacar, também, que a equipe de fiscalização do órgão levou em conta **a possibilidade de haver insegurança jurídica com a imediata revogação do preceito**. No entanto, **não descartou a avaliação acerca da oportunidade e da conveniência da exclusão**, “tendo em vista

ADI 5529 / DF

a esperada redução, em 2021, do prazo máximo médio de decisão de pedidos de patente para cinco anos, a contar do depósito”, como decorrência do Plano de Combate ao **Backlog** de Patentes.

Por seu turno, a Advocacia-Geral da União noticiou, em memorial, que, tendo em vista a recomendação do TCU, a Casa Civil instaurou **discussão interministerial sobre o tema, tendo-se alcançado “consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único”**, segundo informações de 9 de março de 2021 da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil (SAG).
Vide:

“A Casa Civil coordenou discussão interministerial sobre o tema, organizando sete reuniões, entre junho e dezembro do ano passado. Alcançou-se consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único e também favorável à revogação da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, prevista no artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial. Participaram do exercício de coordenação, além da Casa Civil, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o INPI e a ANVISA. Entende-se que tais medidas, juntamente com o esforço em curso no INPI para a redução do tempo de análise de pedidos de patente, criarão condições mais equilibradas e eficientes para a proteção da propriedade industrial e o estímulo à inovação no Brasil.”

3. O Ministério da Economia elaborou minuta inicial de projeto de lei para a formalização das alterações propostas e recolheu manifestações favoráveis ao texto dos ministérios participantes da coordenação. Há expectativa de que minuta consolidada será encaminhada brevemente à Presidência da República, pelo SIDOF.”

No que tange às deficiências do aparato administrativo e dos

ADI 5529 / DF

procedimentos adotados pelo INPI (questões internas), é de se reconhecer que a autarquia federal tem dedicado esforços para superá-los, o que se evidencia pelos dados atualizados apresentados pelo órgão nesse processo.

Esses dados dão conta, por exemplo, de que a autarquia federal vem buscando implantar solução tecnológica para controle de fluxo de pedidos em cooperação com atores governamentais, bem como revisando seus atos normativos e estipulando novos procedimentos técnicos de análise de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade do exame.

Além disso, está em curso no instituto, desde agosto de 2019, o já mencionado **Plano de Combate ao *Backlog* de Patentes**, o qual **visa diminuir em 80%, até dezembro de 2021, o número de pedidos de patente de invenção depositados até 31/12/2016 pendentes de decisão com exame técnico requerido e ainda não iniciado**. Optou-se por excluir os pedidos sem requerimento de exame técnico, tendo em vista que cabe ao depositante solicitar esse exame, no prazo de três anos, de modo que a ausência de ação do INPI nesse período não deve ser associada a uma ineficiência do instituto (doc. 232).

Quanto aos resultados já alcançados com o plano, o INPI narra o seguinte:

“Em 1º de agosto de 2019, este número era de 149.912 pedidos de patente pendentes. Com as ações bem sucedidas implantadas nos últimos anos (utilização de resultados de busca e de exame disponíveis em outros escritórios de patente, redução do esforço de decisão, aumento de produção associado ao programa de gestão na modalidade teletrabalho, priorização do trâmite de pedidos de patente, saneamento eletrônico dos pedidos de patente) foi possível atingir um percentual atual de redução do backlog de 56,2% (dado correspondente a 09/03/2021)” (doc. 232, grifos nossos).

O INPI noticia também que tem divulgado informações atualizadas

ADI 5529 / DF

acerca do andamento do plano por meio de seu portal institucional, tendo desenvolvido gráfico, chamado de backlogômetro, que informa a distribuição dos pedidos de patente atacados pelo plano, por fase processual.

A partir dos critérios definidos no plano, havia, em 1º de agosto de 2019, 149.912 pedidos pendentes. Segundo o backlogômetro, em 7 de abril de 2021 o **backlog** computado pelo plano já totalizava 63.706 pedidos. Esclareço que o estoque total de pedidos pendentes informado pela autarquia ao Tribunal difere do estoque registrado nos dados relativos ao Plano de Combate ao **Backlog**, pelo fato de esse plano estar restrito aos pedidos formulados até o final de 2016 e excluir os depósitos pendentes de requerimento de exame.

Ressalto que remanesce no órgão séria deficiência operacional **causada pelo reduzido quadro de pessoal (apenas 52% dos cargos do órgão estão ocupados)**, o que redundava em um **número ainda grande de pedidos de patentes por examinador (459)**.

Não obstante, como visto, a demora crônica na análise de pedidos de patentes não pode ser imputada apenas às falhas operacionais da autarquia federal. Ainda que fossem superadas as falhas do órgão, **remanesceria vigente em nosso ordenamento norma jurídica que comprovadamente estimula o prolongamento dos processos administrativos na instituição**.

Desse modo, ainda que o INPI reduza significativamente seu estoque de pedidos pendentes, a vigência do parágrafo único continuaria a dar margem para condutas de retardamento do processo administrativo, com todos os danos que decorrem disso. Na realidade, há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada **retroalimenta o backlog**, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos **princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF)**.

3.2. ANÁLISE COMPARATIVA DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA EFETIVA DAS

ADI 5529 / DF**PATENTES NO BRASIL EM RELAÇÃO AO CENÁRIO INTERNACIONAL**

Note-se, outrossim, que a norma questionada, ao não fornecer qualquer parâmetro limitativo do prazo de vigência da patente, **resulta em prazos de vigência de patentes muito maiores do que os da média internacional, inclusive quando se tem em conta as jurisdições que adotam alguma possibilidade de extensão.**

As discrepâncias na proteção patentária oferecida pelo Brasil em relação às demais jurisdições ficam claras no **cotejo entre a vigência efetiva de patentes de medicamentos no Brasil e o quadro presente em outros países**, questão enfocada no relatório do Grupo Direito e Pobreza. Por **vigência efetiva**, considerou-se, na pesquisa, o período que se estende desde o início dos efeitos legais da patente – que, no Brasil, se inicia com o depósito do pedido, por força do art. 44 - até o prazo de validade da patente.

A pesquisa considerou o tempo médio, em anos, de vigência efetiva das patentes nas jurisdições pesquisadas e o comparou com **o verificado no Brasil, onde a média entre o início da vigência legal e seu término é de 24,30 anos.**

O estudo revelou que, dentre os integrantes do **BRICS**, tão somente a Rússia apresentou vigência expressiva, de pouco menos de 24 anos, com os demais integrantes do grupo ficando na casa dos 20 anos (doc. 155, Imagem 1 - Vigências efetivas de patentes farmacêuticas nos países do BRICS (anos)).

Em nenhum outro país do BRICS há mecanismo semelhante ao contido no parágrafo único do art. 40 da LPI, com exceção da Rússia, país em que se permite alguma prorrogação da exclusividade por meio de PTE, o qual se limita ao prazo de 5 anos e é deferido a partir da demora na obtenção da primeira autorização de mercado para produtos farmacêuticos, pesticidas e substratos agroquímicos.

Quando se tem em referência os países da **América Latina**, mantém-se a discrepância no prazo de vigência efetiva das patentes, com **o Brasil sendo o único país a superar, em dimensão considerável, os 20 anos**

ADI 5529 / DF

fixados na legislação internacional. Apenas o Chile apresentou vigência um pouco superior a 21 anos (doc. 155, Imagem 2. Vigências efetivas de patentes farmacêuticas em países da América Latina (anos)).

O estudo também apontou os seis países com os maiores tempos médios de vigência efetiva de patentes farmacêuticas. **O Brasil está no topo da lista, com o maior período de proteção,** sendo seguido de Suíça, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Suécia (doc. 155, Imagem 3 - Cinco maiores vigências efetivas de patentes farmacêuticas vs. vigência efetiva de patentes farmacêuticas que utilizaram o parágrafo único do art. 40 da LPI).

O fato de o Brasil ser o **único país em desenvolvimento dessa lista** clarifica outro efeito danoso do parágrafo único, que é nos colocar **em sensível desvantagem no cenário internacional no que tange ao acesso a medicamentos e à concretização do direito à saúde.** Explico.

De um lado, encontram-se países com elevada renda **per capita** e com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com populações capazes de adquirir medicamentos de alto custo e com governos com condições de financiar e impulsionar a pesquisa e a inovação nessa seara, tendo, assim, condições de suportar os custos adicionais decorrentes de longos períodos de monopólio comercial e de, ainda, continuar investindo em inovação.

Do outro lado, encontra-se o Brasil, com renda **per capita** muito mais modesta, investimento baixo em pesquisa e desenvolvimento, com uma grande população de baixa renda, a qual tem de suportar os elevados custos com medicamentos, bem assim um estado extremamente onerado com os gastos com saúde (desde antes da pandemia) e que precisa avançar muito em investimento tecnológico.

Embora a análise feita tenha focado a indústria farmacêutica, essa lógica se reproduz nas demais áreas tecnológicas que usufruem de prazos excessivos de vigência efetiva de patentes, com situações de monopólio se prolongando por muitos anos, onerando injustificadamente a população e o estado com preços elevados decorrentes da ausência de concorrência no mercado.

ADI 5529 / DF

A julgar que apenas 20% dos depositantes de patentes no Brasil têm origem brasileira, nos termos informados no Relatório de Atividades do INPI para o exercício de 2018, é forçoso concluir que **a maioria dos requerentes têm tratamento mais favorável no Brasil do que em seus próprios países, o que claramente nos coloca em posição destoante dos demais signatários do acordo TRIPS.**

O domínio de mercado por empresas estrangeiras por período muito superior à média internacional acaba sufocando a chance de empresas nacionais legitimamente explorarem o invento e contribuirão, assim, para o fornecimento de produtos a preços acessíveis à população.

Concluo, portanto, que o Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência nos moldes do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, ou seja, de maneira indiscriminada e automática, o que redundará em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes

3.3. DOS IMPACTOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI SOBRE O SETOR FARMACÊUTICO E DA VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF)

De início, esclareço que não pretendo transformar esta ocasião em um julgamento acerca das patentes de medicamentos no Brasil, visto que esta ação não se refere a um ou outro setor tecnológico específico.

Por esse motivo, foram admitidos os pedidos de ingresso, como **amici curiae**, de entidades dos mais diversos campos de atuação, para além da indústria farmacêutica, como é o caso da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO), da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), da Defensoria Pública da União

ADI 5529 / DF

(DPU), da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e da Croplife Brasil, as quais tiveram a oportunidade de trazer contribuições ao debate por meio de manifestações escritas e sustentações orais.

Nesse sentido, ratifico manifestação da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) de que se trata de “discussão que envolve toda indústria que lida com inovação, o que abrange, naturalmente, as empresas que atuam com tecnologia em suas mais variadas áreas” (doc. 127).

Na mesma toada, a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) reconhece que a

“prorrogação de prazos produz consequências negativas em todos os setores de tecnologia. Não se trata de hipótese cujos efeitos nefastos seriam vinculados apenas à área farmacêutica ou à agropecuária – o que por si só já seria suficiente. **Onde houver tecnologia patenteada, com prazo de proteção para além do limite constitucional, existirá, inexoravelmente, impacto prejudicial, maior restrição a acesso pelos consumidores, ente público e concorrentes**” (doc. 183).

Assim, por exemplo, a entidade noticia o impacto da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI no preço dos alimentos, destacando que,

“como o grosso dos produtos alimentares brasileiros têm como insumos necessários os defensivos agrícolas e fertilizantes (objetos de patentes por parte de sujeitos de direito estrangeiros), **a cada dia em que o prazo do domínio público é prorrogado – artificialmente – o custo alimentar também é perpetrado em valores mais altos, impactando na cesta básica**” (doc. 183).

Ademais, entre os setores tecnológicos mais impactados pela demora na apreciação de pedidos de patentes, encontra-se o das

ADI 5529 / DF

telecomunicações, cujos pedidos de patente têm o maior tempo médio de processamento até sua decisão, conforme destacado pelo INPI em informações prestadas a este Tribunal (doc. 232, p. 18). Esse fato, aliás, foi ressaltado pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) em sua manifestação sobre o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela PGR, indicando possíveis repercussões da concessão da medida no setor (doc. 171).

Assim sendo, registro que os efeitos do provimento contido neste voto serão direcionados indistintamente a toda a indústria e não privilegiarão qualquer setor tecnológico.

Não obstante, a presente análise ficaria incompleta se não abordasse, de forma detalhada, a questão dos medicamentos e o impacto da prorrogação do prazo de patentes para o Sistema Único de Saúde, considerando **a relevância da matéria para a concretização do direito fundamental à vida e à saúde e os efeitos negativos da norma impugnada para as políticas públicas pertinentes.**

Com efeito, o setor farmacêutico nacional **foi particularmente impactado pela edição da Lei nº 9.279/1996**, pois a lei de propriedade industrial que a antecedeu, Lei nº 5.772/1971, considerava os medicamentos como invenções não privilegiáveis. Ademais, o setor farmacêutico **responde por um dos maiores tempos médios de decisão técnica pelo INPI**, conforme demonstrado nas informações apresentadas pela autarquia (Biofármacos: 9,9 anos, Fármacos I: 9,7 anos e Fármacos II: 9,2 anos - doc. 232, figura 4).

Além disso, salta aos olhos que **o parágrafo único do art. 40 da LPI incidirá sobre a maioria dos pedidos de patente da indústria farmacêutica decididos em 2021, ou seja, a maioria dessas patentes terá vigência superior a 20 anos** - 100% dos pedidos em biofármacos, 84% em fármacos I e 86% em fármacos II (doc. 232. Figura 6 – Percentual de pedidos que poderão incidir no parágrafo único do art. 40 da LPI em 2021).

Destaca-se, ademais, que, segundo consta do relatório do Grupo Direito e Pobreza (USP), **dentre as dez patentes com maior período de**

ADI 5529 / DF

vigência efetiva (período que vai do depósito até o decurso da vigência da patente), nove são do setor farmacêutico. Todas vigerão por mais de 28 anos (doc. 155, Imagem 7 - As dez maiores vigências efetivas de patentes no Brasil).

Ao comparar o prazo de vigência dessas patentes com os prazos praticados em outras jurisdições, a pesquisa demonstrou que uma mesma patente com vigência prolongada no Brasil, de mais de trinta anos, vigeu por período muito inferior nas outras jurisdições analisadas, fator que evidencia que os prazos de vigência efetiva de medicamentos no Brasil são excessivos quando comparados aos praticados por outros países.

O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil.

É certo que investimentos em pesquisa e inovação são preponderantes para o desenvolvimento da área da saúde, visto que contribuem para a descoberta de novos tratamentos, fármacos e aparatos hospitalares, beneficiando a longo prazo toda a coletividade. Nesse sentido, **a incidência do instituto da patente sobre esse setor, quando exercida em observância ao princípio da função social da propriedade, encontra-se plenamente justificada, tendo em vista o efeito de incentivo para que os atores da indústria assumam o risco da inovação.**

Assim, se, por um lado, há um interesse social no investimento em inovação, em nome do qual é razoável que seja garantido o retorno econômico aos titulares do direito de propriedade industrial por um prazo determinado; por outro, **há uma demanda coletiva por serviços públicos de saúde, motivo pelo qual uma proteção excessiva ao objeto da patente tende a desequilibrar os interesses envolvidos, prejudicando a coletividade em favor de particulares.**

O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos

ADI 5529 / DF

muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que **onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito**, acrescido do pagamento de **royalties** sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

Nesse cenário, a extensão da vigência de patentes para além dos 20 anos estipulados pela lei, de forma geral (independentemente do caso concreto, de requerimento ou de qualquer outra condição), importa em medida extremamente onerosa aos cofres públicos e prejudicial à capacidade da Administração de executar políticas públicas de saúde.

Trata-se, ademais, de medida que contraria a política pública consubstanciada na Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que regulamentou os medicamentos genéricos no Brasil e promoveu o incentivo à concorrência no mercado farmacêutico nacional.

Ressalto, inclusive, que a **Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde** apresentou o Ofício nº 250/2021/SCTIE/MS, no qual ratifica, **de forma incisiva**, que a medida cautelar deferida nesse processo está em consonância com o posicionamento adotado pela Secretaria, fundado no entendimento de que os efeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI sobre os produtos e processos farmacêuticos

“aumentam a carga econômica imposta para a sociedade (...), colocando em risco a sustentabilidade das políticas de assistência farmacêutica, (...) dificulta[m] a implementação efetiva da política nacional de medicamentos genéricos, e traz[em] imprevisibilidade para a adoção de estratégias de desenvolvimento e produção do setor farmacêutico no país”.

Esclarecedor é o estudo realizado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), trazido aos autos pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (doc. 13).

O estudo apresentou um cálculo estimado do prejuízo total suportado pelo Ministério da Saúde nas aquisições de medicamentos com

ADI 5529 / DF

patente estendida devido ao disposto no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Para a realização desse cálculo, supôs-se que, caso não fossem estendidos os prazos de tais patentes, os medicamentos genéricos entrariam no mercado com preços 40% inferiores aos dos medicamentos originais, cálculo considerado conservador pelos pesquisadores, visto que **alguns genéricos chegam a ingressar no mercado com preço 80% inferior ao do produto patenteado.**

Até janeiro de 2016, o prejuízo acumulado com o pagamento de **royalties** para apenas **nove medicamentos** adquiridos por compra centralizada, demandas judiciais e compras hospitalares/estaduais alcançou o valor de **R\$193.638.899,00 (cento e noventa e três milhões, seiscientos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais)**. Vide, a propósito, que,

“[a] partir dos cálculos realizados, o custo adicional, incluindo as aquisições através de demanda judicial, com a extensão da patente de 4,17 anos para a Etravirina foi de R\$ 3.485.780,00; de 3,25 anos para o Raltegravir foi de R\$ 25.190.142,00; de 4,75 anos para o Maraviroque foi de R\$ 2.327.703,00; de 5,58 anos para o Trastuzumabe-Entansina foi de R\$ 2.177.308,00; de 3 anos para o Adalimumabe foi de R\$ 95.158.793,00; de 9,75 anos para o Gefitinibe foi de R\$ 1.838.301,00; de 10,25 anos para Cinalcacete foi de R\$ 749.950,00; de 4,75 anos para Erlotinibe foi de 3.075.570,00 e de 1,75 para Sofosbuvir foi de R\$ 59.635.352,00.

A média da extensão da patente em anos foi de 5,25 anos, e mediana de 4,75 anos. Já o custo adicional acumulado foi em média de R\$ 21.515.433,00 e mediana R\$ 3.075.570,00 por medicamento e o custo adicional anual foi em média R\$ 8.463.653,00 e mediana R\$ 647.488,00. Por fim, o prejuízo acumulado com os sete medicamentos adquiridos via compra centralizada alcançou a cifra de R\$ 183.525.119,00, já o prejuízo acumulado com os nove medicamentos adquiridos por compra centralizada, demandas judiciais e compras

ADI 5529 / DF

hospitalares/estaduais alcançou a cifra de R\$193.638.899,00”.

No estudo da UFRJ, também se compararam as **projeções de gastos adicionais do Ministério da Saúde em razão da extensão da patente com as projeções de gastos com a aquisição dos respectivos medicamentos genéricos que hipoteticamente estivessem à disposição no mercado nacional**. Nesse caso, o prejuízo chegou ao valor total de R\$ 2.139.243.073,30 (dois bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, setenta e três reais e trinta centavos), com referência também a janeiro de 2016. **Vide:**

“Conclui-se que o prejuízo acumulado, a partir da hipótese de entrada de medicamentos genéricos em substituição dos medicamentos patenteados nas compras do SUS, com os sete medicamentos adquiridos via compra centralizada alcançou a cifra de R\$ 2.026.853.179,00. Já o prejuízo acumulado com os nove medicamentos adquiridos por compra centralizada e demandas judiciais alcançou a cifra de R\$ 2.139.243.073,30.”

Em 2020, foi publicado trabalho acadêmico que trouxe novos dados para a aferição do custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o SUS. Na pesquisa, constatou-se a existência de **4 medicamentos de alto custo com a vigência estendida para os quais já havia equivalentes genéricos no mercado internacional**. Considerando o gasto adicional com a aquisição de medicamentos patenteados, concluiu-se que, **em comparação com o que seria pago em produtos genéricos, o custo excedente suportado pelo Poder Público pela extensão das patentes chegou ao montante de R\$ 1,2 bilhão**. **Vide:**

“Para criar uma primeira perspectiva do quanto a extensão da vigência é responsável por esse gasto, foi calculada a economia que o DLOG teria se pudesse comprar os genéricos já disponíveis no mercado. Conforme indicado na Tabela 3, o genérico do darunavir encontrado é 58,1% mais barato que o

ADI 5529 / DF

VMU praticado nas compras do DLOG, e o genérico do dasatinibe, 77,1% mais barato. Não obstante serem reduções significativas, o daclatasvir e o sofosbuvir se destacam pela enorme diferença: **seus genéricos são vendidos a valores 99,1% e 98,9% mais baratos, respectivamente. Se houvesse somente a troca desses quatro medicamentos de referência por seus genéricos, seria possível poupar praticamente R\$ 1,2 bilhão (75,5%) ao total do tempo de extensão”** (PARANHOS, Julia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. E00169719, 2020, grifo nosso).

Ao fim, os pesquisadores **sugerem a extinção do “mecanismo TRIPS-plus de mínimo de vigência**, permitindo que os medicamentos genéricos e biossimilares sejam produzidos ao fim dos vinte anos de depósito dos pedidos, sem prejuízo da expectativa de direito durante o exame” (PARANHOS, Julia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. E00169719, 2020).

Como visto, na auditoria do TCU que resultou no Acórdão nº 1199/2020 consta que, em decorrência da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI, **as patentes de produtos farmacêuticos duram em média 23 anos, podendo chegar ao prazo de vigência de 29 anos ou mais.**

Por conseguinte, constatou-se no acórdão do TCU que, **quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente, mais será onerado o poder público**, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde (doc. 124, p. 74). Os prejuízos financeiros decorrentes de períodos tão longos de monopólio foram estimados pela auditoria em **cerca de R\$ 1 bilhão.**

Por óbvio, **esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência por estarmos em plena emergência internacional de saúde.**

ADI 5529 / DF

O INPI informa que editou a Portaria/INPI/nº 149, de 3 de abril de 2020, que regula a priorização da análise dos pedidos de patentes de produtos com potencial uso para a prevenção, tratamento e diagnóstico da Covid-19.

Segundo as informações prestadas pela autarquia federal nos autos, a priorização dos pedidos de patente contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 (medicamentos e equipamentos/dispositivos médicos) **pode ser solicitada de duas formas distintas, mediante**

[o]fício encaminhado diretamente pelo Ministério da Saúde (MS) ao INPI, indicando os pedidos de patente alvo da priorização. Até o momento, o Ministério da Saúde solicitou e obteve a priorização para quatro medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da COVID-19 (Favipiravir, Remdesivir, Sarilumabe e Tocilizumabe), associados a 63 pedidos de patente. Deste total de priorizações, 31 pedidos de patente estão pendentes de decisão (destes pedidos, 2 encontram-se pendentes de requerimento de exame técnico e 15 encontram-se em exame técnico). 14 pedidos já indeferidos encontram-se em fase de recurso contra o indeferimento (segunda instância administrativa); ou

petição apresentada diretamente pelo depositante ou por qualquer interessado para determinado pedido. Até o momento, no INPI, existem 59 pedidos de patente priorizados por esta modalidade pendentes de decisão, os quais estão associados a tecnologias distintas (destes pedidos, 6 não foram aceitos para priorização, 19 encontram-se em etapa formal, 2 foram enviados à ANVISA para anuência prévia e 32 encontram-se aguardando exame técnico ou em exame técnico)''.

Nos pedidos de priorização formulados até o momento, identificaram-se 90 pedidos de patentes pendentes de decisão (doc. 232, Tabela 3 - Priorização dos pedidos de patente contendo indicação de

ADI 5529 / DF

possível uso no enfrentamento à Covid-19). Desses pedidos, 4 são suscetíveis à incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI, com a consequente extensão do prazo de 20 anos de vigência das respectivas patentes. Esses 4 pedidos encontram-se em fase recursal contra a decisão de indeferimento.

O INPI também informou que existem 9 patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 (doc. 232, Tabela 6 - Total de patentes em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19).

Segundo esclarece a autarquia,

“[t]odas as patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 correspondem a pedidos cuja solicitação de priorização foi encaminhada por ofício do Ministério da Saúde (MS) ao INPI – foi solicitada a priorização para quatro medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da COVID-19 (Favipiravir, Remdesivir, Sarilumabe e Tocilizumabe)”.

A autarquia salienta que, dentre os medicamentos propostos para tratamento da Covid-19, “somente o medicamento **Remdesivir** (Veklury®, Gilead) possui indicação oficial para o tratamento de COVID-19 das agências sanitárias, tanto nos EUA (FDA) quanto no Brasil (ANVISA, desde 12/03/2021)”. **O pedido de patente foi depositado em julho de 2011, portanto há previsão de vigência da patente, sem extensão, até julho de 2031. Todavia, caso se mantenha a validade da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI, a vigência da patente ultrapassará 20 anos.**

Enfim, embora muito se indague nestes autos acerca da importância da liberação das patentes de fármacos para o combate à pandemia da Covid-19, o fato é que **o enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude – que não é somente uma crise sanitária, mas também**

ADI 5529 / DF

econômica e social – envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença.

A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento, como respiradores pulmonares, equipamentos de proteção individual, fármacos utilizados para amenizar os sintomas da doença e tratar suas complicações, substâncias destinadas à sedação de pacientes entubados, dentre outros.

Em 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apresentou nota técnica em que apontou haver

“mais de 330 patentes vigentes ou pedidos pendentes de análise no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) relacionados a ventiladores pulmonares, equipamento essencial no tratamento de portadores da Covid-19 em estado grave, e outros trinta associados a métodos e kits de diagnóstico de viroses respiratórias, com possibilidade de detecção de tipos de coronavírus” (Disponível em [http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9997/1/NT_61_Di set_A%20Propriedade](http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9997/1/NT_61_Di%20set_A%20Propriedade), acesso em 25/2/2021).

A pandemia evidenciou a necessidade premente de se realizarem investimentos em saúde pública e aumentou a pressão pela racionalização dos gastos públicos na área, tendo em vista as demandas por adaptação de estruturas, de contratação de profissionais e de aquisição de insumos, materiais hospitalares, vacinas e medicamentos, a fim de se mitigarem os efeitos da calamidade no país.

Em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que, em 2020, as despesas executadas pelo Ministério da Saúde **excederam em aproximadamente R\$ 36 bilhões as despesas executadas no exercício anterior**, atingindo o total de R\$ 150,62 bilhões (Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/funcoes/10-saude?ano=2020>, acesso em 2/3/2021), **dos quais aproximadamente R\$ 39 bilhões foram**

ADI 5529 / DF

direcionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (Disponível em <http://www.portaltransparencia.gov.br/coronavirus>, acesso em 2/3/2021).

Registre-se que **as despesas do Ministério da Saúde com medicamentos já vinham aumentando gradativamente nos últimos anos, passando de 9,9% do total das despesas do órgão, em 2008, para 14,6%, em 2019** (Disponível em <https://www.inesc.org.br/wp-content/uploads/2020/12/OTMED-2020.pdf>?, acesso em 2/3/2021).

Nesse cenário, a discussão acerca da necessidade de superação do **parágrafo único do art. 40 da LPI, que já era premente, tornou-se inadiável** diante da emergência da crise de saúde pública decorrente da Covid-19, escancarando a relevância de se buscar o bem comum nas decisões públicas.

Por todo o exposto, conclui-se que o prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes reveste-se de caráter **injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde**, que, lembre-se,

“é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Verifica-se, dessa forma, que a extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

3.4. DA VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DO ART. 5º, INCISO XXIX,

ADI 5529 / DF

DA CF/88

A **indeterminação do prazo** contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera **insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito**.

O Estado Democrático de Direito, em que se constitui a República Federativa do Brasil, é indissociável da ideia de segurança jurídica – ele existe para garanti-la. E, da perspectiva dos agentes econômicos, a importância da segurança jurídica se redobra, visto que eles precisam de um mínimo de previsibilidade para tomar decisões estratégicas a respeito, por exemplo, de investimentos, as quais impactam diretamente o desenvolvimento do país.

Com efeito, a previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer **escolhas racionais**.

O déficit de racionalidade da norma questionada é demonstrado por Karin Grau-Kuntz quando a diferencia do SPC europeu, o qual permite a exploração exclusiva do invento por 5 anos depois de decorrido o prazo de 20 anos previsto na legislação. A existência de marcos claros na regulamentação desse último instituto **possibilita que o agente econômico proceda aos cálculos necessários à tomada de decisão**. Vide:

“Na União Europeia, como no Brasil, o prazo de vigência da patente é de 20 contado da data do depósito. Para os casos em que a exploração econômica do invento está condicionada à emissão de autorização de comercialização será possível requerer uma extensão de até 5 anos. Assim, por exemplo, o agente econômico europeu que deseje elaborar sua estratégia de entrada no mercado explorando economicamente a patente de um medicamento depois de extinto o privilégio poderá proceder a cálculos e desenvolver suas estratégias informado da duração do tempo do privilégio, que será de, considerada a hipótese de extensão por requerimento de proteção complementar, no mínimo 20 e no máximo 25 anos.”

Voltando a atenção ao parágrafo único do art. 40, LPI, nota-se, em relação à estrutura da regra que dá corpo aos

ADI 5529 / DF

certificados complementares de proteção, pertinentes a atos das ANVISAs locais, mas jamais dos INPI's mundo afora, **uma diferença importante: enquanto o primeiro faz o período de vigência do privilégio variável e, portanto, não determinável, o segundo fornece a informação quanto à duração da proteção. Por outra via, enquanto na primeira hipótese falta aos agentes econômicos uma informação essencial para informarem suas decisões econômicas, na segunda hipótese eles contam com ela**” (doc. 162, p. 33, grifos nossos).

Ademais, a **ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo**, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

Para além de representar ofensa à segurança jurídica, a norma questionada **subverte a própria essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88**, o qual determina que seja assegurada por lei a proteção à propriedade industrial mediante um **privilégio temporário, com observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País**. Vejamos novamente o referido dispositivo constitucional:

“Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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.”

Em obediência ao comando constitucional, o art. 40, **caput**, da Lei nº 9.279/1996, estabelece prazos determinados de vigência para a patente, sendo eles, como já mencionado, 20 (vinte) anos para a invenção e 15 (quinze) anos para o modelo de utilidade, contados da data de depósito do pedido.

ADI 5529 / DF

Por se tratar de uma exclusividade para exploração de determinado produto ou processo produtivo, a patente traduz-se em um privilégio, além de um instrumento de reserva de mercado, sendo que, embora seja relevante para remunerar e incentivar a inovação, ela **deve ser necessariamente temporária, tendo em vista sua aptidão para barrar a concorrência, para impor uma única política de preços e para reduzir consideravelmente a capacidade de escolha dos consumidores.**

A **temporalidade** prevista no texto constitucional deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade **(i) a partir de regras claras e (ii) em prazo razoável.**

Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade **deve ter vigência determinada e previsível**, de forma que não apenas o beneficiário, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente.

Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente, ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, **se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.**

Foram essas as considerações apresentadas pelo eminente Ministro e professor **Eros Grau** ao responder à consulta formulada pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades (ABIFINA) acerca do dispositivo questionado (doc. 6 destes autos):

“(...) Privilégio temporário, no contexto da totalidade normativa que a Constituição do Brasil compõe, é privilégio concedido por prazo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. De modo distinto --- mais do que distinto, adverso --- privilégio por tempo indeterminado é o concedido por prazo

ADI 5529 / DF

incerto, não determinado, não conhecido pelo mercado.

O artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil, repita-se, concede privilégio temporário de utilização de patentes. Temporário, no contexto do preceito, é o que perdura por tempo determinado, provisoriamente, transitoriamente. O preceito constitucional, diversamente do que o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 enseja, não diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio por tempo indeterminado.

Por isso, à toda evidência, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 afronta a Constituição. (...)” (grifos nossos).

Ou seja, o caráter temporário da proteção patentária não pode significar uma mera limitação do privilégio no tempo, pois há direitos individuais e coletivos que surgem a partir da extinção da patente e que demandam regras claras e segurança jurídica para sua plena satisfação. Dessa forma, um prazo determinado mostra-se essencial para a observância da regra constitucional que impõe temporariedade à exclusividade concedida à exploração econômica de invenções e modelos de utilidade.

É importante ressaltar que não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, **mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos, elementos que trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior segurança e previsibilidade.**

Portanto, caso o Estado brasileiro cogite adotar uma norma de extensão do prazo, tal norma, em meu entender, para se revestir de constitucionalidade, deve ter como base critérios claros e racionais, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI, o que retroalimentaria a demora e a ineficiência da administração.

Além de vigência determinada e previsível, a patente deve vigor por

ADI 5529 / DF

prazo razoável. Consoante aponta Karin Grau-Kuntz, se, de um lado, “um privilégio garantido por pouco tempo não seria suficiente como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas soluções técnicas”, de outro, “o privilégio garantido por um período muito longo tem por efeito gerar poder de mercado, i.e., uma nova falha de mercado”, razão pela qual a autora conclui que

“um dos ingredientes principais que faz a receita de sucesso do sistema de patente é encontrado na medida ideal de duração do privilégio. Esta, a seu turno, seguindo o **standard** internacional (art. 33 do Acordo do TRIPS), aparece determinada no art. 40 da LPI: 20 anos a contar da data do depósito” (doc. 162, p. 5).

De fato, **há consenso internacional de que o prazo de 20 anos a contar da data do depósito é a medida ideal para a vigência de uma patente, sendo esse o parâmetro adotado de forma geral pelos países considerados nos estudos que embasam este voto.**

Quanto mais um período de vigência patentária ultrapassar o parâmetro de 20 anos, maior será o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção em domínio público.

Esse desequilíbrio é mitigado nos casos de extensão não automática e devidamente condicionada e fundamentada, o que, como visto, não se dá na hipótese do parágrafo único do art. 40 da LPI, cuja arbitrariedade não encontra paralelo em outras jurisdições.

Destaco que a busca pelo equilíbrio entre interesse público e privado alicerça o direito internacional da propriedade industrial e o Acordo TRIPS, conforme se depreende dos objetivos e dos princípios inscritos nos arts. 7 e 8 do documento:

“ARTIGO 7

Objetivos

ADI 5529 / DF

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a **promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.**

ARTIGO 8

Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, **podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.**

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para **evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia."**

Nesse quadro, a **superação do parágrafo único do art. 40 – e, conseqüentemente, do desequilíbrio e da disfuncionalidade por ele geradas - aproximará o Brasil do padrão de proteção da propriedade intelectual exigido no Acordo TRIPS.**

Ademais, a desproporcionalidade da norma mostra-se explícita quando conjugada com a previsão do art. 44 da LPI, que confere ao titular da patente o direito de pleitear indenização por uso indevido do objeto protegido desde a publicação do pedido pelo INPI, o que torna o dispositivo impugnado, de fato, uma extrapolação do privilégio que não encontra guarida na Constituição Federal.

Recurso às palavras do Professor Denis Borges Barbosa:

ADI 5529 / DF

“Note-se que a lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a 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. (...)”

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Em primeiro lugar, contam-se do primeiro depósito do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva. Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização mesmo antes da concessão, este efeito de facto torna-se muito mais aparente. De outro lado, nos casos em que a exploração industrial da nova tecnologia presuma autorização de órgãos públicos - como no caso de produtos farmacêuticos - o exercício efetivo do privilégio ainda dura todo o tempo do procedimento autorizatório em favor dos concorrentes” (BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2003. p. 414, grifos nossos).

Por isso, não se sustenta o argumento trazido pela defesa do ato questionado - como nos pareceres da Ministra **Ellen Gracie** (doc. 137) e do professor Daniel Sarmiento (doc. 132), não obstante a excelência de tais manifestações - de que o art. 44 proporcionaria uma proteção fraca ao requerente da patente.

Primeiramente, destaca-se que em todos os países signatários do acordo TRIPS, o prazo de vigência é contado da data do depósito, não se tratando de exclusividade do direito brasileiro. Pelo contrário, apenas no Brasil garante-se um prazo mínimo de monopólio contado da data de concessão da patente.

Em segundo lugar, a Lei de Propriedade Industrial prevê a mesma consequência para a exploração indevida tanto de patentes já concedidas quanto daquelas pendentes de decisão final, qual seja, a indenização. Trata-se de mecanismo utilizado em toda a esfera cível para recompor

ADI 5529 / DF

direitos eventualmente lesados e que tem como fundamento não apenas a reparação àquele que sofreu algum prejuízo, mas também a dissuasão daqueles que se prontificarem a cometer um ilícito, diante de seu potencial decréscimo patrimonial.

Assim, a lei não diferencia a indenização devida retroativamente em razão da exploração havida no período antecedente ao registro da patente da devida por força da exploração posterior, estando o tema indistintamente tratado nos arts. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial, que disciplinam a forma com que o interessado será compensado.

Aliás, o art. 210 prevê que os lucros cessantes sejam determinados pelo **critério mais favorável ao prejudicado**, podendo consistir (i) nos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (ii) nos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) na remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Ademais, o § 1º do art. 44 reforça proteção fixada no **caput**, estabelecendo que ela deve ser contabilizada a partir da data em que se iniciou a exploração, caso o infrator tenha obtido conhecimento do conteúdo do pedido depositado antes de sua publicação.

Desse modo, reconhecem-se direitos de propriedade industrial desde a publicação do pedido, como se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[I]mporta consignar que a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico

ADI 5529 / DF

durante esse lapso temporal” (RESP nº 1.721.711/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. **Nancy Andrighi**, julgado em 17/4/2018, DJe de 7/11/19).

Estudo realizado pela Fiocruz acerca das patentes de medicamentos mostrou que **o risco de altas indenizações inibe a venda de genéricos enquanto pendente o pedido administrativo da patente**. O seguinte trecho do estudo é elucidativo quanto a esse ponto:

“A opção legislativa, portanto, foi de fornecer, no caso de violações de direitos de propriedade industrial, critérios pré-determinados para o valor da indenização, sob a justificativa de fornecer maior segurança jurídica e previsibilidade.

No entanto, ao fixar a compensação possível de ser obtida sob critérios excessivamente elevados, e principalmente ao não diferenciar especificamente a indenização cabível em casos de exploração indevida ocorrida antes ou depois da concessão da patente, a lei brasileira cria enormes desincentivos à inovação e à concorrência, uma vez que imputa um risco excessivo a terceiros. Como se verá a seguir, esses critérios estão muito acima do que determina o Acordo TRIPS e outras legislações nacionais sobre o tema.

No caso específico de medicamentos, a LPI cria um sistema que limita o acesso a medicamentos e, por consequência, o direito à saúde, na medida em que **prevê proteção excessiva ao depositante de um pedido de patente, que muitas vezes sequer será concedida, dificultando assim o acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, inclusive pelo sistema público de saúde”** (Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: análise da situação patentária e das compras públicas. Gabriela Costa Chaves, et al. Rio de Janeiro: Fiocruz, ENSP, 2018, grifos nossos).

Conquanto o depositante, até o deferimento do registro, tenha apenas a expectativa de direito de obter a carta-patente, **não se devem**

ADI 5529 / DF

ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito do pedido, os quais foram bem delineados no parecer da Prof^a Karin Grau-Kuntz, nos termos do trecho a seguir:

“Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos (retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a patente.

Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar durante a fase que antecede a concessão se a exploração econômica do invento é permitida ou não (recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado).

Assim, da mesma forma que inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor suportando a concorrência de imitação ou se munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá no futuro se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida/proibida.

Isto em conta pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional que deverá ser considerado pelos agentes concorrentes para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas.

O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico” (doc. 162, p. 28).

Vide, nessa linha, o registro feito pela auditoria do TCU de que, à

ADI 5529 / DF

vista do art. 44 da LPI,

[t]erceiros interessados na exploração da técnica não se arriscam explorá-la, enquanto não decidida a pretensão do depositante. **Com isso, a patente, mesmo se ainda não concedida, apresenta eficácia econômica em face de seus concorrentes a partir do depósito** (doc. 124, p. 46, grifos nossos).

Tanto é assim que o depósito do pedido foi considerado na auditoria realizada pelo órgão como parâmetro para o cálculo dos anos de proteção das patentes de medicamentos e do impacto financeiro dos períodos longos de exploração exclusiva.

Portanto, resta demonstrado que **o art. 44 da LPI exerce um efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes e efetivamente protege o objeto da patente ao longo do procedimento para a concessão do direito, motivo pelo qual não prosperam os argumentos em sentido contrário, com a devida vênia.**

Com efeito, o que se observa a partir da análise dos dados levantados neste processo é que **o parágrafo único do art. 40 da LPI enseja profunda distorção na lógica de proteção patentária.** A regra questionada promove essa distorção ao viabilizar **vantagem excessiva aos detentores do privilégio, em detrimento de interesses caros à sociedade, tais como os valores da livre concorrência, os direitos dos consumidores e o direito à saúde, dentre outros.**

3.5. DA VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ART. 5º, INCISO XXIX, C/C O ART. 170, INCISO III, DA CF), DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, INCISOS IV E V DA CF).

A norma questionada também enseja **violação da função social da propriedade intelectual.**

Bens incorpóreos, como os tratados na presente ação, não são exceção à imposição constitucional de observância da função social da

ADI 5529 / DF

propriedade e, como tais, demandam a **harmonização de interesses individuais e coletivos, o que é realizado, entre outros instrumentos previstos pela Lei de Propriedade Industrial, pela previsão de extinção da patente pela expiração do prazo de sua vigência, com a consequente liberação para a atuação dos demais concorrentes.**¹

A propósito, registro a lição do saudoso Professor Denis Borges Barbosa, referência no estudo da propriedade intelectual:

“O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. O elemento crucial do equilíbrio de interesses que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna conhecida pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo prazo legal” (BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**,. 2003. p. 413).

A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade, a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

Toda a sociedade é beneficiada quando uma patente é extinta pelo decurso do tempo e seu objeto passa ao domínio público.

A indústria farmacêutica, mais uma vez, oferece um exemplo didático da importância da limitação temporal das patentes, tendo em

1 A Lei nº 9.279/1996 prevê outros mecanismos que denotam a incidência da função social da propriedade sobre os direitos de propriedade industrial, como é o caso da licença compulsória nos casos de exercício abusivo da patente, de não exploração do objeto protegido ou de a comercialização não satisfazer as necessidades do mercado (art. 68).

ADI 5529 / DF

vista a relevância de seus produtos e processos de produção para a saúde e a vida das pessoas.

A falta de justa limitação temporal das patentes evidencia, ademais, **contrariedade à livre concorrência e à defesa do consumidor**, a qual se conecta com as ofensas constitucionais já apresentadas aqui.

A livre concorrência figura, no art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, como um princípio da ordem econômica e diz respeito à liberdade dos agentes econômicos para o exercício de suas atividades, dentro de determinado mercado, sem embaraços por parte do Estado e protegidos do abuso de poder econômico “que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (art. 173, § 4º, da CF/88).

José Afonso da Silva preleciona:

“A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa, e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º).

Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. **Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência, contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira anti-social. Cabe, então ao Estado intervir para coibir o abuso”** (DA SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. São Paulo: Malheiros, 32. ed. 2009. p. 795).

Embora a livre concorrência não comporte intervenções arbitrárias por parte do Estado, **cabe a ele agir proativamente para garantir que os agentes econômicos usufruam da liberdade em situação igualitária, sem abuso de poder econômico**. Nesse sentido, na ordem econômica

ADI 5529 / DF

constitucional, a liberdade é a regra e a restrição, a exceção.

De igual forma, a defesa do consumidor consta como princípio da ordem econômica, nos termos do art. 170, inciso V, estando, por sua vez, intimamente ligada à ideia de livre concorrência.

Isso porque a Constituição Federal, ao promover uma ordem econômica em que haja competição entre os agentes do mercado de forma igualitária, busca garantir, também, a liberdade de escolha dos consumidores, cujo exercício depende da multiplicidade de opções. Assim sendo, **sem livre concorrência, não há que se falar em livre escolha de consumo.**

Por natureza, a concessão de uma patente importa em uma quebra na igualdade de condições dos atores da indústria, pois concede a um ou a alguns deles a **exclusividade temporária** na exploração econômica de determinado invento e, conseqüentemente, a capacidade de estipular preços e auferir os lucros correspondentes livres da pressão dos concorrentes. Trata-se, todavia, de um privilégio excepcional constitucionalmente garantido e plenamente justificável, diante da função que exerce no incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, conforme já mencionado.

A Constituição Federal concede o privilégio da proteção à propriedade industrial, **porém garante que, a partir de determinado prazo, os demais agentes da indústria venham a se igualar ao titular da patente na possibilidade de exploração do objeto protegido, liberando-o à lógica concorrencial do mercado.**

Por sua vez, o parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, com sérios impactos sobre os preços dos produtos e, conseqüentemente, sobre o acesso dos consumidores a tais produtos.

Assim, o **prolongamento arbitrário do privilégio** vem em prejuízo do mercado como um todo, proporcionando justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a **dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros,**

ADI 5529 / DF

aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional.

O direito de propriedade industrial, para ser exercido, deve ser considerado necessário e adequado para o fim a que se destina, sem incorrer em agressão ou nulificação dos demais preceitos constitucionais aplicáveis, como os princípios que regem a ordem econômica.

Ocorre que, no caso presente, verifica-se contrariedade a tais princípios, notadamente à livre concorrência e à defesa do consumidor, pois **o artigo questionado barra a atuação de agentes econômicos da indústria por prazo que se prolonga de forma incerta e imprevisível, permitindo uma proteção injustificadamente longa à propriedade industrial.**

Quanto ao ponto, Afonso de Paula Pinheiro Rocha argumenta o seguinte:

“A exclusividade dos direitos de propriedade intelectual deve ser harmonizada e até mesmo delimitada pelos princípios da ordem econômica dos Estados Democrático-Constitucionais modernos.

Assim sendo, **a correta compreensão dos limites de proteção estatal para um direito de propriedade intelectual deve ser encontrada num juízo de proporcionalidade de modo a sopesar os diferentes princípios constitucionais envolvidos, em especial os princípios da livre iniciativa e livre concorrência.**

(...)

Assim, apesar do dispositivo constitucional indicar que a lei irá definir o escopo e a duração dos direitos de exclusividade existe um **limite constitucional implícito que decorre da moldura axiológica da constituição.** Há como que uma condição de eficiência mínima, para que os privilégios dos incisos XXVII e XIX se reputem constitucionais. **O argumento que aqui se apresenta é que o conteúdo jurídico da expressão: ‘(...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País’ caracteriza-se como um**

ADI 5529 / DF

comando imperativo que vai moldar os limites da proteção à propriedade intelectual. Tal expressão também está a ser uma ponte interpretativa dentro da própria constituição, pois o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, o econômico é determinado pelos princípios da ordem econômica” (ROCHA, Afonso de Paula Pinheiro. Implicações do princípio da livre iniciativa e da livre concorrência sobre o perfil constitucional da propriedade intelectual. In: **Encontro para o Congresso Nacional do CONPEDI**, nº XVII. 2008. p. 4290-4291, grifos nossos).

A regra impugnada proporciona, também, uma **situação anti-isonômica no tratamento dos depositantes de pedidos de patente perante o INPI**, pois os requerentes usufruirão de prazos de vigência distintos, mesmo sendo portadores do mesmo direito e ainda que tenham depositado o pedido na mesma data. Esse contexto é agravado também pelo fato de que **a prorrogação é aplicável para todo e qualquer setor tecnológico, de forma automática e independente da análise de cada caso concreto**.

A propósito, merecem destaque, pela consistência das justificativas apresentadas, as **proposições legislativas apresentadas no intuito de revogar o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996**.

No âmbito da Câmara dos Deputados, tramita o Projeto de Lei nº 3.944/2012, em cuja justificativa consta que a

“supressão do parágrafo único aludido vai permitir de forma mais breve a existência de concorrência entre os produtores e um maior equilíbrio no mercado interno, com impactos positivos tanto sob o ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento, quanto do acesso aos medicamentos por parte da população e do sistema de saúde brasileiro”.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 4.921/2019 propõe a revogação do dispositivo, com o fundamento de que

ADI 5529 / DF

“o consumidor tem sido o grande prejudicado com o consumo condicionado, tanto no preço quanto na variedade e na qualidade, tornando-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”.

Há, também, o Projeto de Lei nº 5.402/2013, em trâmite na Câmara dos Deputados, com a justificativa de que o

“importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados”.

No Senado Federal, encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 437/2018, que, entre outras providências, propõe a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, nos seguintes termos:

“A determinação contida no parágrafo único do art. 40 não está prevista no Acordo TRIPS, constituindo-se, pois, em uma proteção ampliada que prejudica a concorrência e coloca em risco o acesso aos medicamentos. O próprio Acordo TRIPS preconiza que nenhum Estado-Membro é obrigado a adotar medidas mais rígidas que aquelas nele previstas, as chamadas medidas TRIPSPlus. Assim, é absolutamente lícita e pertinente a revogação do parágrafo único do art. 40, conforme propõe o presente projeto de lei.”

Menciono, adicionalmente, o Projeto de Lei nº 4.972/2019, cuja justificativa vai no mesmo sentido da das demais proposições. **Vide:**

“Não nos parece razoável que uma deficiência operacional do INPI culmine em uma extensão do prazo de proteção conferido pela patente para além dos prazos estabelecidos em

ADI 5529 / DF

acordos internacionais ratificados pelo Brasil - extensão essa que pode ocorrer em clara oposição ao interesse público, como, por exemplo, no caso de um medicamento”.

Paralelamente a tais proposições legislativas, reitero que o grupo interministerial instalado na Casa Civil para discutir o tema em análise resultou em **consenso governamental favorável à revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI**. Prevaleceu o entendimento de que tal medida,

“juntamente [com] o esforço em curso no INPI para a redução do tempo de análise de pedidos de patente, criação condições mais equilibradas e eficientes para a proteção da propriedade industrial e o estímulo à inovação no Brasil” (OFÍCIO Nº 24/2021/AESP/CC/PR, de 9 de março de 2021, da Assessoria Especial da Casa Civil).

O Ministério da Economia elaborou, então, texto inicial de minuta de projeto de lei para a formalização das alterações propostas, tendo recolhido manifestações favoráveis ao texto dos ministérios participantes da coordenação. Conforme mencionado, “há expecta[ti]va de que minuta consolidada será encaminhada brevemente à Presidência da República”.

Segundo informações de 9 de março de 2021 da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil (SAG), além do consenso quanto à revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, o grupo também foi favorável à revogação do art. 229-C da lei, o qual condiciona a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos à prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Por todas as razões aqui expostas, resta evidenciada a contrariedade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 à **segurança jurídica (art. 1º, caput)**, à **temporalidade da patente (art. 5º, inciso XXIX)**, à **função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX c/c o art. 170, inciso III)**, à **duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)**,

ADI 5529 / DF

à eficiência da administração pública (art. 37, caput), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V) e ao direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: APELO AO ADMINISTRADOR PARA A SUPERAÇÃO DA DEMORA CRÔNICA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE PATENTES

Por fim, importa salientar que não prospera a alegação veiculada nesse processo de que não caberia ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, o qual traduziria legítima escolha do legislador dentro dos limites constitucionais.

A opção legislativa em testilha, como visto, desvirtua toda a lógica do sistema constitucional e internacional de proteção de propriedade industrial, subverte os princípios da ordem econômica e inviabiliza a concretização de direitos sociais.

E o que é a jurisdição constitucional senão o cotejo de opções políticas em face da Constituição, a fim de garantir que os atos do poder público sejam compatíveis com a decisão política fundamental do país? Invalidar opções políticas do legislador é também concretizar o mecanismo de freios e contrapesos que classicamente rege a relação entre os Poderes da República no Estado Democrático de Direito.

Esta Corte não pode se furtar a seu mister constitucional de declarar a inconstitucionalidade de normas impugnadas, sobretudo quando se tem em conta a ideia, depreendida do pensamento do filósofo Ronald Dworkin, de que a jurisdição constitucional representa, nas sociedades democráticas, um espaço cunhado para seguir uma lógica peculiar, essencialmente distinta da lógica do parlamento.

Enquanto, nas casas legislativas, as discussões de grandes questões constitucionais estão sujeitas ao varejo político, no qual argumentos utilitaristas concorrem com argumentos de princípio constitucional, nos tribunais, o que sobreleva são os argumentos calcados nos direitos fundamentais. Assim, os tribunais são, por excelência, espaços de afirmação de direitos fundamentais acima de qualquer outro interesse de

ADI 5529 / DF

ordem prática eventualmente envolvido (DWORKIN, Ronald. **Uma questão de princípio**. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2005).

Essa reflexão se aplica em grande medida ao caso presente, em que esperar por uma deliberação legislativa que revogue ou altere o parágrafo único do art. 40 da LPI implicaria adiar, por tempo indeterminado, a remoção de uma norma jurídica que causa sérios impactos negativos sobre a pesquisa e a inovação no país, bem como sobre a concretização de direitos fundamentais sociais.

Convido o Tribunal, a partir do presente caso, a **refletir acerca da qualidade da proteção à propriedade industrial que almejamos para o país**, tendo em vista, também, os objetivos da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o “paraíso” dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público em suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que no Brasil.

O modelo atual onera o estado e os cidadãos brasileiros de forma desproporcional. Um modelo caracterizado por monopólios que se estendem por longos e indeterminados períodos é irracional, sufoca a concorrência e, conseqüentemente, a inovação, por desestimular o ingresso de novos empreendedores nos nichos monopolizados.

A conjugação do art. 40, **caput**, com o art. 44 já promove a almejada racionalidade e proteção patentária, razão pela qual entendo que o Supremo Tribunal Federal não apenas pode como deve declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa, de fato, ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos, como se observa atualmente em

ADI 5529 / DF

determinadas divisões técnicas da autarquia federal, a exemplo das de telecomunicações e fármacos.

Precisamos combater as causas de tamanha demora, as quais foram muito bem delineadas no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 (Acórdão nº 1199/2020 – Plenário) do Tribunal de Contas da União e desvelam uma confluência de fatores.

Não devemos baixar o padrão de qualidade das análises realizadas pelo INPI, as quais preconizam a efetiva existência de inovação para o deferimento de patentes. Por outro lado, foram identificadas inúmeras deficiências no procedimento de exame de pedidos de patentes que não só atrasam a conclusão do processo administrativo como também o tornam pouco transparente, o que dificulta a fiscalização.

Note-se que o próprio parágrafo único do art. 40, no afã de ajustar o prazo internacional de 20 anos à realidade brasileira de acúmulo de pedidos, acabou contribuindo para cristalizar essa realidade e tornar crônica a demora da autarquia.

Particularmente (porque quanto a este ponto não se obteve a adesão da maioria do Plenário), entendo que, além de o parágrafo único do art. 40 ser, por si só, inconstitucional, há hoje um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil.

Conforme registrado no julgamento da ADPF nº 347 - sobre as audiências de custódia e a situação do sistema penitenciário brasileiro -, o estado de coisas inconstitucional, instituto cunhado pela jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, pressupõe três requisitos:

“(…) situação de violação generalizada de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação; a superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades.”

É exatamente o que se tem aqui, **em meu entendimento**. Somados a demora do INPI em analisar os pedidos e o prazo adicional concedido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, os prazos de vigência das patentes

ADI 5529 / DF

acabam sendo extraordinariamente maiores do que os praticados em outras jurisdições, com todos os impactos negativos já citados neste voto, os quais descortinam situação de violação generalizada de direitos fundamentais sociais.

A inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das autoridades está configurada pelos **25 anos de acúmulo (backlog)** na análise de pedidos de patentes. A inação da administração pública por tão longo período tornou o atraso do INPI um problema crônico, que demanda o esforço de múltiplos atores para contorná-lo (a autarquia federal, a ANVISA, o Ministério da Saúde e o TCU, por exemplo).

É preciso combater o problema em suas diversas frentes. **Além da impreterível superação do preceito questionado, as recomendações/determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União ao INPI e demais órgãos da administração pública federal precisam ser devidamente seguidas.**

Reitero tais determinações no presente voto, acrescentando também outras, todas aqui veiculadas, em *obiter dictum* e a título de **apelo ao administrador público federal**, para que os órgãos envidem **efetivos esforços no sentido de superar o quadro de inconstitucionalidade na análise dos pedidos de patentes.** As recomendações são as seguintes:

a) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que:

(i) proceda à contratação de servidores com o fito de compor um quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão;

(ii) priorize as medidas de recuperação/restauração de documentos, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegibilidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar;

(iii) priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que permitam ao órgão controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como automatizar e otimizar processos;

(iv) priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes, no intuito de se otimizarem tais procedimentos e se evitar

ADI 5529 / DF

que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos;

(v) continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do Plano de Combate ao Backlog de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019;

(vi) conforme determinação do Tribunal de Contas da União, “(...) passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que se refere – a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância –, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações à sociedade, conforme dispõem o **caput** do art. 37 da Constituição Federal e o **caput** do art. 2º da Lei 9.784/99”;

(vii) conforme determinação do TCU, “(...) passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que dispõem o **caput** do art. 37 da Constituição Federal e o **caput** do art. 2º da Lei 9.784/99”;

b) à **Agência Nacional de Vigilância Sanitária** que, conforme determinação do TCU, “publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no art. 229-C da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), com vistas a atender à obrigação de tornar transparente essas informações à sociedade, conforme dispõem o **caput** do art. 37 da Constituição Federal e o **caput** do art. 2º da Lei 9.784/99”; e

c) à **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde** que, conforme recomendação do TCU, “estabeleça rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por

ADI 5529 / DF

meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização, prevista na Resolução INPI 239/2019, dos respectivos exames técnicos de patenteabilidade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99”.

Por fim, com o fito de privilegiar a transparência no que tange às deliberações ocorridas no Plenário, ressalto que a proposta de voto inicialmente apresentada por mim trazia essas recomendações na forma de efetivas determinações aos órgãos federais citados. No entanto, dos debates em Plenário resultou o consenso de que tais diretrizes do voto devem ser mantidas tão somente como **obiter dictum**, a título de recomendações e de apelo ao administrador público.

5. DISPOSITIVO DO VOTO

Por todo o exposto, **conheço da presente ação e voto por sua procedência, de modo que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.**

6. PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

6.1. Depreende-se do texto do parágrafo único do art. 40 que **a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI**. Com efeito, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigera por mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), **contados da concessão**.

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deve ter como pressuposto o aludido marco temporal: **o momento da concessão da patente pelo INPI com extensão do prazo, por ser esse o momento da incidência do parágrafo único do art. 40.**

Dessa forma, uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, **a partir da publicação da ata de**

ADI 5529 / DF

juízo, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazê-lo com a extensão prevista na referida norma, de modo que o privilégio durará pelos prazos previstos no caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito).

Isso é válido para toda e qualquer categoria de invenção, englobando, ademais, tanto os pedidos já depositados e que estão à espera de uma resolução da autarquia quanto os novos pedidos. Se, por exemplo, no dia seguinte à publicação da ata de julgamento, o INPI conceder uma patente de invenção, ainda que o processo administrativo tenha tramitado por mais de 10 anos, não haverá, em hipótese alguma, qualquer extensão, pois não mais incidirá o parágrafo único do art. 40, visto que ele foi declarado inconstitucional por esta Corte.

É importante ressaltar, ademais, que, em relação aos produtos e aos processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, em razão da medida cautelar por mim deferida em 7/4/21, desde 8/4/21, está vedado ao INPI conceder patentes dessa categoria com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI.

6.2. Dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, esclareço desde logo que **não proponho a modulação dos efeitos - ou seja, a declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc (retroativos) - em relação às seguintes situações:**

i) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; ou

ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que essas duas hipóteses não são cumulativas, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito ex tunc (retroativo).

ADI 5529 / DF

Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva ter **efeitos *ex tunc* (retroativos), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.**

Ressalto que o efeito retroativo se aplica **automaticamente, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade.** Assim, para se afastar esse efeito, ou seja, para se modularem os efeitos desta decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, faz-se necessária sua aprovação por pelo menos dois terços dos membros da Corte. Todavia, entendo que, nas duas hipóteses aqui apresentadas, a **segurança jurídica** e o **interesse social** militam pelo **efeito retroativo**, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos.

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de **efeitos apenas indiretos da norma questionada**, os quais, no entanto, merecem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, **entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40.** Desse modo, **se evitarão eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.**

No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação dos efeitos, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Naquela assentada, eu propus que se conferissem efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas **até a publicação da ata deste julgamento.** No entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me

ADI 5529 / DF

foram entregues, concluí ser **prudente fixar como marco temporal a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo (7 de abril de 2021)**, visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação que faria na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, fato que deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

6.3. Em relação aos **produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde**, deixo de modular os efeitos da decisão, tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual **elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a Administração Pública, para o setor de saúde suplementar e para o cidadão na aquisição desses itens.**

De fato, a crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos **para o combate à doença propriamente dita e a seus inúmeros desdobramentos e complicações.**

De outro lado, **está fartamente demonstrado nos autos deste processo, a partir de estudos realizados por instituições públicas oficiais como o Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas da União e instituições de ensino e pesquisa, que o parágrafo único gera enormes impactos para os cofres públicos na área da saúde.**

Percebam que se essa Corte vier a modular os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e produtos de saúde, atribuindo a ela eficácia apenas **ex nunc**, estaremos **postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde** e, conseqüentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara, **e tudo isso em plena crise sanitária de saúde.**

Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de

ADI 5529 / DF

uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que, desde logo, decaiam as extensões dela decorrentes e tais patentes passem a ostentar os prazos de vigência previstos no *caput* do art. 40.

Todas as patentes de produtos de uso em saúde em vigor concedidas com extensão de prazo passarão a ostentar prazo de vigência de 20 anos, nos casos de invenção, e 15 anos, nos casos de modelo de utilidade, constados do depósito do respectivo pedido, conforme previsto no *caput* do art. 40 da LPI. Ou seja, não mais remanescerá a extensão decorrente da incidência da norma questionada.

Por exemplo, a patente do medicamento Vonau Flash, de titularidade da USP, muito citada em memoriais e notícias sobre este julgamento, teve o pedido formalizado perante o INPI em 2005 e foi concedida em 2018, após 13 anos de processo administrativo, conforme noticiou o Migalhas em 6/4/21 (**STF decidirá validade de patentes sem prazo máximo**. Disponível em <https://www.migalhas.com.br/quentes/343110/stf-julgara-acao-que-pode-trazer-economia-de-r-3-bi-para-o-sus>. Acesso em 7 de abril de 2021).

Com a incidência do parágrafo único do art. 40 sobre o caso, a aludida patente vigeria até 2028 (dez anos contados da concessão). No entanto, sem a incidência do preceito ora declarado inconstitucional com efeitos retroativos em relação aos produtos da área da saúde –, **a patente será protegida por 20 vinte anos, contados do depósito de seu pedido. Sendo assim, a patente expirará somente em 2025.**

Portanto, a incidência dessa decisão com efeitos retroativos sobre tais invenções não implicará necessariamente a quebra de patentes, visto que está assegurada a vigência da exclusividade pelo período previsto no *caput* do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente.

Somente deixarão de vigor as patentes de produtos de uso em saúde que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigentes por prazo superior aos previstos no *caput* do art. 40, visto que, uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo com

ADI 5529 / DF

efeitos retroativos, as extensões de prazo deferidas no passado não mais valerão.

Notem que o fundamento que utilizo para ressaltar as patentes relativas à saúde da modulação dos efeitos vai além da mera cogitação acerca das invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid-19.

Tenho em perspectiva o aumento global da demanda por itens de saúde e, conseqüentemente, dos gastos públicos e do cidadão com esses produtos, fato que torna inadiável a produção dos efeitos dessa decisão relativamente aos medicamento e produtos de uso em saúde.

Na sessão de 6 de maio de 2021, o Ministro **Gilmar Mendes** propôs limitar o item 2 de minha ressalva à modulação, de modo a se conferir eficácia retroativa à decisão somente no que tange aos produtos da área da saúde utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia. Por todo o exposto aqui, com a devida vênia, deixo de aderir à solução proposta por Sua Excelência.

Seria extremamente complexo definir, dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, justamente por ser uma doença complexa, com repercussões em inúmeras áreas clínicas (neurológica, cardiológica, pulmonar, renal, etc). Quem iria definir quais invenções são e quais não são destinadas ao combate à pandemia?

Parece-me que eventual decisão do Tribunal nesses termos **conferiria enorme margem de discricionariedade aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e dando margem à judicialização.**

Portanto, na situação específica das patentes de produtos de uso em saúde, a segurança jurídica e o interesse social orientam que se ressalvem da modulação não somente as patentes relativas a produtos utilizados no combate à Covid-19, mas **todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, critério objetivo, determinado e já utilizado pelo INPI.**

ADI 5529 / DF

Ademais, reitero: a incidência dessa decisão sobre os produtos e os processos farmacêuticos e os equipamentos e/ou materiais de uso em saúde com efeitos *ex tunc* não implicará necessariamente o fim da vigência de patentes, visto que restará assegurada a vigência da exclusividade pelos períodos previstos no *caput* do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade), regra que permanece intocada nesta decisão e que assegura proteção compatível com a Constituição de 1988 e com o Acordo TRIPS.

6.4. Tendo em vista a alegada violação do art. 27 do acordo TRIPS, relativo à necessidade de **isonomia na proteção patentária**, sem distinção entre campos tecnológicos e origem da invenção, transcrevo o dispositivo para melhor apreciação:

“ARTIGO 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, **as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.**

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

ADI 5529 / DF

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.”

Conforme se depreende de abalizada doutrina, **esse dispositivo tem âmbito específico de aplicação, qual seja, o dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, o que decorre da interpretação sistemática do Acordo TRIPS**. Nesse sentido leciona Denis Borges Barbosa, referência em matéria de propriedade intelectual:

“A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é ‘Patentable Subject Matter’. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente.

A regras relativas ao conteúdo dos direitos, prazo e limitações eventuais, enfim, todas as questões relativas à vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em disposições específicas.

No entanto, o Art. 27 menciona que *‘patents shall be available and patent rights enjoyable (...)*’. Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua concessão. **Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de**

ADI 5529 / DF

exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e intrínsecos à dos direitos.

Com efeito, uma patente, já desde sua nascença, existe sob certas limitações de exercício. Que só possa valer no país que a concede, é um dos pressupostos do direito. Que só vija por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco. Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção, pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do Direito.

A coerência de um texto tão precisamente redigido, como o do TRIPs, exige que se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício da futura patente.

Ou seja, o Art. 27 deve ser lido de forma a impor que, ao momento em que a patente seja concedida, não exista, nesta origem, nenhuma diferença quanto aos três elementos que menciona.

Por exemplo, no tocante ao campo de tecnologia, o Art. 27 proíbe que se conceda patente de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção, veda que se negue patentes se a invenção for realizada em certo território (por exemplo, na África do Sul), ou se restrinja o exercício apenas às invenções concebidas em determinada área (por exemplo, o MERCOSUL).

Mas fugiria à sistemática do Acordo entender-se que o Art. 27 se refira ao uso efetivo, que é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de terceiros” (Denis Borges Barbosa. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003).

Assim, quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à **dimensão da**

ADI 5529 / DF

patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.

Nesse quadro, não surpreende o fato de **inúmeras jurisdições, citadas em meu voto, concederem tratamento diferenciado às patentes farmacêuticas no que tange aos períodos de vigência, para possibilitar mecanismos de extensão da exploração exclusiva, ou para vedar qualquer instrumento dessa natureza, como ocorre na Colômbia e no Peru,** onde essa vedação decorre do reconhecimento, no âmbito da Comunidade Andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento.

Conforme citado anteriormente, alguns protagonistas do comércio internacional, como a União Europeia, contam desde o início da década de 1990 com mecanismos voltados a setores específicos, como os chamados SPC (**Supplementary Protection Certificates**). Os SPC permitem a extensão de prazo das patentes para **dois setores: produtos químicos para uso agrícola e produtos farmacêuticos.**

Ademais, ao interpretarmos o art. 27 do Acordo TRIPS, devemos levar em conta **o histórico e a realidade do sistema multilateral de solução de controvérsias, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).**

De um universo de 600 disputas, registros da OMC mostram **42 controvérsias entre países-membros envolvendo diferentes dispositivos do TRIPS desde a implementação do sistema de solução de controvérsias, em 1995.** Essas controvérsias podem ser resolvidas por consultas entre as partes ou, em caso de insucesso dessas, por meio da constituição de painel, cuja decisão pode ser submetida a um órgão de apelação.

Desses 42 casos, apenas quatro diferendos envolveram a questão da isonomia prevista no primeiro parágrafo do artigo 27 do TRIPS. Um deles, o de número 153, guarda relação com o tema em discussão neste julgamento: nele, **em 1998, a União Europeia foi questionada pelo Canadá justamente em razão do seu mecanismo de SPC, por suposta violação da isonomia entre os setores.** O caso foi tratado apenas na fase

ADI 5529 / DF

de consultas, sem necessidade de ser levado à composição de um painel, de acordo com os registros da OMC. **Desde então, a União Europeia manteve e atualizou esse mecanismo de apoio setorial, criado originalmente em 1992.**

No que diz respeito ao caso em julgamento, a modulação proposta levará a uma **convergência de todos os setores à mesma regra de 20 anos prevista no TRIPS.**

6.5. Ademais, as informações fornecidas pelo INPI fornecem uma noção dos efeitos concretos da incidência do efeito **ex tunc** sobre as patentes de produtos de uso em saúde.

A autarquia realizou um levantamento do total das patentes em vigor com extensão de prazo por força do parágrafo único do art. 40 da LPI, **considerando uma projeção para 31/12/21** (ou seja, o órgão realizou um cálculo conservador, considerando inclusive aquelas situações em que, caso fosse concedida a patente até o final do ano, haveria extensão de prazo), **concluindo que há 30.648 patentes nessa situação** (doc. 232, p. 27). Portanto, esse é o total de patentes que podem ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 40 da LPI já proclamada pela maioria.

Com efeito, do total de 30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (segundo estimativa do INPI), **apenas 3.435 (11,21%) patentes são relativas à área farmacêutica. As outras 27.213 (88,79%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas - conforme evidencia gráfico apresentado pelo INPI (doc. 232, Figura 12) - para as quais proponho modulação dos efeitos.**

6.6. Com efeito, não podemos deixar de levar em consideração, na modulação dos efeitos, a realidade fática subjacente à aplicação da norma. Estamos tratando de uma norma que vigeu por 25 anos, de modo que é essencial atentarmos para os riscos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade no caso, conforme preocupação manifestada por meus pares do Plenário na discussão ocorrida ao final da sessão de 6 de

ADI 5529 / DF

maio de 2021, na qual foi formado o quórum pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

Em razão disso é que proponho a **modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 em relação a todas as demais situações (27.213 patentes - 88,79% do universo aqui considerado), conferindo a elas efeito prospectivos (*ex nunc*), ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento.**

Desse modo, **as patentes de todos os demais setores tecnológicos que, até a publicação da ata de julgamento, já tenham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 (afora as patentes de produtos de uso em saúde) manterão seu prazo de vigência estendido**, visto que, por força da concessão de efeito *ex nunc* à decisão nesse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permanecerão intocados.

Assim, a presente proposta de modulação **resguarda cerca de 89% do universo de patentes concedidas com a extensão decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI**, ou seja, a **ampla maioria dos setores da economia brasileira**, cujas patentes concedidas nos termos da norma questionada manterão o prazo de vigência estendido.

6.7. O quadro abaixo sintetiza os efeitos da modulação proposta:

SITUAÇÃO FÁTICA	SOLUÇÃO PROPOSTA	EFEITO PRÁTICO
a) Patentes <u>já concedidas</u> com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de <u>ações judiciais em curso (propostas até o</u>	MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO (EFEITOS RETROATIVOS - <i>EX TUNC</i>)	Independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas perdem o período adicional de vigência que decorreria

ADI 5529 / DF

<p><u>dia 7 de abril de 2021)</u> em que se questione a constitucionalidade do referido dispositivo.</p>		<p>da aplicação ao caso do parágrafo único do art. 40 da LPI.</p> <p>O período de vigência dessas patentes passa a ser de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no caso de modelo de utilidade, contado do depósito do respectivo pedido (caput do art. 40).</p>
<p>b) Patentes <u>já concedidas</u> com prazo de vigência estendido pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam <u>produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.</u></p>	<p>MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO (EFEITOS RETROATIVOS - EX TUNC)</p>	<p>Aprox. 3.435 (11,21%)</p> <p>Essas patentes perdem o período adicional de vigência que decorreria da aplicação ao caso do parágrafo único do art. 40 da LPI.</p> <p>O período de vigência dessas patentes passa a ser de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no caso de modelo de utilidade, contado a partir do depósito do respectivo pedido (caput do art. 40).</p> <p>Ficam resguardados</p>

ADI 5529 / DF

		eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.
c) Todas as demais patentes <u>já concedidas cujo prazo de vigência tenha sido estendido</u> pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI <u>e que não sejam abrangidas pelos itens a ou b.</u>	MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO (EFEITOS PROSPECTIVOS - EX NUNC)	Aprox. 27.213 (88,79%) Permanecem com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em razão da modulação dos efeitos da decisão.
d) Pedidos de patente já depositados e cujos processos ainda <u>estejam em tramitação no INPI.</u>	EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI).	Independentemente do tempo de tramitação do processo relativo aos pedidos, as respectivas patentes não serão passíveis, no futuro, de extensão de sua vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigerá durante os prazos previstos no caput do art. 40. O efeito ex nunc da

ADI 5529 / DF

		decisão mencionado no item c somente resguarda as extensões de prazos deferidas antes da declaração de inconstitucionalidade.
e) Novos pedidos de patente depositados após a declaração de inconstitucionalidade.	EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI).	As patentes objetos desses pedidos não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará durante os prazos previstos no caput do art. 40.

6.8. Ante o exposto, proponho a modulação dos 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 manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal**, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito aos respectivos casos.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (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, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc* da decisão, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de

ADI 5529 / DF

vigência das patentes estabelecidos 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.

É como voto.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS

ADV.(A/S) : ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES (148661/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA

ADV.(A/S) : RICARDO DUTRA NUNES (0156437/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI

ADV.(A/S) : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (46214/RJ) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : BRUNA REGO LINS (113646/RJ, 228274/SP)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)

AM. CURIAE. : ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)

AM. CURIAE. : ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADV.(A/S) : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (144889/RJ)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ)

AM. CURIAE. : GRUPO FARMABRASIL

ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDEZ (02192/A/DF, 10039/ES, 177465/MG, 017587/RJ, 64236A/RS, 33031/SP)

ADV.(A/S) : ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO (23490/DF, 423372/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (23750/DF, 7725/MG)

ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474-A/DF, 6582/RJ, 46560/SP)

ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA (19214/DF, 207365/RJ, 182315/SP)

AM. CURIAE. : AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E LEGALTECHS

ADV.(A/S) : OTTO BANHO LICKS (34755/DF, 079412/RJ, 366731/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM (58257/DF, 110246/RJ, 366721/SP)

ADV.(A/S) : ANA LUIZA FERNANDES CALIL (188534/RJ)
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
AM. CURIAE. : PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (36864/DF, 215485/RJ, 82329/SP)
ADV.(A/S) : RICARDO BRITO COSTA (173508/SP)
ADV.(A/S) : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA (08203/DF, 22065/GO)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (23878/DF, 2711-A/RJ, 158301/SP)
ADV.(A/S) : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO (213837/RJ, 259722/SP)
ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON (205237/SP)
AM. CURIAE. : ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER (210776/SP)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL e ASIPI
ADV.(A/S) : PAULO PARENTE MARQUES MENDES (059313/RJ, 298854/SP)
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (58259/DF, 136577/RJ, 366723/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA BASTOS NEVES (170053/RJ)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República; pelo interessado Presidente da República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, o Dr. Alan Rossi Silva; pelo *amicus curiae* Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria - AGROBIO, a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, o Dr. Luiz Henrique Oliveira do Amaral; pelo *amicus curiae* Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA, o Dr. Gustavo de Freitas Moraes; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, o Dr. Victor Santos Rufino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira das Indústrias de Química

Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, o Dr. Marcelo Martins de Andrade Goyanes; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - AB2L, o Dr. Otto Banho Licks; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, o Dr. Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky; pelos *amici curiae* Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Grupo FARMABRASIL, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, o Dr. Regis Percy Arslanian; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Associação Interamericana de Propriedade Intelectual - ASIPI, o Dr. Gabriel Francisco Leonardos; e, pelo *amicus curiae* CropLife Brasil, o Dr. Eduardo Telles Pires Hallak. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o início do voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 29.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

05/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Levantou a mão para falar o Doutor Luiz Henrique Amaral. É matéria de fato, Doutor Luiz Henrique?

O SENHOR LUIZ HENRIQUE AMARAL (ADVOGADO) - É uma questão de fato, é um esclarecimento em relação ao voto do Excelentíssimo Ministro Toffoli, especificamente em relação à sua proposta de modulação no que toca nas hipóteses dos efeitos *ex tunc*.

Vossa Excelência, Ministro Toffoli, menciona duas possibilidades: o item 1 e o item 2. Eu levanto essa questão porque nós já estamos vendo ações judiciais serem apresentadas pelo simples fato da divulgação anterior do seu voto, discutindo qual é o real alcance desse efeito de modulação, porque Vossa Excelência utiliza a conjunção "e" entre o item 1 e o item 2, o que poderia levar a uma dupla interpretação: que haveria duas condições cumulativas ou que seriam duas situações alternativas. Então, o meu pedido de esclarecimento, para que nós evitemos o ajuizamento dessas ações e a discussão sobre esse efeito, é: Vossa Excelência, quando menciona o item 1 e o item 2, eles são cumulativos ou são alternativos, "ou"?

Muito obrigado, Excelência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, rapidamente, agradeço a colaboração do eminente advogado, Dr. Luiz Henrique Amaral, mas, em primeiro lugar, para chegarmos a essa discussão, deverá haver pelo menos cinco Colegas que concordem com a inconstitucionalidade, o que ainda não temos, só há um voto. Em segundo lugar, como todos sabem, sou sempre adepto da discussão com os Colegas sobre a modulação.

Então, agradeço a colaboração do eminente advogado e, caso a maioria da Corte acompanhe o voto pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, entraremos, então, na questão da modulação.

ADI 5529 / DF

Evidentemente, os Colegas, o Ministério Público, a advocacia, representantes das funções essenciais à Justiça, colaborarão, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma, para aprimorar a modulação. Desde logo, estou aberto ao debate com os Colegas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE):

Pois, não. Muito obrigado, Ministro Dias Toffoli.

05/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO VOGAL

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo ilustre Procurador-Geral da República, na qual é impugnada a norma constante do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), cuja redação transcrevo:

“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.” (grifei)*

O Procurador-Geral da República manifestou-se pela inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com fundamento na tese de que os prazos de 10 (dez) e de 07 (sete) anos, a serem computados a partir da data de concessão da patente, têm efeito dilargador da respectiva vigência, a ponto de torná-la indeterminável, ao arrepio do caráter temporário que lhe é imposto pelo art. 5º, XXIX, da Constituição Federal.

Como consequência, seriam também violados os seguintes valores constitucionais: princípio da isonomia (CF, art. 5º, *caput*), defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII, e art. 170, V), liberdade de concorrência

ADI 5529 / DF

(CF, art. 170, IV), segurança jurídica (CF, art. 5º, *caput*), responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), princípio da eficiência (CF, art. 37, *caput*) e princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Em suas informações, o Senado Federal manifestou-se pela improcedência do pedido com a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal atacado, no que foi secundado pela Presidência da República.

Igualmente, a Advocacia-Geral da União defendeu a constitucionalidade do dispositivo legal impugnado.

O Procurador-Geral da República reiterou os termos da exordial e, ao fazê-lo, postulou pela procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal objurgado.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em resposta à requisição de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli (Relator), apresentou os esclarecimentos constantes da Peça 232.

O Procurador-Geral da República, apontando como fato superveniente a crise de saúde pública desencadeada pela pandemia de covid-19, tornou ao feito para então postular tutela provisória de urgência que suspendesse os efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial.

Sobreveio decisão de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli (Relator), deferindo parcialmente o pedido do Procurador-Geral da República com a suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às patentes de produtos e processos farmacêuticos e de equipamentos e materiais de uso em saúde, *ad referendum* do Plenário.

ADI 5529 / DF

Admitidos ao feito, diversos amigos da corte apresentaram suas impressões sobre o tema.

Esse é o relatório; adotado, no mais, o do eminente Ministro Dias Toffoli.

Julgamos hoje, nesta Suprema Corte, possivelmente o caso de maior relevância e impacto para delinear os contornos da propriedade intelectual no País.

O cerne da controvérsia consiste em saber se o art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96, é, ou não, constitucional, mormente quanto ao prazo nele previsto para o “*licenciamento compulsório*”, indevidamente chamado de “*quebra de patente*”.

Atualmente, não há mais quem advogue, com sinceros propósitos, a tese minoritária que outrora reconhecia nas patentes algo como que um privilégio odioso. Outrossim, a ela se reconhece papel imprescindível para os avanços científicos, tecnológicos, econômicos e sociais dos povos, distribuídos em Estados que, salvo pouquíssimas exceções, adotam a economia de mercado como sistema econômico.

Aliás, como destacado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), o conceito de propriedade intelectual remete-se ao direito de *imitar*, o que já era reconhecido até mesmo por Aristóteles, que dizia que “*todos nós aprendemos pela imitação*”. Essa imitação estende-se desde a fala, hábitos, moda, até o mundo dos negócios, dentro, é óbvio, de certos limites.

ADI 5529 / DF

Desse modo, a Convenção de Estocolmo, que estabeleceu a própria *WIPO*, assim, aponta que a propriedade intelectual inclui direitos relativos a:

“(...)

- a) obras literárias, artísticas e científicas;
- b) performances de artistas performáticos, fonogramas e transmissões;
- c) invenções em todos os campos da atividade humana;
- d) descobertas científicas;
- e) desenhos industriais;
- f) marcas registradas, marcas de serviço e nomes comerciais;
- g) designações;
- h) proteção contra concorrência desleal e
- i) todos os outros direitos resultantes da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário ou artístico.”

(https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_791_2018.pdf, pág. 9).

O tema, como se percebe, é de amplitude e profundidade ímpares, não só no Brasil, como também no mundo.

Prova disso é que, desde 1787, a Constituição norte-americana previu expressamente o respeito aos direitos de propriedade intelectual em seu Art. I, Seção 8, no seguinte sentido:

*“Promover o progresso da ciência e das artes úteis, garantindo, **por tempo limitado**, aos autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos ou descobertas;”* (grifo próprio)

Assim, tamanha a relevância desse tema que diversas Justiças ao redor do mundo possuem cortes especializadas sobre o tema.

No Brasil, os direitos de propriedade intelectual, traduzem-se no direito à exploração econômica, em caráter temporariamente exclusivo,

ADI 5529 / DF

reconhecido aos inventores – ou a quem lhes ocupem o lugar, por disposição de vontade ou por disposição legal – de novos produtos ou processos produtivos.

Prestam-se, portanto, para estimular àqueles (pessoas naturais e pessoas jurídicas) que se colocam em esforço econômico e intelectual rumo à inovação.

Sem a promessa de uma recompensa, aqui traduzida na perspectiva de exclusividade temporária para a exploração econômica das descobertas a serem alcançadas, e dos inventos e processos produtivos a serem desenvolvidos, dificilmente alguém se lançaria a empreendimentos que ordinariamente demandam muito tempo e altos investimentos financeiros.

Mas os direitos patentários precisam ser provisórios, justamente porque a nota da exclusividade, tão apropriada num primeiro momento, tornar-se-ia maléfica caso pudesse se perpetuar.

As invenções, passado algum tempo, precisam tornar-se de domínio público, para que todos delas possam usufruir a preços módicos, é verdade, mas principalmente a fim de que sirvam como ponto de partida para aperfeiçoamentos e novas descobertas.

Este é o primeiro ponto extremamente relevante a ser analisado. De um lado, devemos incentivar, promover e proteger a propriedade intelectual, protegendo-se, portanto, o direito individual daquele que inventa ou cria determinado produto. Com isso, sem dúvida, incentiva-se o mercado e a inovação tecnológica.

Por outro lado, a reflexão sobre tal ponto gera quase uma contradição em si. Isto porque quanto mais genial e mais útil for a invenção, maior a tendência para que ela seja essencial à sociedade.

ADI 5529 / DF

E isto leva a uma aparente tensão entre, de um lado, os direitos individuais daquele que criou determinado invento e, de outro, a necessidade da sociedade em usufruir tal invenção.

Para que essa aparente controvérsia seja balanceada, convém ressaltarmos, como acima mencionado, um terceiro ponto. Ou seja, a proteção à propriedade intelectual merece guarida também sob o aspecto de que, por meio de sua adequada proteção legal, a sociedade consiga incentivar, desenvolver e preservar sua evolução tecnológica, científica, artística, cultural, dentre tantos outros aspectos.

A solução para se atingir um ponto de harmonia e equilíbrio entre essa plêiade de direitos e necessidades passa obviamente pela análise de sua respectiva proteção ao longo do tempo.

Faço, portanto, a seguinte indagação: Qual será o limite adequado para a proteção dos direitos de patente para que, após, sejam usufruídos de modo pleno pela sociedade?

Esta é a primeira grande questão para que se analise a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/96.

Essa temporariedade do privilégio patentário também se justifica pelo claro entendimento de que novidades, por mais engenhosas que sejam, não são concebidas a partir da estaca zero.

A inteligência inventora, por óbvio, parte gratuitamente de conhecimentos já produzidos e codificados pela civilização humana ao longo de milhares de anos.

Sendo assim, a propriedade intelectual há de ser reconhecida, num primeiro momento, em benefício do inventor, mas, ao depois, haverá de pertencer à humanidade.

ADI 5529 / DF

Por tais razões, a Constituição Federal reclamou a edição de lei que viesse a assegurar, em favor dos autores de inventos industriais, aquilo que chamou de “privilégio temporário para sua utilização” (CF, art. 5º, XXIX).

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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.”

Em atendimento à determinação constitucional acima mencionada, o Brasil, anos após, alinhou-se aos demais países, ao aderir, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). E, ao se tornar dele signatário, o legislador ordinário cuidou de promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Neste diploma legal encontra-se o dispositivo acoimado por inconstitucional, cuja redação novamente transcrevo:

“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.”

Como regra geral, o art. 40, *caput*, acima reproduzido, assentou, para prazos de vigência das patentes, os períodos de 20 (vinte) e de 15 (quinze) anos, referentes às invenções e aos modelos de utilidade, respectivamente, **a partir da data do depósito.**

ADI 5529 / DF

Essa regra, que prevê o prazo de 20 anos, tem assento constitucional e guarda harmonia, também, com o art. 33 do TRIPS, a seguir:

“a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito” (tradução própria) (https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf).

Há hipóteses de extensão desse prazo, é claro, bem delineadas pelo eminente Relator, como as PTA's (*Patent Term Agreement*) ou PTE's (*Patent Term Extension*). Mas são **exceções** e nelas analisa-se quem deu causa ao atraso. No PTA, analisa-se quem deu causa ao atraso. NO PTE, o âmbito é restrito, focando-se, como trazido pelo Relator, “em **setor tecnológico específico** e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias (como os medicamentos), e não a todo o processo perante o escritório de patentes.

Tal conjunto de ideias é razoável, pois coaduna os interesses daquele detentor da patente, permitindo-lhe usufruir de tais direitos pelo razoável prazo de 20 anos, incentivando à inovação tecnológica, inerente ao desenvolvimento da sociedade.

Para tanto, cumpre giziar que a proteção patentária, com todas as possibilidades que lhe são próprias, não vigorará exatamente durante períodos de 20 (vinte) ou de 15 (quinze) anos. É que tal proteção, **em sua plenitude**, só existirá a partir da efetiva concessão da patente.

Teoricamente, patente só existe, e dela só se é titular, a partir da concessão do respectivo pedido. Entre a publicação do pedido e a efetiva concessão, dizem alguns doutrinadores, o que há é uma expectativa de direito.

Por isso, não se pode mesmo afirmar que o *status* do depositante seja exatamente o mesmo daquele que já obteve a concessão da patente requerida.

ADI 5529 / DF

Todavia, o principal objetivo do inventor já se faz alcançado desde o momento em que seu pedido é publicado pelo INPI, e isso até mesmo na hipótese em que tal pedido não resulte em efetiva concessão de patente. É que, a partir deste marco – publicação do pedido -, passa a ocorrer, em favor do depositante, uma factual exclusividade na exploração econômica do produto ou processo produtivo por ele desenvolvido, pois eventuais copistas já se sentem constrangidos a não se aproveitarem da invenção depositada.

A propósito, segue abaixo o escólio do saudoso Professor Denis Borges Barbosa, maior autoridade acadêmica nacional sobre o assunto, falecido no ano de 2016 (BARBOSA, Denis Borges. Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual. Volume II. Edição do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. 2014-2015. P. 45-48):

*“Dos efeitos econômicos da patente antes da concessão
Para entendermos o sentido da afirmação do então Presidente do INPI perante o Congresso, cabe descrever o fato dos efeitos da patente antes da concessão, como indicado em nosso Tratado:*

Da eficácia da patente antes da concessão.

Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de vigência da patente.

Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depósito no mundo.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusão.

A ciência da existência desse pedido se dará, na maior parte dos casos, após o período de sigilo que é – em regra – de dezoito meses. Interesses estratégicos podem fazer com que o titular torne público a

ADI 5529 / DF

descrição ou referência do teor do pedido para – exatamente – desincentivar a competição mesmo pelos competidores que têm tecnologias competitivas que possam colidir, ainda que em parte, com o objeto do pedido.

A regra, aliás, é que, na manifestação de simples intenção de produzir, um concorrente potencial receba a notificação de cease and desist, como se chama internacionalmente o aviso do titular da patente para retirar a presunção de boa fé do competidor. (...)

O art. 44 da lei atual, aliás, consagra esse procedimento como matéria legal:

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

Descreve Ivan Alehrt o procedimento em seu magistral, e infelizmente inédito livro sobre interpretação de patentes:

Em vista, ainda, do §1º, se o depositante pretende que uma eventual indenização, após a concessão da patente, alcance também o uso não autorizado de terceiros realizado durante o período de sigilo de seu pedido de patente, cabe a ele notificar ao infrator, fornecendo ao último uma cópia do pedido e/ou informando de seu teor. Uma alternativa adequada reside no envio de notificação extrajudicial, via Cartório de Títulos e Documentos, com o que se proporciona uma prova inquestionável de que o infrator obteve, de fato, conhecimento sobre a invenção reivindicada na data em que recebida a notificação. Se não se objetiva qualquer pessoa ou empresa especificamente e se o depositante ainda deseja estabelecer a data mais cedo possível para o efeito de futuras ações indenizatórias contra possíveis infratores, pode ele requerer ao INPI a publicação antecipada de seu pedido.

Assim é que só confrontam o titular do pedido os contrafatores de má fé ou os competidores com poder econômico e desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que – eventualmente – vier a obter o privilégio, não compensa o risco. Ou

ADI 5529 / DF

seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico.

Nos países, como o Brasil, em que há real previsão de efeito retroativo da concessão da patente – mesmo se a concessão se dá depois do prazo de vigência do privilégio – o risco é ainda mais veemente. O risco aumenta agora, à luz do art. 210 da nova lei, que prescreve:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

No seu brilhante manuscrito, Ivan Alehrt esclarece sobre esse ponto:

Não obstante este artigo, em diversas decisões judiciais em ações de infração não houve condenação ao pagamento de indenização, apesar de a violação ter sido reconhecida e o réu condenado a suspendê-la. Esta aparente contradição resultou do entendimento de alguns juízes de que o titular não logrou comprovar efetivamente as perdas sofridas em consequência dos atos de infração. Como será comentado em relação à nova lei, esta dificuldade deve deixar de existir em virtude da previsão de critérios claros para o cálculo do prejuízo sofrido pelo titular.

Num país em desenvolvimento, em que o competidor nacional dá maior deferência ao poder econômico das empresas de porte internacional, a expectativa de direito ainda se traduz em maior eficácia real de dissuasão da patente. (...)

Desta feita, ainda que os efeitos jurídicos de uma patente, anteriores a sua concessão, sejam diferentes dos efeitos subsequentes, há uma notável convergência dos efeitos econômicos de ambas as hipóteses.

O estudo de 2010 para o Escritório Britânico confirma nossa posição

ADI 5529 / DF

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão o pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem efeitos econômicos.

[...]"

(Com meus sublinhados).

A partir do momento em que o pedido de patente é publicado, inicia-se o período no qual eventuais contrafações expõem os responsáveis à obrigação de reparar prejuízos infligidos ao inventor, ou a quem lhe ocupe o lugar por disposição legal ou contratual. Esta é a disciplina constante do *caput* do art. 44 da Lei de Propriedade Industrial:

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado 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.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

De acordo com a literalidade do dispositivo legal acima reproduzido, a prerrogativa de ajuizar ação indenizatória depende da concessão da patente. Entretanto, desde logo são produzidos importantíssimos efeitos de natureza jurídica e econômica, todos eles dirigidos a dissuadir eventuais copistas da ideia de aproveitar-se dos

ADI 5529 / DF

engenhos alheios, receosos de que lá adiante tenham que indenizar seus titulares.

As considerações a serem feitas sobre esta tal dissuasão, verificada nos meros pedidos de patente, devem destacar que ela, de tão poderosa, ocorre mesmo nas hipóteses de não concessão futura. Até um pedido fajuto teria o condão de enxotar a concorrência!

Portanto, uma real exclusiva se faz operar desde o depósito, com a garantia de que perdure pelo prazo de pelo menos 20 (vinte) anos (LPI, art. 40, *caput*), ao qual se poderá acrescer mais tempo ainda, por força do dispositivo legal impugnado.

Esse prazo de 20 anos possui respaldo, como acima mencionei, no TRIPS. É, em todo, razoável.

Contudo, tem havido um acréscimo temporal, que pode, muitas vezes, ser superior a 10 (dez) anos, porque não há uma definição legal exata para seu início, a ser deflagrado só a partir de um evento futuro e de momento impreciso: a concessão da patente.

O que, então, se discute é se o prazo adicional de 10 anos, em média, que acaba ocorrendo no país, é ou não constitucional.

A norma impugnada não define o termo *a quo* do prazo especial que cria. O termo *a quo*, a se configurar caso a caso, no momento da concessão da patente, torna aludido prazo, para além de dilargado, indefinível.

Assim, no Brasil podem ocorrer, e de fato já ocorreram, hipóteses de empresas atuando sem concorrência por prazos superiores a 30 (trinta) anos, coisa impensável para qualquer país que queira levar a sério os postulados básicos de uma economia de mercado.

ADI 5529 / DF

Na espécie, observa-se a coexistência de 02 (duas) normas, ambas com o mesmo propósito: neutralizar potenciais prejuízos ao inventor, decorrentes da morosidade nos processos de concessão das patentes.

Numa delas (LPI, art. 44, *caput* e §§ 1º, 2º e 3º), são emprestados efeitos retroativos à concessão de patente, garantindo-se direito de indenização, em favor do inventor, por prejuízos decorrentes de eventuais contrafações realizadas desde a publicação do respectivo pedido. **O dispositivo, como alhures se realçou, significa garantia de exclusividade na exploração econômica da novidade, já desde o início do processo junto ao INPI.**

Na outra norma (LPI, art. 40, parágrafo único), objurgada na presente ação direta, garante-se, para a vigência das patentes, um prazo **extra** de pelo menos 01 (uma) década, a contar da respectiva concessão, quando a mora do INPI for igual ou superior a 10 (dez) anos.

Daí por que não há como discordar do raciocínio exposto pelo eminente Relator, no sentido de que a situação tangenciaria, tamanha a situação, o estado de coisas inconstitucional.

Esta tal coexistência de 02 (duas) normas, ambas com o desiderato de proteger o inventor, **mas ambas em detrimento da ideia de domínio público**, nada obstante todas as boas consequências dele decorrentes, revela nítido abuso do poder legiferante.

Não poderia o Poder Legislativo, a pretexto de proteger os interesses do inventor, esvaziar o postulado da temporariedade do privilégio patentário, provocando, indiretamente, prejuízos à concretização de diversos e caríssimos valores constitucionais, a exemplo da função social da propriedade, da liberdade de concorrência e da proteção aos direitos do consumidor.

ADI 5529 / DF

Portanto, o dispositivo legal em análise foi editado ao arrepio da cláusula do devido processo legal substantivo (*substantive due process of law*), consagrada na dimensão material que se extrai do art. 5º, LIV, bem como aos arts. 170 a 175, todos da Constituição Federal.

Não resta mesmo qualquer dúvida razoável sobre a inconstitucionalidade que enodoa o dispositivo legal objurgado, contrastante com o princípio da temporariedade, plasmado no art. 5º, XXIX, da Lei Maior, cuja redação novamente transcrevo:

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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.” (grifei)

Há de se registrar ainda que o legislador constituinte (originário) não fez menção ao instituto jurídico da patente, cuja definição pode ser proposta em termos exatos. Outrossim, fez menção a “privilégio temporário”, situação desfrutada pelos depositantes, já desde o momento em que protocolam seus pedidos de patente junto ao INPI.

Como consequência do dilargamento dos prazos patentários, ocorre a inviabilização de um maior ambiente concorrencial. E com menos concorrência, obviamente, há menos possibilidades ao consumidor e mais carestia no mercado. Assim, a norma impugnada mostra-se inconstitucional também por ofensa aos princípios da liberdade de concorrência (CF, art. 170, IV) e da defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII, e art. 170, V).

A carestia de remédios e insumos hospitalares, especificamente, repercute na realização de políticas públicas de saúde e, por óbvio, na concretização do princípio maior da dignidade da pessoa humana.

ADI 5529 / DF

A questão referente aos gastos públicos com remédios e insumos hospitalares mereceu especial atenção de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli (Relator). E não poderia ser diferente, dada a magnitude dos números que se apresentam.

O custo financeiro suportado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com a aquisição de medicamentos, é enormemente onerado pelas patentes que vigoram por força do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Neste ponto, assim pontua o Relatório de Auditoria (RA): 01536920196, do TCU, Ministro Vital do Rêgo:

“Segundo cálculos conservadores da equipe de fiscalização, cujas premissas podem ser consultadas em detalhe no relatório precedente (itens 213-244), apenas para um subconjunto de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, os efeitos da ampliação do prazo de proteção concedida pela patente, prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, podem ter chegado perto da cifra de R\$ 1 bilhão entre 2010 e 2019.”

Os números, por eles mesmos, causam preocupação e reclamam providência. Mas, a par disso, expõem, com solar clareza, exemplo dos efeitos deletérios que a carestia, decorrente da não concorrência comercial, pode ter sobre a vida das pessoas, especialmente daquelas menos afortunadas.

Quanto ao atual estado de calamidade pública, desencadeado pela pandemia da Covid-19, vale registrar que, na data de 12 de março de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou, emergencialmente, o uso do antiviral Remdesivir, da biofarmacêutica norte-americana Gilead Science, para tratamento apenas em ambiente hospitalar.

Em matéria publicada no portal da Revista Exame, de 14 de maio de 2020, consta que a farmacêutica Gilead Science abriu mão de sua patente,

ADI 5529 / DF

sobre o antiviral Remdesivir, em benefício de diversos países, **mas dentre eles não o Brasil**. Fonte: <https://exame.com/negocios/covid-19-fabricante-do-remdesivir-abre-mao-depatente-mas-exclui-brasi>.

A opção da farmacêutica estadunidense Gilead Science parece indicar seu interesse estritamente mercadológico para com o Brasil.

No mundo capitalista, isto pode mesmo fazer parte do jogo. Mas também deve fazer parte do jogo a garantia de que grandes empresas, e nisto não se fazem diferentes as do setor farmacêutico, gozem de exclusividade de exploração comercial durante prazos consentâneos com aqueles verificados no resto do mundo.

Em 20 de abril de 2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) liberou, também em caráter emergencial, o uso de um coquetel composto por dois medicamentos, Casirivimabe e Imdevimabe (RegnCov-2), da farmacêutica suíça Roche, em parceria com a norte-americana Regeneron Pharmaceuticals, para o tratamento da Covid-19. Tal como o Remdesivir, também o Coquetel Regn-Cov-2 não será vendido em farmácias.

Sobre o Coquetel Regn-Cov-2, já se divulga notícia de carestia a dificultar amplas políticas públicas de saúde contra a Covid-19. Lamentavelmente, não há ainda sequer pedido para a fabricação nacional das drogas que o compõem.

“O Estadão conversou com alguns especialistas para entender como será a realidade do uso do coquetel no Brasil em relação aos valores. Adriano Andricopulo, professor de química medicinal da USP, conta que o tratamento é muito caro e nada viável para a nossa realidade. “Estimo que um único tratamento com REGN-COV2 pode custar algo entre R\$ 15 mil e R\$ 25 mil. Isso é muito limitante para nossa realidade em relação aos custos e ao enorme número de novos casos”, diz o profissional, supondo ainda que o uso do medicamento

ADI 5529 / DF

pode não ter efeito significativo na melhora da pandemia no Brasil.”

Fonte: <https://canaltech.com.br/saude/quanto-custa-tratar-covid-19-com-o-coquetel-regn-cov2-183233>

Não se pode olvidar a hipótese de que outros fármacos ou insumos hospitalares, hoje já existentes, venham a se revelar eficazes no combate à Pandemia da Covid-19 — e oxalá que isto aconteça! —, mas com elevados preços, em razão da exclusividade patentária decorrente do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Urge, portanto, logo se extirpar do ordenamento jurídico a questionada norma legal, com fundamento em todos os motivos até aqui expostos e, em especial, para que não haja grandes empecilhos à concretização do direito fundamental à saúde, notadamente em tempos de flagelo humanitário.

Por último, enfatizo que o dilargamento e a imprevisibilidade dos prazos de proteção patentária, ao arrepio do princípio da temporariedade, consagrado na Constituição Federal e mundialmente adotado a partir do acordo TRIPS, não apenas resultam em menoscabo aos valores constitucionais lembrados no bojo dos presentes autos, a exemplo da liberdade de concorrência e da defesa do consumidor.

Para além disso, o dilargamento e a imprevisibilidade dos prazos de proteção patentária militam contra o progresso científico e tecnológico, a impactar negativamente os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em especial o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais (CF, art. 3º)

E tudo isso exatamente porque avanços científicos e tecnológicos, a serem revertidos em benefício de toda a coletividade, só encontram fecundidade a partir de conhecimentos que já se estejam sob domínio público.

ADI 5529 / DF

Em síntese, os direitos patentários merecem, sem dúvida, proteção constitucional, alinhados também à realidade internacional, mormente ao art. 33 do TRIPS.

Protege-se, assim, a inovação tecnológica, o incentivo de investimento nacional e estrangeiro na produção científica, como ocorre em diversas empresas de alta tecnologia no país e no estrangeiro (comumente encontrado no setor privado nas áreas de pesquisa e desenvolvimento ou *R e D – Research and Development*). Bem assim, o prazo de 20 ou 15 anos, previsto no art. 40, *caput*, LPI, já confere tal proteção.

Contudo, o prazo previsto no parágrafo único do art. 40, LPI, talvez até se justificasse à época da edição da lei. Mas não mais. Não atualmente.

O que se vê é que tal previsão tem gerado um prazo médio de 10 anos, além daqueles outros 20 anos previsto no *caput*.

Tal excesso não encontra proteção no equilíbrio que deve nortear a Constituição Federal, pois ir além de tal prazo acaba por gerar efeitos bastante nocivos à sociedade, que também precisa se valer de tais invenções, haja vista o atual contexto de pandemia em que vivemos. A norma objeto desta ação não é consistente, pois, à Constituição Federal.

Ainda, para se ter uma ideia sobre os problemas identificados, basta observar que o Brasil, dentre vários países postos em comparação, é o mais moroso na tarefa de analisar e conceder pedidos de patente.

Nos Estados Unidos, por exemplo, verifica-se um prazo médio de 15 meses para a concessão de patentes. Entre nós o prazo médio é de 84 meses, ou seja, 07 (sete) anos. E lá os pedidos de patente são muitos e, aqui, escassos.

ADI 5529 / DF

Também nesse sentido, estudo realizado pela Faculdade de Direito da USP, constante dos autos, aponta que o prazo médio de vigência efetiva de patentes farmacêuticas no Brasil é o maior mesmo em comparação com países do bloco dos BRICS:

“(...) Dentre as nações integrantes do bloco dos BRICS, o país se afasta dos demais por apresentar o maior período de proteção efetiva às patentes de medicamentos, contabilizando 24,305 anos entre o início da vigência legal e o término do período de exclusividade.

Ademais, cumpre ressaltar que dentre os países dos BRICS, o Brasil é o único a permitir a prorrogação da vigência das patentes nos moldes do parágrafo único. Índia, China e África do Sul seguem o padrão de vinte anos de proteção estabelecido pela comunidade internacional, e a Rússia é a única nação que instituiu a possibilidade de extensão do termo da patente por meio de PTEs.” (eDOC 155 – pág. 36).

Outro gráfico traça comparativo entre Brasil, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Suíça quanto às “cinco maiores vigências efetivas de patentes farmacêuticas *versus* vigência efetiva de patentes farmacêuticas que utilizaram o artigo 40, parágrafo único da LPI”.

O estudo aponta que “o Brasil, em razão do uso do artigo 40, parágrafo único, LPI, destaca-se por apresentar o maior período de proteção quando comparado aos demais, sendo que o tempo médio entre o início da vigência legal de uma patente e seu termo é de 24,305 anos.” (eDOC 155 – pág. 42).

Ou seja, o prazo previsto no parágrafo único, art. 40, não se justifica.

Sem sombra de dúvidas, e em *obiter dictum*, o INPI, na medida em que integra a Administração Pública, deve passar por uma mudança de paradigma, de forma a se colmatar de forma mais plena à eficiência do art. 37, CF/88, reduzindo os prazos de análise; em observância também à

ADI 5529 / DF

celeridade e razoável duração do processo, que entendo ser extensível a tal órgão administrativo. Obviamente, os atrasos são notórios e não datam de hoje. Ao contrário, remetem-se ao passado. Mas com isso o Estado não pode coonestar. O Executivo, portanto, tem realizado forte mudança de paradigma nesse sentido e os prazos têm gradativamente se reduzido. Tal atuação deve ser reconhecida.

Dispositivo

No mais, em razão da exauriente análise que fez sobre a matéria, rendo sinceras homenagens a Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, tomando, também como minhas, as robustas razões em que se funda o seu voto.

Em face do exposto, julgo procedente o pedido e, assim fazendo, declaro a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial).

Senhor Presidente, eu me pronunciaria superficialmente também favorável ao efeito *ex nunc*, mas difiro o meu pronunciamento, para o final, caso se sagre vencedor o voto do Relator, sobre o debate acerca dessa modulação.

É como voto.

05/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Boa tarde, Presidente, Ministro LUIZ FUX! Cumprimento a nossa Vice-Presidente, Ministra ROSA WEBER, Ministra CÁRMEN LÚCIA, caros Ministros, também o nosso Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, os advogados que fizeram as sustentações orais, os vários *amici curiae*, que gostaria realmente de homenagear, não se viraram nos trinta segundos, igual ao Faustão, mas se viraram nos dois minutos regimentais. Isso é um dom: resumir, passar uma ideia importante, em dois minutos. Fica aqui a minha homenagem aos advogados.

Presidente, os votos já proferidos foram extremamente detalhados. Faço questão de iniciar cumprimentando o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, uma verdadeira aula sobre a questão, que não só tratou da questão específica, mas foi em cada um dos fundamentos históricos, no Direito comparado, na questão do processo legislativo, analisando a questão do parágrafo único do art. 40, o momento em que apareceu, o porquê de ter aparecido, e os novos projetos surgidos.

Anoto que, nesta Ação Direta, o Procurador-Geral da República questiona o art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9.279/1996, dispositivo que trata do prazo de vigência das patentes, com o seguinte teor:

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

ADI 5529 / DF

comprovada ou por motivo de força maior.

Alega-se, essencialmente, que a hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afronta a temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX, da CF), o princípio da isonomia (art. 5º, caput), a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, CF), a liberdade de concorrência (art. 170, IV, CF), a segurança jurídica (art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º, CF), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, caput, CF) e o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

O Requerente, e a inúmeras entidades que, na qualidade de *amici curiae*, perfilharam a tese de inconstitucionalidade, defenderam que a extensão do prazo de proteção patentária, tal como prevista na norma impugnada, iria de encontro ao interesse social no amplo acesso a novas tecnologias, como por exemplo, os medicamentos e tecnologias farmacológicas de uso corrente no sistema público de saúde. Haveria um agravamento à liberdade de concorrência e conseqüente ônus ao sistema de saúde pública, o SUS, e a consumidores individuais que dependem desses medicamentos.

Sustentam que a prorrogação indeterminada do privilégio mitigaria a necessária temporalidade da proteção patentária, pois impediria potenciais concorrentes de planejarem, com segurança, sua participação no mercado protegido pela patente. Nesse cenário, o ônus da ineficiência administrativa consistente na mora na análise dos pedidos de patente seria suportado pela sociedade em geral, além de servir de estímulo a que os sujeitos favorecidos pela patente não cooperem com o Poder Público para o transcurso célere do procedimento perante o INPI.

A previsão em abstrato do prazo do privilégio, acrescido da previsão do art. 40, parágrafo único, não satisfaria a exigência constitucional de temporalidade, faltando-lhe a previsibilidade e certeza quanto à sua efetiva extensão, pois permite distorções como a prorrogação do privilégio concedido ao detentor da patente para além do prazo de 20 anos.

ADI 5529 / DF

As entidades que sustentaram o ponto de vista contrário nos presentes autos, também na qualidade de *amici curiae*, alegam que o art. 40, § único, da LPI estabeleceria um prazo certo e determinado, conforme exige a Constituição, pelo que não haveria violação aos princípios da livre concorrência, defesa do consumidor e segurança jurídica. E enfatizaram a importância da proteção da propriedade intelectual para o fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação de novas tecnologias de interesse de toda a sociedade.

No presente julgamento, o eminente Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, apresenta voto em que acolhe a tese de inconstitucionalidade. Sua Excelência considerou que o mecanismo de extensão de patentes previsto no art. 40, parágrafo único, da LPI, é inconstitucional, pois se trata de *“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)”*. E declara a inconstitucionalidade da previsão normativa, bem como o *estado de coisas inconstitucional* decorrente da mora do INPI na apreciação dos pedidos de patente, enunciando diversas providências a serem tomadas por esse órgão.

É o relato sucinto do debate em curso na presente Ação Direta.

De início, acompanho o Ministro Relator no conhecimento integral da Ação Direta, presentes todos os requisitos constitucionais e legais para o seu processamento e julgamento, afastada a questão preliminar suscitada pelo Senado Federal, em suas informações, a respeito de uma alegada ausência de interesse de agir. Como se verá, o pedido de declaração de inconstitucionalidade apresentada pelo Requerente tem aptidão de produzir um resultado efetivo no enfrentamento da questão constitucional posta, daí a necessidade e utilidade do pronunciamento dessa CORTE sobre a matéria.

ADI 5529 / DF

No mérito, a controvérsia está em que o parágrafo único do art. 40 estabelece um termo *a quo* que redundava em um prazo virtualmente imprevisível, por depender de ampla discricionariedade do Poder Público, o que estaria em acordo com o art. 5º, XXIX, da Constituição, que estabelece a temporariedade da proteção jurídica conferida à propriedade intelectual. A fixação do inciso XXIX é importante, porque o mandamento constitucional é muito claro ao estabelecer: "*a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário*".

A própria Constituição trata como um privilégio temporário a proteção às criações industriais, propriedades de marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos. Em decorrência desse mandamento constitucional, fica o Congresso Nacional obrigado a estabelecer limites temporais tangíveis e determinados para o gozo desse privilégio – tal é o sentido mínimo da ideia de temporariedade. Embora possua ampla margem de conformação legislativa para regular a matéria, o Congresso Nacional não tem a discricionariedade de definir se é temporário ou definitivo, já visto que a própria Constituição estabeleceu que é temporário, como também indicou o critério que deve ser levado em conta na regulamentação dessa temporalidade: o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Essa norma constitucional, claramente de eficácia limitada, impõe ao legislador ordinário o dever de proporcionar aos autores de inventos uma proteção suficiente e adequada para a exploração econômica da propriedade intelectual. Esse privilégio temporário é um dos pilares das patentes, pois promove o equilíbrio entre o incentivo à inovação tecnológica e o interesse social no amplo acesso a essas tecnologias. Sem essa proteção, e o estímulo econômico que a acompanha, obviamente, muitos profissionais e agentes econômicos deixariam de investir os recursos necessários para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.

Por outro lado, a proteção à propriedade intelectual não pode ser estabelecida por tempo indeterminado, sob pena de romper esse equilíbrio. A norma impugnada mitigaria esse caráter temporário ao

ADI 5529 / DF

permitir que a patente – para além do prazo original de 20 anos – favoreça o seu titular por tempo indeterminado, a depender do transcurso do procedimento administrativo.

Isso significa, na análise que se coloca na presente Ação Direta, a necessidade de questionar se o art. 40, parágrafo único, está levando em consideração essa necessidade de equilíbrio, estabelecida constitucionalmente, ao prever que o termo inicial da proteção jurídica da patentes se inicia na data da sua concessão, mas não sem prever o prazo que para essa concessão, deixando-a sobre exclusivo critério discricionário da Administração. A Constituição pretendeu estabelecer um equilíbrio dentro do binômio acima referido, propriedade intelectual vs. interesse social no acesso a novas tecnologias, e o critério da temporariedade constitui uma dimensão crítica para o alcance desse equilíbrio.

Esse critério de temporalidade das patentes é o critério estabelecido pela grande maioria dos ordenamentos jurídicos, como o eminente Ministro DIAS TOFFOLI ressaltou. A Organização Mundial do Comércio adota o mesmo critério. O Acordo sobre Aspectos e Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, TRIPS, Rodada Uruguai - citada aqui -, foi incorporado ao Direito brasileiro pelo Decreto 1.355, de 30/12/1994, e também adota esse mesmo critério. O Brasil, também pela Lei 9.279, estabeleceu isso.

Não se discute, portanto, na presente Ação Direta, qualquer pretensão de desrespeito ou retrocesso em matéria de proteção às patentes. Tampouco se está a analisar a razoabilidade ou não dos prazos certos e definidos fixados pela legislação em respeito ao critério do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País, porque o art. 40 já estabelece esses prazos fixos: 20 e 15 anos. O art. 44, como lembrou o eminente Ministro Relator, dá retroatividade protetiva, até que seja reconhecido isso.

Não se discute aqui se houve erro ou inconstitucionalidade da lei, a partir do inciso XXIX do art. 5º, que definiu o critério base. O que se discute - e é objeto da Ação Direta - é esse verdadeiro critério subsidiário

ADI 5529 / DF

de temporariedade das patentes que estabeleceu, como marco inicial, a data da concessão. A tese de inconstitucionalidade está fundada na ideia de temporalidade da propriedade intelectual, constante do art. 5º, XXIX, da CF. Pois, considerando que a proteção legal conferida ao titular da patente já é plenamente eficaz com o depósito, antes mesmo da concessão, a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, possibilita que a patente dure muito além desse prazo. O próprio titular da patente terá interesse econômico na maior delonga no processo de concessão, assegurando o monopólio sobre o invento por mais tempo, em prejuízo da sociedade.

Disso resultaria que os prazos em vigor no Brasil, para a vigência de patentes, seriam significativamente maiores do que o padrão internacional. Ou seja, tecnologias que, no resto do mundo, já são de amplo acesso ao público/mercado, seriam aqui reservados às empresas que registraram a patente.

Diferentemente do que se verifica em outras situações reguladas, por exemplo, pelo direito administrativo – em que o início do exercício do direito, com a efetiva fruição de todas as suas utilidades econômicas e jurídicas, já deflagra a contagem dos prazos aplicáveis – no caso em análise se permitiu o gozo do direito a partir do protocolo, mas a contagem se inicia com a data da concessão, sem qualquer delimitação temporal para esse segundo aspecto, ou algo que efetivamente não tornasse o prazo ilimitado ou indeterminado.

É uma proteção preventiva. Obviamente, não se pode proibir, antes da patente, a concorrência. Mas, aqui, já é um alerta de que, com o protocolo, vindo a ser reconhecida a patente, haverá uma retroatividade da exclusividade e da indenização. Essa indenização, mesmo *a posteriori*, inibe o investimento de terceiros na utilização da tecnologia em questão, em vista da potencial ilicitude, caso concedida a patente.

Então, parece-me que é uma proteção importantíssima e a única proteção realmente viável, porque não há direito ainda à patente, mas há uma expectativa protegida retroativamente.

ADI 5529 / DF

O binômio constitucional consagrado no art. 5º, XXIX, da CF, de proteção à propriedade e o interesse coletivo, se equilibra tenuemente na temporariedade das patentes. O parágrafo único do art. 40 permite um desequilíbrio nesse binômio, permite que essa temporariedade seja prolongada *ad aeternum* ou por prazo absolutamente injustificado. No momento em que passa a existir a impossibilidade de previsibilidade da duração da patente, exatamente em face da previsão do termo inicial ser absolutamente discricionária, potestativa à Administração, parece que temos realmente uma inconstitucionalidade.

Aqui se inverte, fica como se a regra fosse a duração *ad aeternum* da patente, que gera inúmeros problemas, todos detalhados pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, com fundamento em informações apresentadas nos autos pelo INPI sobre o estado de fato relacionado ao trâmite dos pedidos de patente, como o estoque atual de pedidos de patente pendentes, o tempo de espera conforme a divisão técnica (setor tecnológico); o tempo médio de espera, também conforme o setor; e a indicação de quantas patentes estariam em vigor há mais de 20 anos; entre outros detalhamentos.

A partir disso, segurança jurídica, impessoalidade, eficiência, razoável duração do procedimento administrativo estão sendo absolutamente ignoradas.

Mais do que isso, também não me parece que continue sendo respeitado o binômio que a Constituição consagrou de forma direta no art. 5º, XXIX, da CF, com base na temporariedade. Essa possibilidade de prorrogação *ad infinitum* simplesmente mitiga os prazos definidos, fixos e razoáveis, que encontram paralelo no ordenamento jurídico internacional. Não desrespeitam, em sua previsão abstrata, nenhum tratado internacional do qual o Brasil seja signatário, pois são prazos que respeitam o indivíduo, a propriedade e o coletivo, após um determinado período.

Dessa forma, essa injustificada e injustificável condição potestativa, absolutamente discricionária do Poder Público, leva aos problemas que o eminente Professor e ex-Ministro desta Casa, Professor e Ministro EROS

ADI 5529 / DF

GRAU, apontou do ponto de vista sistemático, em parecer escrito apresentado nos autos da presente Ação Direta.

Prolongar injustificadamente o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais acaba gerando um monopólio, porque prejudica aqueles que eventualmente querem, após o prazo fixado em lei, entrar na livre concorrência. A incerteza quanto à extensão da proteção conferida ao detentor da patente, que pode ir muito além do prazo original de 20 anos, desestimula a ação de outros agentes econômicos, do investimento em processos produtivos com tecnologias de domínio público, o que é de grande interesse social.

Inibe-se, portanto, a livre concorrência, pois a prorrogação da patente limita o acesso a tecnologias e mercados, beneficiando de forma desproporcional o titular da patente. Veja-se que a delonga no trâmite administrativo igualmente inibe que potenciais concorrentes formulem qualquer outro pedido, de modo a competir no mesmo mercado em igualdade de condições. E há a possibilidade, por parte da Administração Pública, de retardamento do processo de análise, não só por problemas administrativos e de estrutura, mas por problemas de preferência, vamos dizer assim, quebrando a impessoalidade.

Parece-me que só essa indagação resolveria a questão: qual o prazo final de vigência de uma patente no Brasil? Ninguém pode, antes da concessão da patente, afirmar com segurança qual é o termo final da mesma, de modo a definir a partir de quando é possível realizar um investimento sem violar direitos de terceiros.

Ora, isso afeta o binômio estabelecido pelo art. 5º, XXIX, da CF.

Volto a insistir: como também destacado pelo Ministro Relator, fere a segurança jurídica, a eficiência da Administração e, acrescento, fere a impessoalidade e a livre concorrência, princípios da ordem econômica.

Os números trazidos pelo trabalho detalhado do eminente Relator e o elevado tempo de análise mostram não ser possível realmente existirem, hoje, 36.022 patentes de invenção em vigor há mais de 20 anos, por força do parágrafo único do art. 40. Só isso demonstra que a inconstitucionalidade vem produzindo efeitos nefastos para o equilíbrio

ADI 5529 / DF

entre o individual e o coletivo.

Presidente, para ser célere, entendo haver realmente uma desproporcionalidade nessa norma, ao estabelecer termo inicial *dies a quo* indefinido, de escolha absolutamente discricionária da Administração. Essa ausência de definição não permite a harmonização que a Constituição exige, no art. 5º, XXIX, entre a função social da propriedade e a invenção - é isso o que realmente estamos falando -, é uma relativização histórica do direito de propriedade - essa harmonização se dá pelo tempo - e esse direito de propriedade, às vezes, acaba se tornando absoluto. Se nunca for analisado, nunca haverá a possibilidade de a sociedade usufruir dessa invenção. Não foi isso o que a Constituição estabeleceu. Ela concedeu o privilégio de proteção à propriedade industrial, mas por prazo determinado. A lei, a meu ver, estabelece prazo determinado.

Assim, Presidente, por todas as razões expostas pelo Ministro Relator, com as complementações que fiz, ACOMPANHO o eminente Ministro DIAS TOFFOLI e voto pela PROCEDÊNCIA da Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

Entretanto, pedindo todas as vênias ao eminente Ministro DIAS TOFFOLI, não acompanho o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Sua Excelência citou, inclusive no voto, a questão das penitenciárias, a questão das audiências de custódia, que era algo que não existia. Costumo chamar a audiência de custódia de *habeas corpus* social, uma garantia individual que permite que todas as pessoas, independentemente de condição econômica e social, sejam levadas à presença do juiz, mas não havia regulamentação.

Como citei anteriormente, não se trata de ausência de proteção à propriedade industrial, tampouco se trata de proteção à sociedade após os prazos previstos na lei. São duas previsões normativas extremamente razoáveis, a meu ver, dentro desse binômio. O grande problema é essa indefinição que o termo *a quo* colocou e tornou o que deveria ser temporário em indefinido. Retirando isso, a partir do momento em que se

ADI 5529 / DF

protocola, como o eminente Ministro aponta, contado esse tempo, colocado isso, a regulamentação está perfeita - perfeita do ponto de vista de solucionada -, a regulamentação está solucionada. Então, não há um vácuo, a meu ver, que acabe levando ao estado de coisas inconstitucional.

Nesse ponto, novamente pedindo vênias ao eminente Ministro DIAS TOFFOLI, DIVIRJO de Sua Excelência e não reconheço o estado de coisas inconstitucional.

Em relação à modulação, tal qual o eminente Ministro NUNES MARQUES, aguardarei as discussões, verificarei o resultado do Plenário, para depois analisar caso a caso, inclusive, as diferenças apontadas pelo eminente Relator.

É o voto.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS

ADV.(A/S) : ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES (148661/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA
AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA

ADV.(A/S) : RICARDO DUTRA NUNES (0156437/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -
ABPI

ADV.(A/S) : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (46214/RJ) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : BRUNA REGO LINS (113646/RJ, 228274/SP)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA -
INTERFARMA

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE
QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADV.(A/S) : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (144889/RJ)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ)

AM. CURIAE. : GRUPO FARMABRASIL

ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDEZ (02192/A/DF, 10039/ES, 177465/MG,
017587/RJ, 64236A/RS, 33031/SP)

ADV.(A/S) : ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO (23490/DF,
423372/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (23750/DF, 7725/MG)

ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474-A/DF, 6582/RJ, 46560/SP)

ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA (19214/DF, 207365/RJ,
182315/SP)

AM. CURIAE. : AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS

ADV.(A/S) : OTTO BANHO LICKS (34755/DF, 079412/RJ, 366731/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM (58257/DF,
110246/RJ, 366721/SP)

ADV.(A/S) : ANA LUIZA FERNANDES CALIL (188534/RJ)
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
AM. CURIAE. : PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (36864/DF, 215485/RJ, 82329/SP)
ADV.(A/S) : RICARDO BRITO COSTA (173508/SP)
ADV.(A/S) : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA (08203/DF, 22065/GO)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (23878/DF, 2711-A/RJ, 158301/SP)
ADV.(A/S) : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO (213837/RJ, 259722/SP)
ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON (205237/SP)
AM. CURIAE. : ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER (210776/SP)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL e ASIPI
ADV.(A/S) : PAULO PARENTE MARQUES MENDES (059313/RJ, 298854/SP)
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (58259/DF, 136577/RJ, 366723/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA BASTOS NEVES (170053/RJ)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República; pelo interessado Presidente da República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, o Dr. Alan Rossi Silva; pelo *amicus curiae* Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria - AGROBIO, a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, o Dr. Luiz Henrique Oliveira do Amaral; pelo *amicus curiae* Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA, o Dr. Gustavo de Freitas Moraes; pelo *amicus curiae* Associação

Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, o Dr. Victor Santos Rufino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, o Dr. Marcelo Martins de Andrade Goyanes; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - AB2L, o Dr. Otto Banho Licks; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, o Dr. Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky; pelos *amici curiae* Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Grupo FARMABRASIL, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, o Dr. Regis Percy Arslanian; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Associação Interamericana de Propriedade Intelectual - ASIPI, o Dr. Gabriel Francisco Leonardos; e, pelo *amicus curiae* CropLife Brasil, o Dr. Eduardo Telles Pires Hallak. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o início do voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 29.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que conhecia da ação direta de inconstitucionalidade, julgava procedente o pedido formulado e propunha a modulação dos efeitos da decisão; do voto do Ministro Nunes Marques, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, sem se manifestar, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, mas não reconhecia o estado de coisas inconstitucional e também não se manifestava, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 05.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de
Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL**ANTECIPAÇÃO AO VOTO**

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, eminente Ministro Luiz Fux, que com brio e lucidez chefia o Poder Judiciário Brasileiro e preside o Supremo Tribunal Federal, cumprimento Vossa Excelência, as eminentes Ministras Rosa Weber, nossa Vice-Presidente, e Cármen Lúcia; e os eminentes Pares. E me permito, de modo especial, saudar Sua Excelência o Relator, o eminente Ministro Dias Toffoli, bem como o Senhor Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras, e as Senhoras e Senhores Advogados.

Senhor Presidente, nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, o eminente Ministro Dias Toffoli conheceu da ação e votou por sua procedência, a fim de que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil.

Sua Excelência proferiu, sem favor algum, um voto histórico em prol da ciência solidária e do desenvolvimento que, ao lado de promover a pesquisa e a evolução da sociedade, também se coloca em linha de contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. Sua Excelência, com o voto proferido, inscreve, nos anais deste Supremo Tribunal Federal, uma página indelével com a contribuição que traz à colação.

O voto de Sua Excelência me fez lembrar do terceiro Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Thomas Jefferson - e cito literalmente o que está em Joseph E. Stiglitz, sobre propriedade dos direitos intelectuais, atribuindo-se a Thomas Jefferson a afirmação segundo a qual o conhecimento é como uma vela, quando uma vela acende outra, não diminui sua chama em virtude da chama que proporcionou à outra. É nessa linha que saúdo o eminente Ministro-Relator, cumprimentando-o pelo voto histórico que proferiu e também cumprimentando os ilustres Ministros que me antecederam, Ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

ADI 5529 / DF

Juntarei uma declaração de voto mais extensa aos autos, Senhor Presidente e eminentes Pares, mas me permito, tendo em vista o profundo e exauriente voto proferido pelo eminente Ministro-Relator, sintetizar as ideias que partem das premissas de Sua Excelência o Ministro-Relator e compartilhem da direção tomada pelo eminente Ministro Dias Toffoli.

Eu estou, nessa declaração de voto mais alongada, tomando como ponto de partida que a utilização do aparato jurídico do Estado a fim gerar, pela proteção das patentes, uma forma particular de titularidade, se num primeiro momento exclui a utilização ampla do bem, num momento seguinte, serve ao propósito de incrementar, sobre um ou mais aspectos, a vida em sociedade.

Portanto, nessa medida, nada obstante o regime das patentes seja antigo, sabemos que sua história não é tão longa em relação a produtos que são mesmo essenciais à vida humana, como os farmacêuticos, e também alcança conhecimentos que, de modo direto ou indireto, advêm da natureza e que, em larga medida, formam a base dos produtos ligados à saúde e também à própria evolução que se observou nos afazeres da agricultura.

O conhecimento, portanto, passou por diversas etapas, até chegarmos a este regime jurídico que coloca uma espécie de divisão do trabalho intelectual, como aquele - nas palavras de Benedito Rodrigo Moraes Neto - situado mais a jusante do fluxo do conhecimento, mais envolvido com a questão patentária, distinto do conhecimento científico, mas não completamente apartado do conhecimento científico que faz parte do fundo comum do conhecimento humano e, portanto, dos bens comuns imateriais da própria humanidade.

É nessa medida que o conhecimento como ideia inovadora propriamente dita pode ser utilizado simultaneamente tanto para pesquisa e desenvolvimento de novas invenções quanto para o seu aperfeiçoamento em direção aos interesses dos inventores, desenvolvedores e da própria sociedade, como assentou Maria Fernanda Gonçalves Macedo no seu estudo, na sua obra sobre patentes, pesquisa e

ADI 5529 / DF

desenvolvimento.

Na declaração de voto que juntarei, faço, portanto, à luz do caminho também já traçado por Sua Excelência o Ministro-Relator, a evolução do conhecimento até chegar aos últimos desenvolvimentos que reconhecem a patente como instituto dotado de unidade perante a ordem jurídica, que, de um lado, protege o inventor e, de outro, facilita a geração de novas invenções, permite o seu respectivo desenvolvimento e, de certo modo, compele o próprio titular da invenção a prosseguir inovando ou pelo menos aperfeiçoando o seu invento.

Por isso, a propriedade desse bem material resta, pela Constituição da República Federativa do Brasil, temporalmente limitada. E assim se prestigia o interesse público da sua divulgação à luz da função social de promoção do desenvolvimento tecnológico, como escreveu, na obra que já citei, Maria Fernanda Gonçalves Macedo.

Por isso, consigno que tomo como ponto de partida, para o enfrentamento da questão nuclear posta na presente ação direta de inconstitucionalidade, a regra da liberdade, sendo o bem exclusivo industrial ou comercial, para fins de patenteamento, uma proteção jurídica dotada de limitação temporal.

Foi o que, num contexto similar, asseverou o professor catedrático de economia política, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, António José Avelãs Nunes, em coautoria com outros autores, outros professores portugueses, no estudo de tema similar. Sobre a inconstitucionalidade das patentes *pipeline* brasileiras, asseverou o eminente Professor Doutor Avelãs Nunes:

Sem querer aqui aprofundar a questão da eventual equiparação dos direitos de propriedade intelectual a direitos fundamentais, entendemos que o reconhecimento, a constituição e o exercício da vertente patrimonial daqueles direitos de exclusivo comercial ou industrial devem ser havidos como exceções à regra, qual seja, a regra da liberdade geral de agir.

Ao citar o eminente Professor António José Avelãs Nunes, anoto ser imprescindível, portanto, que o regime jurídico correspondente aos direitos de propriedade industrial seja adequado, necessário e

ADI 5529 / DF

proporcional aos objetivos das exclusividades, devendo ser analisado, diante do conjunto de situações concretas, se estão sendo devidamente considerados os direitos e interesses dos concorrentes, dos consumidores e da sociedade em geral.

Por isso, em nosso modo de ver, com inteira razão, Sua Excelência, o eminente Ministro-Relator, propiciou haurir, de seu voto, que a indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial afronta direitos fundamentais, especialmente aos direitos sociais e à ordem econômica, pois todas as cidadãs e os cidadãos são também potenciais beneficiários da criação industrial. Por isso, a temporariedade e a certeza sobre o período de vigência da proteção patentária também fazem parte do âmbito de proteção desse direito fundamental.

A livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, exigem que o interesse particular dos titulares de monopólio seja proporcionalmente ponderado diante do interesse difuso de exploração coletiva do invento ou modelo de utilidade.

Isso significa, portanto, que há, como assegura a Constituição, de ser protegido o direito de propriedade industrial e seu respectivo exercício. Nada obstante, seu exercício não pode transpassar a esfera desse poder, do uso desse poder, para que assim seja respeitado um regime de concorrência que conduza uma participação na economia de mercado pelo uso estratégico de tais poderes, a fim de garantir competitividade, renovação e desenvolvimento.

Não é demais lembrar que a eliminação da concorrência é, nos termos do regime jurídico constitucional brasileiro, um atentado contra a própria estrutura da liberdade, que deve ser potencializada, como é exposto - e reproduzo nesta declaração de voto - por obra e estudo relevante do Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre propriedade industrial e defesa da concorrência publicado em 2019.

Ademais, é relevante trazer à colação, para remarcar, que se coloca neste cenário a importância da segurança jurídica como direito fundamental que constrange o prazo indefinido de vigência da proteção

ADI 5529 / DF

patentária.

A segurança jurídica se apresenta não apenas como uma decorrência lógica do princípio do Estado Democrático de Direito, mas, também, e principalmente, como corolário do princípio do devido processo legal, tanto na sua perspectiva adjetiva quanto na sua dimensão substantiva.

A segurança jurídica, assim, abarca, além dos tributos próprios de um conceito jurídico, também elementos concretos que podem conduzir à densificação imediata da dignidade da pessoa humana e elementos que, segundo Eduardo Luiz Penariol, se expressam na continuidade das normas jurídicas, na estabilidade das situações constituídas e na certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteriormente controvertidas.

Por isso, Senhor Presidente, a questão central desta demanda é saber se o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 é, ou não, compatível com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nomeadamente com as normas expressas no *caput* do art. 5º e, neste artigo, nos seus incisos XXIX e XXXII, bem como, da mesma Constituição Brasileira, no art. 170 , IV e V, no âmbito da ordem econômica constitucional.

A conclusão a que chego, Senhor Presidente, vai ao encontro, como já me permiti nominar, do voto histórico do eminente Ministro-Relator, do voto em prol da ciência solidária, quando conclui que o parágrafo único do art. 40 não se apresenta compatível com a Constituição de 1988; não se apresenta compatível com a Constituição de 1988 prazo incerto e indeterminado para vigência da proteção patentária de invenções e modelos de utilidade.

Por essas razões, Senhor Presidente e eminentes Pares, pedindo todas as vênias às compreensões em sentido diverso, acompanho integralmente Sua Excelência, o eminente Ministro-Relator, e, nos termos da declaração de voto que irei juntar aos autos - aqui faço uma breve síntese -, julgo integralmente procedente o pedido da Procuradoria-Geral da República contido na presente ação direta de inconstitucionalidade e também subscrevo a proposição de declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279 de 1996.

ADI 5529 / DF

É como voto, Senhor Presidente.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: No presente recurso extraordinário discute-se a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, o qual estabelece o prazo de oito e dez anos de vigência da proteção patentária, a contar da data de concessão do privilégio pelo órgão competente.

A alegação de inconstitucionalidade está posta nos seguintes termos: *“(...) ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII).”*

A questão constitucional sob apreciação desta Suprema Corte é saber se o prazo diferido de vigência da patente de invenção e da patente de modelo de utilidade, tendo como *dies a quo* a data da concessão do privilégio pelo órgão competente, é compatível com o regime constitucional estabelecido pelo constituinte de 1988, o qual definiu a regra da temporariedade da proteção patentária no artigo 5º, XXIX, da Constituição da República:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos

ADI 5529 / DF

termos seguintes:

[...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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; [...].

É sabido que a proteção reconhecida constitucionalmente para a propriedade industrial materializa-se por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, cujo principal objetivo é recompensar o inventor pelo trabalho, pelo tempo e pelas despesas feitas para desenvolver o produto.

Importante registrar que a norma constitucional também garante, no âmbito de proteção do direito fundamental expressamente previsto no inciso XXIX do artigo 5º do texto constitucional, a atenção para os seguintes objetivos: i) interesse social do país; ii) desenvolvimento tecnológico do país; e iii) desenvolvimento econômico do país.

Assim sendo, além da temporariedade do privilégio de proteção, a norma constitucional e o sistema nela embutido garantem a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de aproveitar a criação industrial, após o prazo de vigência da exclusividade de exploração.

A propriedade industrial e os direitos dela decorrentes distinguem-se da propriedade material principalmente pelo fato de que as tentativas de restrição de uso dos bens imateriais são, muitas vezes, ineficientes, o que se deve em grande medida pela ausência da corporificação do bem protegido, além do fato de não haver custos adicionais pelo seu uso simultâneo por diversas pessoas.

Conhecida é a referência feita por Thomas Jefferson, terceiro

ADI 5529 / DF

Presidente dos Estados Unidos da América, quando afirmou que “o conhecimento é como uma vela, quando uma vela acende outra não diminui sua chama em virtude da chama que proporcionou à outra.” (... *Knowledge is like a candle, when one candle lights another it does not diminish from the light of the first.*”, JEFFERSON, Thomas, *apud* STIGLITZ, Joseph E. Scrooge and intellectual property rights, in **BMJ**, 2006; 333; p. 1279 – 1280, p. 1279)

Os direitos decorrentes da propriedade intelectual em geral, e da propriedade industrial em particular, permitem que uma pessoa física ou jurídica controle o uso de um parcela específica do conhecimento, em virtude de um monopólio que geralmente é concedido pela legislação.

Duas características associadas aos bens imateriais são a não-exclusividade e a não-rivalidade. A não-exclusividade, por sua vez, expressa que não há como impedir, salvo pela intervenção estatal repressora e com forte ônus fiscalizatório, a utilização do bem imaterial por todas as pessoas que a ele tenha acesso. A não-rivalidade significa que o uso ou consumo do bem imaterial por uma pessoa não impede ou dificulta o seu uso e consumo por outras pessoas. A doutrina tem apresentado tais características de forma sistemática:

Uma característica peculiar das criações intelectuais, de um ponto de vista ontológico, é a ‘não-exclusividade’. Isto significa que as criações intelectuais podem estar em vários lugares simultaneamente, e não se extinguem pelo uso. (...) a criação intelectual não é limitada; quer dizer, uma vez que a criação intelectual surgiu, ela é potencialmente disponível, sem limites, a todos (esta característica é denominada de ‘não-rivalidade’). Conseqüentemente, o estado tem que entrar e proteger os direitos do possuidor, fornecendo a ele o poder de evitar que outros usem sua criação, gerando dessa forma uma escassez artificial.” (VINCI-GUERRA, Vincenzo. *The dialectic relationship between different concepts of property rights and*

ADI 5529 / DF

its significance on intellectual property rights, in **Journal of Technology Law and Policy**, p. 155-172, June 2005, p. 156)

Percebe-se que, pela evidência dos fatos, alguns bens sejam mais suscetíveis de apropriação do que outros. A ideia original ou invenção só pode estar sob o poder de um indivíduo ou grupo de indivíduos enquanto não for compartilhado com os demais indivíduos da comunidade, pois a partir do momento em que a ideia ou invenção é divulgada passa imediatamente ao domínio de todos. Peculiar, neste contexto, é o fato de que ninguém deixa de ser possuidor de uma ideia porque outros também a possuem.

É possível afirmar, portanto, que a exclusividade que se cria a partir do instituto de patentes é uma construção artificial do legislador ou, em outras palavras, um artifício da legislação empregado para que a ideia inovadora, na condição de bem imaterial, possa ocupar um lugar e ter o seu valor no mercado.

Assim, os direitos de exclusividade decorrentes do regime de patentes cumpre a importante função de incentivo à produção dos bens imateriais, cumprindo o principal e importante objetivo de gerar bem-estar social, a partir de determinação constitucional específica (art. 5º, XXIX, parte final, da CRFB).

Na verdade, os sujeitos que são excluídos da posse da ideia inovadora, bem imaterial, no momento em que se garante o direito exclusivo de sua exploração, anteriormente disponível a todos, e artificialmente transformado pelo ordenamento jurídico em bem de exploração econômica exclusiva, transmudam-se em sujeitos beneficiários do bem imaterial difuso ou coletivo, em face do progressivo incremento do bem-estar geral por ele proporcionado, o que acaba por garantir um estímulo à própria eficiência econômica.

Assim posto, pode-se dizer que o conhecimento, naturalmente, não

ADI 5529 / DF

permite sua apropriação privada por meio dos mecanismos econômicos, de modo que para que se estabeleça o regime de patentes, torna-se necessária a utilização do aparato jurídico do Estado, a fim de gerar uma forma particular de monopólio que, se num primeiro momento exclui a utilização ampla do bem, num momento imediatamente seguinte serve ao propósito de incrementar, sob algum aspecto, a vida em sociedade. Assim confirma a doutrina especializada:

“Somente no capitalismo as patentes adquiriram sua principal função de garantir privilégios de monopólio para o capital na exploração comercial das invenções e de outros produtos intelectuais. (...) Direitos de propriedade intelectual envolvem privilégios de monopólio criados pelo estado. (...) [Os direitos de propriedade intelectual] conferem um monopólio jurídico ao invés de um monopólio *de facto* sobre produtos da inovação e proporcionam sanção contra o uso ilegal.” (JESSOP, Bob. **Intellectual Property Rights**, 2007, Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/0128/ffddcb4a52f6584c8b768c88d3d8c26b9aee.pdf> Acessado em 31.08.2018, p. 3 – 7)

Não obstante o regime das patentes seja antigo, sua história não é tão longeva, quando se está a falar de alguns produtos, em geral essenciais à vida humana, como os farmacêuticos, e também não alcançava conhecimentos advindos diretamente da natureza, os quais, em larga medida, formam a base dos produtos ligados à saúde e à agricultura. Conforme anota Benedito Moraes Neto:

Até há poucos anos, existia uma espécie de “divisão do trabalho intelectual”, com aquele situado mais a jusante do fluxo do conhecimento – que vai da origem enquanto conhecimento da natureza até a conformação de um produto final – mais envolvido com a questão patentária, enquanto que aquele situado mais a montante se organizava a partir do suposto de que o conhecimento científico faz parte do fundo comum do conhecimento humano. (MORAES NETO, Benedito

ADI 5529 / DF

Rodrigo. O conhecimento como propriedade capitalista: observações sobre o *second enclosure movement*, Disponível em www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144080-.pdf, Acessado em 31.08.2018, p. 5)

Importante consignar que, na verdade, o direito de monopólio é restrito à produção de bens de mercado, de forma que o conhecimento em si, a ideia inovadora propriamente dita, podem ser utilizados simultaneamente pelas pessoas, tanto para a pesquisa e desenvolvimento de novas invenções, quando para o seu aperfeiçoamento. (MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: manual de propriedade intelectual**. [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, p. 19. ISBN 85-85676-78-00. Disponível em: SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.)

A literatura especializada tem apresentado uma analogia entre o *first enclosure movement*, ligado à terra, e o *second enclosure movement*, ligado ao conhecimento. Em ambos, o cercamento ocorre por meio da apropriação privada de um bem, gerando a exclusão da utilização desse bem pelos outros, tratando-se, portanto, da indisponibilização daquilo que era de uso comum de todos (terra e conhecimento) por meio de privilégio criado artificialmente por lei que impõe determinada restrição de uso. (Por todos vide: BOYLE, James. *The second enclosure movement and the construction of the public domain*, in *Law and Contemporary Problems*, vol. 66, p. 33-74; MORAES NETO, Benedito Rodrigo. **O conhecimento como propriedade capitalista: observações sobre o *second enclosure movement***, Disponível em www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144080-.pdf, Acessado em 31.08.2018, p.11)

Dessa forma, reconhece-se a patente como um instituto cuja unidade apresenta-se contraditória, pois se, por um lado, protege o inventor, por outro o desafia, uma vez que ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, obriga o próprio titular da invenção a prosseguir inovando ou, pelo menos, aperfeiçoando seu invento.

ADI 5529 / DF

Nesse contexto, importante dizer que a propriedade do bem imaterial é sempre temporalmente limitada e tem que prestigiar o interesse público da sua divulgação, tendo em vista a obrigatoriedade de cumprir com a função social de promoção do desenvolvimento tecnológico. (MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: manual de propriedade intelectual**. [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 164 p. ISBN 85-85676-78-Disponível em: SciELO Books <<http://books.scielo.org>>, p. 20)

Assim, importante consignar como ponto de partida para o enfrentamento das questões postas na presente ação direta de inconstitucionalidade, que a regra é a liberdade, sendo o exclusivo industrial ou comercial a exceção. Assim afirma Avelãs Nunes, e outros,:

Sem querer aqui aprofundar a questão da eventual equiparação dos direitos de propriedade intelectual a direitos fundamentais, entendemos que o reconhecimento, a constituição e o exercício da *vertente patrimonial* daqueles direitos de exclusivo comerciais ou industriais devem ser havidos como a *excepções à regra*, qual seja a da *liberdade geral de agir*. (AVELÃS NUNES, Antônio José; MARQUES, João Paulo F. Remédio; ABREU, Jorge Manuel Coutinho de; CUNHA, Luís Pedro. Inconstitucionalidade das patentes pipeline brasileiras, in **Revista Eletrônica do IBPI: Patentes pipeline** (edição especial), Nov. 2009, p. 10-11)

É imprescindível, pois, que o regime jurídico correspondente aos direitos de propriedade industrial seja adequado, necessário e proporcional aos objetivos das exclusividades, devendo ser analisados, diante do conjunto de situações concretas, se estão sendo devidamente considerados os direitos e interesses dos concorrentes, dos consumidores, e da sociedade civil em geral.

ADI 5529 / DF

Nesse contexto, pode-se afirmar que a indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial afronta direitos fundamentais, relacionados especialmente aos direitos sociais e à ordem econômica, pois se todos os cidadãos são também potenciais beneficiários da criação industrial, a temporariedade e a certeza sobre o período de vigência da proteção patentária também fazem parte do âmbito de proteção desse direito fundamental.

O consumidor não pode ser indefinidamente vinculado aos preços e disponibilidade dos produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades daquele produto ou modelo de utilidade. A livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, exigem que o interesse particular dos titulares de monopólio sejam proporcionalmente ponderados diante do interesse difuso de exploração coletiva do invento ou modelo de utilidade.

Nesse contexto, importante dizer que o exercício do direito de propriedade industrial não pode transmudar-se em abuso do poder, pressupondo, portanto, que seja respeitado um regime de concorrência que conduza a uma participação na economia de mercado pelo uso estratégico do poder, a fim de garantir competitividade, renovação e desenvolvimento.

Aqui não é demais lembrar que a eliminação da concorrência é atentar contra a própria estrutura do mercado, restringindo a liberdade, ao invés de potencializá-la. Tércio Ferraz explica a lógica desse raciocínio:

“Nesse sentido, impedir a exploração pode ocorrer pela não utilização propositada de um privilégio temporal - caso de omissão de uso - em detrimento da concorrência. Assim, por exemplo, uma empresa que detenha no mercado uma posição dominante pode estar impedindo a concorrência, ao adquirir patentes ou obter licença de patentes para, ao final, não utilizá-

ADI 5529 / DF

las, impedindo, desta maneira a presença de concorrentes, posto que ao consumidor só resta o uso de produtos fabricados sob patente pela empresa dominante. Nesta forma omissiva pode classificar-se também a prática de impedimento por parte de detentor da propriedade intelectual que, sem condições de explorá-la, mas ocupando, pela sua detenção uma posição dominante, propõe preços exorbitantes para o seu licenciamento, no limite quase de uma verdadeira chantagem concorrencial.” (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência. Disponível em: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96>. Acesso em 20.05.2019, originalmente publicado em revista da ABPI, nº 8, ano II, São Paulo, 1993, pp. 10-12).

Vale, por fim, considerar, na questão posta à apreciação por esta Suprema Corte, a importância da segurança jurídica como direito fundamental a constranger o prazo indefinido de vigência da proteção patentária.

A segurança jurídica apresenta-se não apenas como uma decorrência lógica do princípio do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da Constituição da República), mas também, e, principalmente, como corolário do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República), tanto na sua perspectiva adjetiva quanto na substantiva.

Desse modo é preciso reconhecer que a segurança jurídica abarca, além dos atributos próprios de um conceito jurídico, também elementos concretos que podem conduzir à concretização imediata da dignidade da pessoa humana, elementos os quais se expressam na “continuidade das normas jurídicas, na estabilidade das situações constituídas e na certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteriormente controvertidas” (PENARIOL, Eduardo Luiz. *A importância da aplicação do instituto da segurança jurídica, no âmbito do Direito Processual Civil brasileiro, frente as frequente alterações legislativas*. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n. 104,

ADI 5529 / DF

set 2012).

Por todas essas razões, a norma impugnada na presente ação direta de inconstitucionalidade, a qual estabelece prazo incerto e indeterminado para a vigência da proteção patentária de invenções e modelos de utilidade, contida no parágrafo único do artigo 40 da Lei n. Lei n. 9.279/1996, não se apresenta compatível com a Constituição de 1988, especialmente com as normas expressas no artigo 5º, *caput e* incisos XXIX e XXXII, bem como artigo 170, IV e V, da CRFB.

Ante o exposto, **julgo procedente** o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei n. 9.279/1996.

É como voto.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK

ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

VOTO SOBRE MODULAÇÃO DE EFEITOS

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade, não obstante tenha fundamento legal no artigo 27 da Lei 9.868/1999, apresenta-se como exceção à regra da nulidade com efeitos *ex tunc* da declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica pela Suprema Corte brasileira.

A própria norma regulamentadora supracitada, a qual prevê a possibilidade de restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, afirmou expressamente que razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social devem ser os fundamentos da decisão que, tomada por maioria qualificada de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal, entenda pela eficácia prospectiva, ou a termo a ser definido, da declaração de inconstitucionalidade.

No caso dos autos, pedindo vênias às compreensões contrárias, entendo que não é o caso de valer-se da regra excepcional autorizada pelo artigo 27 da Lei 9.868/1999, pois o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 sempre foi objeto de fundadas críticas por parte da doutrina especializada, especialmente diante do fato de não haver paralelo, na doutrina e legislação comparada, para tal disposição normativa.

Desde a edição da referida regra, as discussões doutrinárias reverberam tanto nas discussões políticas, no âmbito do Congresso Nacional, quanto nos debates jurídicos, registrados em decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário competente.

Havia, portanto, uma forte probabilidade, confirmada pela decisão

ADI 5529 / DF

por larga maioria no Plenário desta Suprema Corte (9x2), de que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial seria declarado inconstitucional, de modo que não está configurada a legítima confiança que mereça ser protegida por meio da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Outrossim, ressalto, por importante, que a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial não trará impactos negativos e desproporcionais aos titulares das respectivas patentes, uma vez que permanece vigente o *caput* do art. 40 da referida lei, o qual estabelece prazo razoável de vigência da proteção patentária, atendendo, inclusive, à normativa internacional estabelecida no TRIPS.

Assim sendo, meu voto é pela **não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade** do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/199.

É como voto.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Boa tarde, Presidente, Ministro Luiz Fux! Senhoras Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, prezados Colegas, Senhor Procurador-Geral da República e ilustres Advogados que estiveram na tribuna, patrocinando os interesses das partes, e também os que se manifestaram como *amici curae*, no exíguo prazo de dois minutos, todos com grande objetividade e proficiência.

Apenas lembrando, estamos lidando com uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Esse dispositivo estabelece um prazo mínimo de vigência das patentes que não será inferior a 10 anos para invenções e a 7 anos para modelos de utilidade. Em essência se cuida de saber se a previsão de que haverá um prazo de pelo menos 10 anos, depois do reconhecimento da patente, é válida ou não.

Li muitos materiais, muitos. Os grandes escritórios de advocacia do Brasil estavam nessa disputa, com compreensões diferentes. É preciso não desconhecer que há muitos interesses econômicos em jogo, e cada segmento, legitimamente, defende a interpretação que mais lhe favorece. É assim mesmo que acontece nas sociedades livres e abertas, as pessoas têm interesses econômicos contrapostos e procuram fazê-los prevalecer, normalmente associando seu interesse econômico privado ao interesse público. Essa é a lógica do debate.

Há também, em uma questão como essa, diferentes visões ideológicas acerca do papel da livre iniciativa, da inovação, do Estado e de quem deve ter responsabilidade por eventuais falhas na atuação do Poder Público. Também as diferentes visões ideológicas fazem parte das sociedades democráticas e abertas. Devo dizer, Presidente, que vejo com naturalidade, e mesmo como saudável, a profusão de entidades e de pontos de vista manifestados neste debate. A vida comporta muitos

ADI 5529 / DF

pontos de observação.

Comecei rápido demais, sem ter feito uma pausa para dizer que considero o voto do Ministro Dias Toffoli, proferido em duas sessões aqui neste Tribunal, tal como o Ministro Fachin observou, um voto histórico e antológico, pela densidade da pesquisa, pela dedicação com que se debruçou sobre o tema. Ouviu fontes relevantes e produziu, argumentativamente, as conclusões muito lógicas a que chegou. Considero-o, verdadeiramente e sem favor, um voto extraordinário.

A vida, no entanto, é fascinante porque, como disse, comporta diferentes pontos de observação. Penso que, embora os fins que o Ministro Dias Toffoli e os que o acompanharam desejam ver realizados, com as posições que assumiram, são os mesmos que desejo ver realizados, em minha visão, eles se concretizam de uma forma um pouco diferente e vou tentar expor meu ponto de vista – até aqui, solitariamente, diria, porém, solidariamente, também, com tudo o que foi dito até agora.

Nesse universo de posições diversas e plurais, nosso papel é procurar identificar, com a imparcialidade e a neutralidade possíveis, qual a vontade constitucional na matéria. Na formação do meu convencimento, levei em conta três fatos que considero relevantes e que merecem ser destacados.

O primeiro deles é que o dispositivo impugnado, o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, encontra-se em vigor desde 14 de maio de 1996. Estamos lidando, portanto, com um dispositivo que vigora há 25 anos, completados este mês. Essa é a primeira observação que considero importante.

A segunda observação que considero importante é que esse dispositivo impugnado, que permite dez anos de exclusividade após o reconhecimento da patente, só existe e só faz algum sentido em razão de o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI levar mais de dez anos na análise de um pedido de patente. Se o INPI levar menos de dez anos, esse dispositivo não tem nenhum sentido. Acho que se deve levar em conta quem deve ser o responsável pela conta de uma instituição, de uma autarquia, portanto, uma pessoa jurídica de direito público, levar

ADI 5529 / DF

mais de dez anos para analisar um pedido.

Tudo o mais que estamos discutindo aqui são variações e distorções resultantes dessa deficiência no funcionamento da Administração Pública. Esse é o segundo ponto que me parece merecer destaque.

O terceiro é um ponto que o Ministro Toffoli enfrentou com a proficiência de sempre: saber se estamos lidando no espaço das opções políticas, dos juízos de conveniência e oportunidade que competem ao legislador, ou se estamos no plano da interpretação constitucional, em que legitimamente o Supremo Tribunal Federal possa impor sua valoração àquela que foi feita pelo Poder Legislativo.

A matéria não é simples, essa é uma linha de fronteira complexa, imóvel. Há muitos anos, no mundo, debate-se essa questão com a singularidade de que, geralmente, quem já está de acordo com o resultado diz que foi uma boa interpretação constitucional, e quem está em desacordo com o resultado diz que foi uma invasão da esfera do Poder Legislativo. Assim é, porque sempre foi, no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel e na África do Sul. Nós, talvez mais do que ninguém, Ministro Toffoli, estamos acostumados à acusação de um lado ou de outro.

Aqui, neste caso, a singularidade é que temos pareceres extraordinários para os dois lados - procurei os listar aqui. A favor da constitucionalidade do dispositivo, contabilizei, dos que pude passar os olhos: Professores Daniel Sarmento e Carlos Ari Sundfeld, os ex-Ministros desta Casa, José Paulo Sepúlveda Pertence, Ellen Gracie e Francisco Rezek, além da bela sustentação oral com que nos brindou da tribuna o Advogado-Geral da União, André Mendonça. Em sentido oposto, igualmente juristas da maior suposição, a começar também por um ex-Ministro desta Casa, o eminente Professor Eros Grau, citado algumas vezes no voto do Ministro Dias Toffoli, do Professor Eduardo Mendonça e do Professor Gesner de Oliveira, ex-Presidente do Cade, além da argumentação trazida por alguns dos melhores advogados do País.

Estes três fatos me parecem relevantes e devem ser considerados: uma lei que vigora há 25 anos, um dispositivo que só incide e produz

ADI 5529 / DF

algum efeito se o INPI atrasar mais de dez anos no exame de um depósito de patente e essa linha de fronteira móvel, difícil, que é a linha entre opções legislativas legítimas e interpretação constitucional a autorizar a intervenção do Supremo.

O Ministro-Relator, Dias Toffoli, e os que o seguiram, todos enfatizaram a importância do sistema de patentes, portanto não vou gastar tempo enfatizando o que não foi contrariado. O sistema de patentes existe como incentivo ao investimento em inovação, em invenção, na criação de novos sais ativos, de novos fármacos na área farmacológica. É uma exclusividade destinada a incentivar e a permitir a remuneração, por prazo determinado, do risco do investimento em pesquisa e em inovação, para que também não se vulnere indefinidamente a livre concorrência – a possibilidade de outros explorarem aquele mesmo produto – e a proteção ao consumidor – a exclusividade, portanto, o monopólio, ainda que privado, geralmente leva a uma elevação do preço.

Não vou defender o modelo de patentes, porque ninguém se opôs a ele, portanto não preciso defender aquilo que não foi acusado, nem desconsiderado, nos votos.

Qual é o regime jurídico que vigora no Brasil para as patentes? O regime geral é o que está estabelecido no art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, que estabelece a regra geral:

“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.”

O *caput* do art. 40 firma o termo inicial do privilégio, da exclusividade: contados da data de depósito.

A questão intrincada aqui é o parágrafo único:

“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,

ADI 5529 / DF

ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ... “
- essa parte final não é a relevante.

O dispositivo em questão, parágrafo único do art. 40, assegura que, uma vez reconhecida a patente, seu titular tem direito a, pelo menos, dez anos de exclusividade. Conta-se o prazo, vinte anos do depósito, e, depois, dez anos a partir do reconhecimento. Qual é a questão vital aqui, a meu ver, para o deslinde da presente controvérsia? É saber se, entre o depósito e o reconhecimento da patente, existe o direito à exclusividade. Se, entre o depósito e o reconhecimento da patente, houver direito à exclusividade, o parágrafo único do art. 40 não faz sentido, porque, se desfrutasse da exclusividade desde o depósito, contar-se-iam vinte anos, é o que diz o dispositivo. Aí, vem o art. 44 para dizer como se lida com esse direito a partir do depósito:

“Art. 44. Ao titular da patente - o titular da patente é só depois que foi reconhecido, não é a partir do momento do depósito - é assegurado 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.”

O art. 44 diz que, se lá na frente, for reconhecido o direito à patente, feito o depósito e emitida a carta de patente, o titular da patente pode então, retroativamente, pedir uma indenização se alguém tiver utilizado indevidamente aquela invenção, aquele sal ou aquele medicamento que ele tivesse exclusividade.

O sistema patentário brasileiro não assegura exclusividade desde o depósito, assegura a exclusividade após o reconhecimento da patente. Considero a interpretação desse dispositivo do art. 44 vital para atribuir o sentido que me parece próprio a essa matéria. Se, desde o depósito houvesse exclusividade, concordaria prontamente com as posições, que agora se encaminham para ser majoritárias, no sentido de que haveria uma extensão indevida do prazo, trazida pelo parágrafo único do art. 40.

ADI 5529 / DF

Se você desse dez anos, depois do reconhecimento da patente, mas, desde o depósito, desfrutasse de exclusividade, e levasse quinze anos - como às vezes leva - para o reconhecimento da patente, até o reconhecimento da patente, você teria 25 anos. Aí, eu concordaria com a posição dos eminentes e estimados Ministros que me antecederam. Porém, a interpretação dominante do art. 44 não é nesse sentido, inclusive, em precedentes antigos, mas reiterados, do Supremo Tribunal Federal. Destaco diversos casos citados em decisão do Ministro Maurício Corrêa em que, citando inúmeros precedentes, assenta: antes da concessão da patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa. Não há pois cogitar de direito adquirido.

A posição do Supremo Tribunal Federal, nas vezes em que se pronunciou sobre a matéria, é que o direito de exclusividade não começa com o depósito; direito de exclusividade começa com o reconhecimento da patente. É nesta linha a maior parte dos litígios envolvendo essa matéria, a menos que o INPI seja parte uma autarquia federal, mas a maior parte desses litígios são disputados perante as justiças estaduais.

Fui, então, examinar, Presidente e eminentes Colegas, a posição das justiças estaduais acerca dessa questão. No âmbito dos tribunais de justiça estadual, quase que unanimemente prevalece o entendimento que leio em decisões extraídas do Tribunal de Justiça, inicialmente, de São Paulo: mero depósito do pedido não garante a proteção da Lei nº 9.279/1996.

Leio outra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: hipótese em que a parte autora não é titular de carta de patente, senão de simples depósito junto ao INPI. Pedido de patente que consubstancia expectativa de direito. Ausência de exclusividade.

Sigo na leitura ou na citação que está em meu voto de inúmeros precedentes das justiças estaduais, no sentido de que mero pedido de depósito não gera direito à exclusividade, ou seja, não gera o direito a se impedir que alguém copie e produza aquele produto pendente de depósito.

ADI 5529 / DF

Portanto, é válido, em minha análise, concluir que o direito vigente no Brasil e a interpretação que se dá ao art. 44 é que, entre o depósito e o reconhecimento da patente, não existe direito de exclusividade. Se não existe o direito de exclusividade, o inventor, o pesquisador ainda não está desfrutando dos privilégios patentários.

Considero central, para minha análise, o sentido desse dispositivo do art. 44.

Todos os Ministros anteriores assinalaram, com acerto, que, no Brasil, essa extensão por dez anos é superior à média adotada por outros países - uma afirmação correta, como não poderia deixar de ser. Nos outros países em que pude pesquisar - nos Estados Unidos, o Ministro Toffoli e, depois, o Ministro Nunes Marques detalharam o procedimento, não vou aqui repetir -, nos Estados Unidos, a previsão é de um prazo de extensão máximo de cinco anos, na hipótese do *patern term adjustment*. Na União Europeia, também se permite a extensão do prazo de exclusividade até cinco anos. No Japão e na China, o prazo de exclusividade é até cinco anos.

Acontece, prezados Colegas, que, nesses países, o tempo de análise demora, nos Estados Unidos, três anos; na União Europeia, cinco anos; no Brasil, segundo o próprio INPI reconheceu, em 2016, a média é de 10,6 anos. Mais do que o triplo nos Estados Unidos e mais do que o dobro na Europa. A extensão, nesses países, é de até cinco anos porque o atraso médio é muito menor, cada país lida com suas próprias circunstâncias.

Ouvi com atenção – e estou repetindo isso porque é uma atenção muito genuína – os dois tempos do voto do Ministro Dias Toffoli. Não estou dizendo que acho o sistema brasileiro ótimo, ou sequer dizendo que é bom, mas ele é produto de uma deficiência no funcionamento do serviço público. Talvez – e o Ministro Toffoli enfatizou isso –, fosse melhor um modelo em que a extensão correspondesse ao tempo de atraso. Acho mesmo que esse seria um modelo melhor para que, ao final, se tivesse efetivamente o tempo de exclusividade, inclusive porque pode haver casos em que, embora apenas o depósito não assegure exclusividade, na prática, no entanto, desfruta-se de exclusividade - aí

ADI 5529 / DF

também não se justificaria a extensão, mas a lei lida com fatos típicos abstratos.

Minha visão, ao concluir – como irei concluir – pela ausência de inconstitucionalidade, não é no sentido de dizer que a lei é boa, mas no de que não a considero incompatível com a Constituição.

No voto, o Ministro Dias Toffoli citou, mais de uma vez, que o Tribunal de Contas da União e algumas entidades recomendavam a revogação do parágrafo único do art. 40. Talvez! Talvez eu mesmo possa aderir à ideia de que pudesse ser bom revogá-lo, mas a recomendação de revogar é diferente da constatação de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade significa invalidação, é dizer que aquela escolha não é legítima, ao passo que a revogação significa dizer que aquela escolha não é conveniente, que não se justifica mais.

Aqui, estou dizendo que o legislador fez uma escolha. Não estou entrando no mérito se acho que seja a melhor escolha, apenas entrando no mérito de dizer que ela não é incompatível com a Constituição, porque ela tem uma lógica: diante da demora no reconhecimento da patente e da consequente exclusividade, estabelece-se um prazo mínimo de privilégio depois do reconhecimento da patente.

O INPI, instado pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, prestou informações e disse - agora confirmo o que falara um pouco antes - que o *backlog*, ou seja, o congestionamento, o atraso apresentado pelo Inpi era, em média, de 10 anos e 6 meses em 2016 e era um dos maiores entre os países que integram a Organização Mundial de Propriedade Intelectual - *World Intellectual Property Organization*. Ainda assim, se o tempo real fosse esse que informa o INPI - 10 anos e 6 meses -, não teríamos problema, porque, somados aos 10 anos que o parágrafo único assegura, depois do reconhecimento da patente, seriam 20 anos e 6 meses - 10 anos e 6 meses que o INPI leva e mais os 10 que a lei garante. Vinte anos e seis meses não faria muita diferença.

A verdade é que essa média é enganosa, porque, para muitos produtos, leva-se muito mais do que isso. É mais ou menos a história de uma pessoa que jejua e a outra que come um frango inteiro por dia: na

ADI 5529 / DF

média, cada uma come meio frango, mas uma vai morrer de inanição e a outra, provavelmente, de obesidade. A média é enganosa, porque se fossem 10 anos e 6 meses, não teríamos problema. A média – pelo menos em alguns segmentos – é maior que 10 anos e 6 meses e essa é a fonte dos nossos problemas.

O INPI informa, em manifestação dirigida ao Relator, que conseguiu reduzir o *backlog* médio para 7 anos e 9 meses, em virtude das diversas medidas voltadas para o enfrentamento do problema. Vamos dizer 8 anos, para arredondar.

Então, acabou o problema. Se o INPI conseguir se manifestar sobre os pedidos de depósito e emitir a carta patente em até 8 anos, não temos um problema. Ele acabou, não temos um problema daqui para frente. Essa é a verdade, acreditando, como sempre acredito, até pela presunção de validade e legitimidade dos atos do poder público, que essa informação seja verdadeira. O INPI ainda informa que, de acordo com o plano de ação para 2021, vai conseguir reduzir o *backlog* em 80% até dezembro deste ano.

Prezados Ministros, se o INPI conseguir cumprir o que afirma no ofício dirigido ao Ministro Dias Toffoli, estamos lidando com um não problema a partir de dezembro de 2021. A situação é menos grave do que se poderia supor à primeira vista.

Todo mundo entende bem que, se o INPI levar menos de 10 anos para reconhecer a patente, o fato de a lei dar mais 10 anos não é um problema, porque dará um total de 20. Isso a lei já permite e já autoriza.

Enfrento, Presidente, a questão da covid-19, ainda uma vez mais, congratulando-me com o argumento ou não argumento do Ministro Dias Toffoli de explorar a questão da pandemia, quando o próprio INPI informa que este não é um ponto central aqui.

O INPI, indagado pelo Relator, diz: até o momento, o único medicamento entre os propostos para tratamento da covid-19 que possui indicação oficial das agências sanitárias nos Estados Unidos e no Brasil é o Remdesivir, pendente de exame com pedido de priorização formulado pelo Ministério da Saúde e deferido pelo INPI.

ADI 5529 / DF

Não estamos lidando aqui com soluções para o problema do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Se estivéssemos, estaria pronto a abrir uma exceção para lidar com esse problema. Aliás, surpresa para o bem, o próprio Presidente dos Estados Unidos acaba de defender a quebra da patente da vacina, a demonstrar que as causas humanitárias devem sim, em muitas situações, prevalecer sobre os interesses empresariais.

Não estamos aqui decidindo sobre a melhor maneira de se enfrentar a epidemia, se estivéssemos, teríamos de abrir uma exceção. Há licença compulsória, há outros caminhos, não é essa a questão central.

Por que, a meu ver, não houve violação da Constituição, Presidente? Faço uma lista. De novo, não é saber se é melhor ou pior um determinado regime jurídico, é saber se ele afronta a Constituição. O juízo de conveniência e oportunidade quem faz é o Congresso Nacional. Nós fazemos juízos de constitucionalidade.

Entendo que não há que se falar em violação da temporariedade da proteção patentária ou do princípio da segurança jurídica, porque há um prazo determinado: dez anos após o reconhecimento da patente.

Se o INPI atrasar, não é responsabilidade de quem pediu o depósito da patente. Não há uma violação da temporariedade, há uma extensão, há um tempo certo. Qual é o tempo certo? Dez anos de exclusividade, depois de reconhecida a patente, é isso que diz a lei.

Em segundo lugar, tampouco, vislumbro violação do princípio da isonomia, porque todo mundo que tenha tido seu depósito retardado por mais de dez anos se beneficia dessa norma. Todo mundo que está em igual situação se beneficia. Quem não teve seu prazo retardado não se beneficia, porque não há necessidade, portanto não vislumbro violação do princípio da isonomia.

Também entendo que não houve violação da livre concorrência ou da proteção do consumidor, na medida em que a própria Constituição faz a ponderação e, para incentivar a invenção, a inovação e o risco, dá um período de exclusividade. É claro que a exclusividade compromete a livre iniciativa e afeta o direito do consumidor, mas, a partir do momento que

ADI 5529 / DF

você reconhece que patente é uma categoria legítima, essa não pode ser uma discussão. A patente, em troca de outros valores que o constituinte prestigiou, realmente interfere com a livre iniciativa e com o interesse do consumidor.

Por fim, a ideia de que se estaria transferindo a responsabilidade objetiva do Estado para a sociedade. Com todas as vênias, responsabilidade objetiva é isso mesmo, é quando alguém sofre um dano motivado pelo Estado e este alguém tem o direito de ser indenizado objetivamente, independentemente de culpa, ou seja, toda a coletividade banca aquele dano. É isso que significa a responsabilidade objetiva. Aqui, também, portanto, não vejo violação da Constituição, Presidente.

Chego ao final do meu voto, retomando minhas premissas iniciais. A primeira, a deferência ao legislador. Temos uma norma que vigora há 25 anos, desde 1996, votada pelo Congresso Nacional, onde se discutem propostas de revogação ou de modificação dessa lei. Não verifico, portanto, inconstitucionalidade patente e entendo que essa é uma matéria a ser deferida às opções do legislador.

Em segundo lugar, na medida em que lia os pareceres e o voto do Ministro Dias Toffoli, veio-me recorrentemente à mente o que se denomina de capacidades institucionais. O fato de o Poder Judiciário poder se pronunciar sobre toda e qualquer matéria que lhe seja trazida não significa que ele necessariamente deva fazê-lo. Há matérias em que o Judiciário pode não ser a melhor instância decisória, pelo que, na teoria constitucional, denomina-se capacidades institucionais. Juízes têm um tipo de treinamento específico que, muitas vezes, não os habilita, da melhor forma, para decisões que envolvam acentuado nível de expertise técnica, como, a meu ver, está posta nessa questão aqui: extensão de patentes.

Tenho grande preocupação quanto aos efeitos sistêmicos de decisões que envolvam áreas sensíveis e que refogem ao conhecimento estritamente jurídico. Já tenho dito e escrito isso outras vezes: o Judiciário pode e deve ser proativo quando se trate da proteção dos direitos fundamentais e quando se trate da proteção das regras da democracia e

ADI 5529 / DF

deve ser autocontido em tudo o mais, como regra geral.

Claro que alguém poderá dizer: “Não, mas aqui está em jogo o direito à vida e à saúde pela redução do prazo e a redução do custo”. Ao que alguém poderia contrapor: “O direito à saúde é preservado porque empresas de pesquisas têm um incentivo efetivo, real, de continuarem investindo em pesquisa e inovação e aprimorando as soluções para os males da saúde.” Nesse particular, em que se fazem escolhas de políticas públicas, há bons argumentos para os dois lados.

Não acho que estejamos diante de uma questão caracterizada estritamente como de direitos fundamentais. Estamos diante de uma questão que envolve escolhas políticas. É melhor reduzir o prazo e conseguir vender mais barato, ou é melhor incentivar a pesquisa e termos remédios na fronteira da medicina, salvando mais vidas? São duas linhas de argumentação diante do mesmo problema.

Por achar, Presidente e eminentes Colegas, que esta não é uma das questões em que o Tribunal deva ser proativo e, sim, deferente com as escolhas legislativas, torno-me autocontido pelas limitações das capacidades institucionais de um juiz.

Concluindo, Presidente, o verdadeiro problema está na deficiência do funcionamento do INPI. Tudo que estamos discutindo é por conta de o Inpi levar mais de 10 anos, porque, se levasse até 10 anos – como procurei demonstrar –, não teríamos problema em relação a essa matéria.

Tenho – quando falei em efeitos sistêmicos – alguns medos reais de quem vive no Brasil já há algumas décadas, de, às vezes, provocar efeito inverso. Em lugar de conseguirmos produzir medicamentos no Brasil, porque protegidos, tornarmo-nos o país dos copiadores ou o país dos importadores, se não se produzirem medicamentos aqui, por considerar a proteção deficiente.

Por ter mais dúvidas que certezas quanto ao real impacto deste dispositivo, que já vigora há 25 anos, por considerar que o Poder Legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, por não entender que se esteja diante de uma clara questão de proteção de direitos fundamentais, por achar que a solução não é diminuir a

ADI 5529 / DF

exclusividade de quem inventou, mas, sim, aumentar a eficiência do órgão que deve receber o depósito da invenção, e por achar, finalmente, que não é patente – sem trocadilho – a violação da Constituição, pedindo todas as vênias ao eminente Ministro Dias Toffoli, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, estou divergindo, Presidente, em uma posição minoritária – Ministro Marco Aurélio, nosso querido Decano, agora sei bem como Vossa Excelência se sente nessa dissidência minoritária.

Pedindo vênia aos eminentes Colegas, estou julgando improcedente o pedido e reitero que não é por achar que esse regime jurídico seja melhor ou pior, é por achar que não cabe ao Judiciário essa avaliação.

Muito grato a todos pela atenção!

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO:

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40, PAR. ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRAZO MÍNIMO DE PROTEÇÃO CONTADO DA CONCESSÃO DA PATENTE, APLICÁVEL QUANDO HOVER DEMORA DESPROPORCIONAL NA APRECIÇÃO DO PEDIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. VALIDADE.

1. Os investimentos para desenvolvimento de novas tecnologias demandam recursos altíssimos por parte da indústria. A forma de incentivar tais investimentos e inovações é assegurar o seu retorno, por meio de um sistema de patentes, que garanta ao inventor um prazo de exploração exclusivo, durante o qual recuperará o capital investido. Sem isso, não haveria inovação ou novos fármacos, na intensidade e velocidade socialmente desejadas. Assim, um sistema de patentes acomoda, de um lado, a busca por desenvolvimento tecnológico e, de outro, a livre concorrência e a redução de preços em favor do consumidor.

2. Os artigos 42 e 44 da LPI, assim como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de segundo grau,

ADI 5529 / DF

aos quais cabe julgar as ações cominatórias para impedir exploração indevida de produtos, só asseguram direito de exclusividade em tal exploração após a concessão da patente. Antes, os depositantes dos pedidos de patente detêm mera expectativa de direito e não têm como impedir a produção do bem por terceiros.

3. O art. 40, par. único, da LPI procura garantir uma compensação para aqueles pedidos de patente em que houve demora excessiva na apreciação, já que somente após a concessão da patente há garantia de exclusividade na exploração. O INPI apresenta um prazo médio de apreciação de patentes (*backlog*) muito superior a outros países que integram a Organização Mundial de Propriedade Industrial (WIPO), correspondente a 10,6 anos em 2016, segundo informações da autarquia. Tal norma é consequência e não causa do *backlog*.

4. Mecanismo assemelhado, ainda que não idêntico, de compensação dos requerentes de patentes pela demora na apreciação ou liberação do produto para comercialização, é aplicado nos EUA, no Canadá, na União Europeia, no Japão e está prestes a entrar em vigor na China.

5. O art. 40, par. único, da LPI não viola a temporariedade do direito de patente (art. 5º, XXIX, CF), já que estabelece que o término do privilégio ocorre no prazo de 10

ADI 5529 / DF

anos contados da concessão.

6. Não há violação ao princípio da isonomia (art. 5º, *caput*, CF), já que as patentes que gozam da proteção prevista no art. 40, par. único, da LPI são aquelas que foram objeto de prazo excessivamente longo em sua apreciação e que, por conseguinte, se sujeitaram a condições desiguais e mais onerosas de concessão.

7. Não há desrespeito aos princípios da livre concorrência, da proteção ao consumidor, da segurança jurídica, da responsabilidade objetiva do Estado ou da eficiência. Tais valores foram sopesados pelo Legislativo e estão acomodados pela vigência temporária das patentes outorgadas.

8. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, quanto a seu dever de autocontenção e deferência ao Legislativo e ao Executivo, quando examinar matéria de alta expertise técnica, cuja alteração pode conduzir a efeitos sistêmicos indeterminados e graves. No caso em exame, tal dever é reforçado pelo fato de que a norma está em vigor há 25 (vinte e cinco) anos, com efeitos substancialmente conhecidos. Não bastasse isso, há notícia de que, até dezembro de 2021, o *backlog* do INPI terá sido reduzido para 80% (oitenta por cento) do prazo original, de modo que a norma impugnada tende, inclusive, a cair em desuso com o

ADI 5529 / DF

tempo.

9. Em caso de emergência, em virtude da pandemia, o Executivo poderá conceder licença compulsória para a exploração das patentes que se revelem úteis a seu combate, tal como previsto no art. 71 da LPI, que já traz solução para o problema.

10. Manter a situação que está presente hoje e, portanto, os efeitos da norma questionada, significa preservar um dispositivo em vigor há mais de 25 (vinte e cinco) anos, cujos efeitos já são conhecidos, e em uma situação em que o *backlog* excessivo está sendo superado por medidas implementadas pelo próprio Poder Público. Alterar tal entendimento implica lançar um elemento de insegurança e incerteza, após 25 (vinte e cinco) anos de vigência da norma, com efeitos imprevisíveis sobre diversos setores econômicos que dependem da exploração patentária.

11. Voto pela não ratificação da cautelar e pela improcedência do pedido.

O SR. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o art. 40, par. único, da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial, LPI), que estabeleceu que o prazo mínimo de vigência das patentes não será inferior a 10 (dez) anos, para patentes de invenção, e a 7 (sete) anos, para patentes de

ADI 5529 / DF

modelo de utilidade, a contar da data da concessão, salvo impedimento de exame por parte do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, por pendência judicial ou motivo de força maior gerado pelo interessado.

2. Alega-se que o prazo geral de patentes, decorrente de tratado de que o Brasil é parte, bem como do art. 40, *caput*, da LPI, é de 20 (vinte) anos para patentes de invenção e de 15 (quinze) anos para modelo de utilidade, **a contar da data do depósito**. Nesse sentido, observa-se que o prazo mínimo deferido pelo parágrafo único do mesmo dispositivo, **contado da data da concessão**, constitui uma garantia a maior do que aquela contemplada pela norma internacional. Afirma-se que se trata de benefício deferido exclusivamente pela legislação brasileira, em decorrência da demora (*backlog*) do INPI na apreciação do pedido de patente. Entende-se que tal benefício estende desproporcionalmente o tempo de proteção da patente porque, ainda que haja demora na apreciação, o requerente *gozaria de proteção contra o uso indevido da sua invenção desde o protocolo do pedido de depósito*, em virtude do que dispõe o art. 44 da LPI. Confira-se o teor dos dispositivos:

“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.” (Grifou-se)

“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado 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.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento

ADI 5529 / DF

do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41." (Grifou-se)

3. Com base em tais premissas – tempo excessivo de proteção com relação aos parâmetros internacionais e proteção patentária vigente desde o pedido de depósito – a PGR afirma que o art. 40, par. único, é inconstitucional, porque:

(i) Viola mandamento constitucional que impõe a temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX, CF) e o princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF): uma vez que é imprevisível o momento em que a patente será concedida, de modo que, conferir proteção a partir da concessão torna incerto o termo final, impedindo o mercado de saber quando a substância ou inovação cairá no domínio público e, portanto, poderá ser explorada. Essa situação desincentivaria ou oneraria excessivamente a pesquisa de novos fármacos a partir de substâncias já protegidas.

(ii) Desrespeita o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF): porque concede prazo mais amplo de proteção com base em critério ilegítimo de discriminação: a demora do INPI na apreciação do pedido de patente.

(iii) Não atende ao mandamento de defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, CF) ou à liberdade de concorrência (art. 170, IV, CF): já que o prazo excessivo de patente permite que o seu

ADI 5529 / DF

titular explore o bem sem concorrência e, portanto, que pratique os preços que entender mais adequados. A falta de outros ofertantes do mesmo produto, a seu turno, possibilita a cobrança de preços mais altos, em prejuízo aos interesses dos consumidores.

(iv) Transfere a responsabilidade objetiva estatal à sociedade (art. 37, §6º, CF): porque, havendo demora do INPI que cause prejuízo aos beneficiários de patentes, competiria ao Estado o dever de indenizá-lo. O prazo dilatado de patente transfere para a sociedade o custo adicional de adquirir bens por preços não competitivos, em razão da inoperância estatal.

(v) Viola o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF): já que a possibilidade de um prazo de patente a contar da concessão torna desinteressante para o requerente da patente a apreciação expedita de seu pedido. Quanto maior a demora, maior será o prazo de proteção do produto, já que o art. 44 da LPI assegura tal proteção desde o depósito do pedido de patente. A providência tampouco incentiva o INPI a atuar de forma mais ágil, já que sequer sofre pressão do interessado. Cria-se, assim, um conjunto de incentivos que favorecem a mora e as patentes com prazos desproporcionais.

4. A norma atacada vigora desde 1996. Possivelmente em razão dessa circunstância, o requerente não pediu a sua suspensão por meio de medida cautelar. Postulou apenas, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.

5. Entretanto, em 24.02.2021, o atual Procurador-Geral da República requereu, por meio de tutela provisória de urgência, a suspensão da vigência do art. 40, par. único, da LPI, sob o fundamento de que: (i) a plausibilidade do direito estaria demonstrada e (ii) *a pandemia por COVID-19 produziria uma inovação no contexto sobre o qual a matéria é debatida*. Em razão dela, haveria urgência em que medicamentos

ADI 5529 / DF

patenteados caíssem em domínio público. Nas palavras do requerente, não deferida a antecipação de tutela, “a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”. *Muito embora a pandemia por COVID-19 seja o fundamento da alegação de perigo na demora para a suspensão de uma norma em vigor há 25 anos, o pedido de cautelar não se limita aos medicamentos relacionados à COVID-19, aludindo-se genericamente a “fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais”.*

6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência da ação, observando que o dispositivo impugnado tem o propósito de “garantir uma duração razoável da proteção patentária, tendo em vista a complexidade dos processos administrativos que têm por objeto a concessão desse privilégio” e os altos investimentos na inovação.

7. Diversos *amici curiae* postularam e obtiveram ingresso no feito, manifestando-se a favor e contra a constitucionalidade do dispositivo. Aqueles se manifestam pela inconstitucionalidade do dispositivo sustentam argumentos semelhantes aos da PGR, afirmando que: (i) o Brasil oferece um prazo de proteção maior do que o resto do mundo, e que o prazo diferido que se pratica aqui não tem correspondente em outros locais; (ii) há proteção patentária desde o depósito, com base no art. 44 da LPI; (iii) nessas condições, a proteção alargada possibilitaria a prática de preços excessivos, em prejuízo não apenas à concorrência e aos direitos dos consumidores, mas em especial ao direito à saúde, no momento de uma grave pandemia.

8. Aqueles que defendem a constitucionalidade do dispositivo observam que: (i) o Brasil tem um dos maiores *backlogs* do mundo, de modo que quando a patente é concedida, em muitas ocasiões a tecnologia patenteada já está, inclusive, obsoleta; (ii) não há proteção patentária desde o depósito porque o art. 44 da LPI não permite

ADI 5529 / DF

obstaculizar a produção de um bem cuja patente ainda não foi concedida e não assegura o direito de exclusividade na exploração, típico da patente, permitindo apenas postular indenização, quando ocorrer a concessão da patente, muitos anos depois, o que é ineficiente; (iii) em tais condições, não assegurar um prazo mínimo de fruição da patente, a contar da sua concessão, implica colocar em risco o retorno do investimento feito pelo pesquisador e pelos laboratórios em novas tecnologias, já que somente após a concessão se logra uma exploração exclusiva e, mesmo assim, de tecnologias eventualmente obsoletas.

9. Destaca-se, no conjunto de documentos acostados aos autos, manifestação apresentada pelo INPI, a requerimento do juízo, esclarecendo, os seguintes aspectos, no que respeita à demora no processamento e na decisão final dos pedidos de patente:

(i) O *backlog* apresentado pelo INPI era de, em média, 10,6 (dez anos e seis meses) em 2016 (um dos maiores dos países examinados pelo Relatório da *World Intellectual Property Organization - WIPO*), e se devia: (i.a) a problemas de gestões anteriores na digitalização de pedidos, (i. b) à complexidade dos exames demandados, (i.c) à insuficiência de examinadores e (i.d) ao aumento do número de requerimentos de patente.

(ii) Entre 2016 e 2020, o *backlog* médio do INPI foi reduzido para 7,9 anos, em virtude de diversas medidas voltadas ao enfrentamento do problema e do Plano de Combate ao *Backlog*, implementado em 2019 (p. 17).

(iii) Há um grande acúmulo de pedidos depositados há mais de 10 (dez) anos no INPI e pendentes de análise nas áreas de Telecomunicações e Biofármacos, entre outros, que serão examinados e decididos até 2022, em virtude de uma grande ação de saneamento. Por essa razão, os percentuais de incidência do art. 40, par. único, da LPI nessas áreas ainda é alto, mas tende a se reduzir (p. 19).

ADI 5529 / DF

(iv) Estima-se que, de acordo com o Plano de Ação do INPI para 2021, **a autarquia alcançará a redução de 80% do backlog de pedidos de patente em dezembro de 2021** (p. 22).

10. Já no que se refere especificamente a patentes que podem impactar sobre o tratamento da COVID-19, há apenas um remédio, pendente de exame do requerimento de patente, com “indicação oficial” aprovada para COVID-19. Há, ainda, 9 (nove) patentes concedidas, em vigor há mais de 20 anos, “com indicação de possível uso” no enfrentamento à pandemia (p. 30). Confira-se com mais detalhes as informações do INPI:

(i) Até o momento, o único medicamento entre aqueles propostos para tratamento da COVID-19 que possui indicação oficial das agências sanitárias nos EUA (FDA) e no Brasil (ANVISA) é o Remdesivir (Veklury, Gilead), pendente de exame, com pedido de priorização formulado pelo Ministério da Saúde e deferido pelo INPI.

(ii) Há 90 pedidos de patente pendentes de decisão, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19. Desses pedidos, apenas 4 apresentam a possibilidade de incidência no parágrafo único do art. 40 da LPI. Estes 4 pedidos encontram-se em fase recursal contra a decisão de indeferimento (p. 12).

(iii) No que se refere ao total de patentes em vigor há mais de 20 anos, com indicação de possível uso no enfrentamento à COVID-19, computam-se um total de 9 bens, sendo 6 Biofármacos, 2 Fármacos e uma patente classificada como Petróleo e engenharia química (p. 30).

11. Em 07.04.2021, o Relator, Ministro Dias Toffoli, deferiu

ADI 5529 / DF

parcialmente a cautelar para suspender os efeitos do art. 40, par. único, da LPI, com efeitos temporais ainda indefinidos, tendo em vista a contradição existente entre a “proposta de de modulação de efeitos”, constante do item 6 da decisão e seu dispositivo, como esclarecido abaixo.

**II. A CAUTELAR DEFERIDA
PELO RELATOR E SEU VOTO NO MÉRITO**

12. A decisão que deferiu a cautelar, assim como o voto do Relator, que a referenda e julga parcialmente procedente o pedido, aderem aos argumentos tecidos pela Procuradoria-Geral da República, já indicados acima, com destaque para aqueles listados a seguir:

(i) O art. 40, par. único, da LPI assegura prazo de proteção patentária muito superior àquele vigente no resto mundo, de 20 (vinte) anos, previsto pelo TRIPs.

(ii) Não há, no contexto internacional, nada semelhante ao prazo adicional de patente assegurado pelo referido dispositivo porque: (ii.a) as prorrogações previstas nas normas de outros países têm aplicação reduzida, limitada a casos específicos e dependem de apreciação, não sendo automáticas; (ii.b) têm prazo máximo de extensão; (ii.c) só podem ocorrer em caso de demora injustificada, sendo possível a apresentação de oposição.

(iii) O art. 40, par. único, da LPI torna o prazo de patente variável e, portanto, indeterminado.

(iv) Os dispositivos ensejam gasto a maior ao Sistema Único da Saúde (SUS) na aquisição de medicamentos e demais produtos médicos, em momento em que recursos públicos deveriam ser economizados para melhor alocação no combate à pandemia.

ADI 5529 / DF

(v) Não se deve priorizar o interesse individual das empresas no lucro, em detrimento do direito à saúde da população, que será melhor atendido com a compra de medicamentos a menor custo e liberação de mais recursos para o combate à pandemia.

13. Esses são os argumentos centrais em que se funda o Relator.

III. MÉRITO

14. A lógica de assegurar um sistema de patentes está no fato de que os investimentos para desenvolvimento de novas tecnologias demandam recursos altíssimos por parte da indústria. A forma de incentivar tais investimentos e inovações, com a intensidade que se deseja, é assegurar o seu retorno por meio da concessão, ao inventor, de um prazo em que deterá direito de exclusividade na exploração do bem ou tecnologia e no qual cobrará preços monopolistas ou supra competitivos, a fim de se remunerar por seu investimento. A lógica das patentes está em efetivamente promover um *aumento de custo do produto, durante o período de exclusividade*, sem o qual não haveria inovação ou novas tecnologias. Nessa medida, se o maior custo, por determinado período, pode gerar algum constrangimento à concorrência ou ao consumidor, a falta de um sistema de patente geraria escassez ainda mais grave e impactante sobre tais direitos, consistente no não desenvolvimento de novos medicamentos.

15. O requerente não se opõe propriamente à existência de um sistema de patentes, mas ao prazo mínimo contado da sua concessão. O esclarecimento acima é, todavia, necessário, como ficará claro ao longo do voto. A argumentação do requerente se baseia em duas premissas, a saber: (i) há proteção patentária desde o momento do pedido de depósito, com base no art. 44 da LPI, e (ii) os prazos de proteção patentária praticados no Brasil são desproporcionais com relação àqueles praticados

ADI 5529 / DF

no resto do mundo, que não apresenta cláusula similar àquela disposta no art. 40, par. único, da LPI. Entendo que tais premissas não procedem, pelos fatos e fundamentos que passo a demonstrar.

**III.1. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA FORTE
ANTES DA CONCESSÃO DA PATENTE**

16. Em primeiro lugar, no que respeita à proteção prevista no art. 44 da LPI, o entendimento dominante é de que: (i) os depositantes de um pedido de patente detêm mera expectativa de direito à obtenção da patente; (ii) por essa razão, até a concessão definitiva da patente, havendo alteração da legislação, a nova norma alcançará o requerimento; (iii) o depositante não detém direito de exclusividade na exploração do bem; (iv) conseqüentemente, não titula direito de ação para impedir a produção, por terceiros, do item com pedido depósito apresentado ao INPI; (v) detém a mera possibilidade de postular indenização retroativa pela exploração por terceiros, quando da concessão da patente, momento em que adquire o direito de exploração exclusiva; (vi) será titular de direito de ação e de impedir a produção por terceiros não autorizados apenas quando da concessão da patente. É o que estabelecem, *ipsis literis*, os arts. 42 e 44 da LPI:

“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrera violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que

ADI 5529 / DF

o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.” (Grifou-se)

“Art. 44. **Ao titular da patente** é assegurado 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**.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.” (Grifou-se)

17. De fato, há jurisprudência antiga e consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o depósito do pedido de patente constitui mera expectativa de direito e não atribui ao beneficiário a proteção patentária. Confira-se:

“21. Matéria em tudo idêntica à dos autos já foi objeto de julgamento na AR nº 1.182/RJ, relatada pelo Ministro FRANCISO REZEK (DJ de 02/10/87), em que o thema decidendum foi devidamente equacionado: ‘Direito Adquirido. Patente. Não vale supor, no curso do processo de concessão de patente, direito adquirido ao ulterior deferimento do benefício, afinal proibido por legislação superveniente.’

22. Do voto condutor desse julgamento extraio os seguintes fundamentos: ‘Não há obstáculo à aplicação imediata da lei em hipóteses como a dos autos. É pacífico que ‘o direito do inventor só se aperfeiçoa depois de reconhecido pelo Estado’

ADI 5529 / DF

(Rubens Requião, Curso de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 1985, vol. 1º, pág. 227). Nesse sentido, também o entendimento que norteou a decisão do Plenário no RE 93.679 (RTJ 109/188). **Antes da concessão da patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa. Não há, pois, cogitar de direito adquirido.** A situação jurídica, encontrando-se em processo formativo, está sujeita ao incidente da edição de nova lei, criando óbice a que chegue a termo (...). Devo lembrar ainda o entendimento dominante no RE 93.679 (RTJ 109/188), julgado no Plenário em fevereiro de 1982, cuja ementa, redigida pelo relator ad hoc, Ministro Moreira Alves, estatui: 'Invenção de processo para fabricação de medicamento. Constitucionalidade do art. 9º da Lei 5.772/71. Sua aplicação aos pedidos em andamento, tendo em vista o disposto no artigo 117 da mesma Lei, não viola o § 3º do artigo 153 da Constituição Federal.'

23. Releva observar que neste precedente faz-se referência a outro julgado da relatoria do próprio Ministro CLÓVIS RAMALHETE, verbis: **Depósito e pedido, deflagrando o processo administrativo que visa à obtenção do privilégio, constitui-se em situação jurídica em curso de formação, ou expectativa de direito; atinge-o a lei nova que de outro modo regule o privilégio futuro a ser concedido, ou não'** (RE 94.878, RTJ 100/923). Ante o exposto, na esteira dos pronunciamentos acima mencionados, com base no artigo 21, § 1º, do RISTF, **não conheço da ação** e condeno o autor a pagar os honorários advocatícios - cabíveis conforme jurisprudência do STF (AR nº 1.035, Rel. Min. CARLOS MADEIRA, DJ de 14.04.89), que fixo em R\$ 500,00 (quinhentos reais), devendo a importância do depósito reverter a favor do réu, nos termos do artigo 494 do CPC. (AR 1165, Rel. Min. Maurício Corrêa, decisão monocrática, 08.06.1999, grifou-se).

18. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, localizamos apenas um acórdão sobre patentes, de 2019, em que se debate o prazo de

ADI 5529 / DF

vigência de uma patente *mailbox*. As patentes *mailbox* sujeitam-se a regra de prazo específica, disposta no art. 229, *caput* e par. único, da LPI. Trata-se de norma transitória, criada para patentes de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, patentes que não eram possíveis pelas normas anteriores à LPI, e que passariam a ser possíveis por meio da LPI. Quanto a tais patentes, admitiu-se o pedido de depósito antes da vigência da nova norma. Esses pedidos ficavam na “caixa de correio” do INPI, para exame após o início da vigência. Por isso, atribuiu-se a denominação de *mailbox*. Sobre eles, o STJ entendeu inaplicável a regra do art. 40, par. único, por entender que a norma especial constante do art. 229 da LPI afastaria a incidência da norma geral. Entretanto, em tal decisão, a título de *obiter dictum*, afirmou-se, na ementa, que:

“11- O autor do invento possui tutela legal que **lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida do seu objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida)**. Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções das recorrentes não estiveram, em absoluto, desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.” (Grifou-se)

19. Embora as patentes *mailbox* se sujeitem a norma específica, o *obiter dictum* interpreta os arts. 42 e 44 da LPI, que incidem sobre as patentes de modo geral e sobre o presente debate, afirmando, contra a sua literalidade, que a proteção se estende ao requerente de depósito e não apenas ao titular da patente. A fundamentação do acórdão no ponto é, todavia, muito escassa. Não examina a questão à luz do entendimento pretérito do STF. Apenas observa que os pedidos de patente *mailbox*, segundo regra expressa da Lei 9.279/1996 (art. 229-B), deveriam ter sido decididos até 31.12.2014, o que não ocorreu. Ao que tudo indica, o entendimento manifestado é motivado pela preocupação em não penalizar o depositante pela mora desproporcional do INPI.

ADI 5529 / DF

20. No âmbito dos Tribunais de Justiça, que são os competentes para ações cominatórias que procuram impedir a exploração indevida de patentes sempre que a demanda não envolver pedido de anulação de patente junto ao INPI, parece haver jurisprudência majoritária no sentido de que somente o titular de patente tem ação e direito de impedir a exploração de produto por terceiro. O mero detentor de pedido de registro é considerado carente de ação, quer para impedir tal exploração, quer para postular indenização, até que a patente venha a ser efetivamente concedida. Essa assertiva se baseia em levantamento por amostragem efetuado nos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Confira-se:

“Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência dos documentos constantes dos autos para o julgamento da demanda. Mérito. Autor que sustenta a utilização indevida de sua invenção. **Produto objeto de pedido de patente depositado no INPI pelo autor. Violação de propriedade industrial. Inocorrência. Ausência de registro no INPI. Mero depósito do pedido não garante a proteção da Lei n. 9.279/96.** Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ/SP, AC 1005152-25.2016.8.26.0269, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, j. 19.10.2017, grifou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PATENTE, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E “TRADE DRESS” (CONJUNTO VISUAL). CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO EVIDENCIADAS. 1. O direito de propriedade industrial está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. Inteligência do art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna e do art. 2º, inciso V, da Lei n. 9.279/96 (Lei da

ADI 5529 / DF

Propriedade Industrial). 2. Hipótese em que **a parte autora não é titular de carta patente** (privilégio de invenção ou modelo de utilidade), **senão de simples depósito** junto ao INPI. **Pedido de patente que consubstancia expectativa de direito. Ausência de exclusividade. Inteligência do art. 42 da LPI.** 3. Ainda que a parte autora seja inequívoca titular de registros de desenhos industriais relativamente à Plaina Niveladora de Arrasto, não logrou demonstrar a alegada contrafação por parte da ré, nos termos do art. 373, I, do CPC. Análise limitada à forma plástica ornamental, não ao aspecto funcional, este objeto de patente. 4. Ausência de imitação de conjunto visual dos produtos e, por conseguinte, do intuito de desvio de clientela e confusão perante o público consumidor. Sentença de parcial procedência reformada. **APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.**”(TJ/RS, AC 70077573483, 5a Câmara Cível, j. 26.06.2018) (Grifou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA, FUNDADA EM SUPOSTA CONCORRÊNCIA DESLEAL E ALEGADA EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE PATENTES. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. **POR ORA, NÃO RESTOU CABALMENTE COMPROVADA A EXCLUSIVIDADE DAS INVENÇÕES, VISTO QUE INEXISTENTE O REGISTRO DAS PATENTES, MAS APENAS PEDIDOS DE DEPÓSITO.** AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA, NA FORMA DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR 59 DO TJRJ. **NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.**”(TJ/RJ, AI 0013337-56.2020.8.19.0000, 13a Câmara Cível, j. 14.09.2020, grifou-se).

21. Em sentido semelhante àquele expresso nos trechos transcritos acima, v: TJ/SP, AC 0135379-89.2009.8.26.0100, 10ª Câmara de

ADI 5529 / DF

Direito Privado, j. 28.06.2016; TJ/SP, AC 4029087-86.2013.8.26.0224, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Fabio Tabosa, j. 11.08.2020; TJ/RJ, AC 0343471-34.2013.8.19.0001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 29.01.2020; TJ/RJ, AC 2006.001.06623, 14ª Câmara Cível, j. 10.11.10; TJ/RS, AC 0167674-32.2019.8.21.7000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, j. 28.08.19; TJ/RS, AC 0122560-07.2018.8.21.7000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 28.03.2018.

22. O panorama traçado acima demonstra que, apensar do *dictum* constante da decisão do STJ de 2019, cujos fundamentos são bastante escassos, o fato é que nas instâncias em que as ações cominatórias são propostas e julgadas, assim como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento que prevaleceu, até o momento presente, é o de que a exclusividade da exploração patentária e o direito de ação que a assegura só podem ser exercidos com a concessão da patente. Até lá há mera expectativa de direito. **É válido concluir, portanto, à luz de tal quadro, que, até o momento presente, meros depositantes não gozavam de direito de exclusividade na exploração dos pedidos de seus depósitos.**

23. Por essa razão, parecer acostado aos autos, de lavra de Carlos Ari Sundfeld, alude a dois tipos ou intensidades de proteção patentária: (i) uma *proteção patentária fraca*, obtida a partir do depósito, que sinaliza que aqueles que exploram produto com pedido de patente requerido assumem o risco de serem condenados, após a concessão da patente, a indenizar o seu titular, por todo o período anterior à concessão, em que exploraram o bem por sua conta e risco; (ii) uma *proteção patentária forte*, outorgada após a concessão da patente, a partir da qual nasce o direito de ação para assegurar a exclusividade e para ressarcir-se dos prejuízos sofridos pela exploração do produto por terceiros, enquanto se aguardava a apreciação do pedido pelo INPI.

ADI 5529 / DF

24. Dado o alongadíssimo prazo de *backlog* enfrentado pelo INPI, parece razoável que se assegure aos beneficiários das patentes tardias o prazo de 10 anos de proteção patentária forte (exclusividade), a contar da concessão, dado que até então sequer tinham como impedir a exploração indevida por terceiros. **Tais titulares, de todo modo, estarão no prejuízo. Em primeiro lugar, a patente aprovada estará potencialmente obsoleta. Se considerado o *backlog* médio crítico de 2016 informado pelo INPI, terão aguardado aproximadamente 10,6 anos para a obtenção da patente. Durante tais 10,6 anos não tiveram direito de exclusividade. Concedida a patente, terão apenas 10 anos de exclusividade – e não os 20 anos de exclusividade do depósito assegurados pela LPI. Não parece que há grande vantagem na demora do INPI como sugerido por alguns *amici curiae*. Ao contrário, parece haver prejuízo com a demora do órgão.**

25. A indenização pela exploração indevida, por outro lado, não é de simples obtenção. Será preciso fazer prova retroativa não apenas da exploração indevida, esperando-se que ela possa ser preservada por 10 (dez) anos, como do dano sofrido pela não exclusividade. Esse último elemento dependerá da demonstração da redução do preço de condições supra competitivas para condições competitivas, prova de difícil obtenção. Serão anos de ação de conhecimento e de ação de execução. Talvez não haja empresa a ser executada, ao final de tanto tempo. Assim, com ou sem a proteção adicional do art. 40, par. único, da LPI, a situação daqueles que sofrem com o *backlog* do INPI parece ser bastante adversa, e não benéfica como alegado.

III.2. PROTEÇÃO ASSEMELHADA NO DIREITO ESTRANGEIRO

26. Tampouco assiste plena razão ao argumento de que o art. 40, par. único, da LPI é uma norma sem correspondente em outros ordenamentos, e que colocaria o Brasil como um país desalinhado com a proteção que é praticada no resto do mundo. De fato, a lei brasileira é a

ADI 5529 / DF

única que assina um prazo mínimo de 10 (dez) anos, a contar da concessão, entre os países examinados. Entretanto, o *backlog* médio do Brasil é muito superior àquele enfrentado pelos demais países da Organização Mundial de Propriedade Industrial. A título ilustrativo, em 2015, quando o *backlog* no Brasil era de 11,4 anos, os EUA apresentavam *backlog* de 3,2 anos. A União Europeia, de 5,8 anos. O Japão, de 3,3 anos. A China, de 3 anos.

27. Ainda assim, tais países preveem a prorrogação do prazo de patente, em caso de demora do exame pelo órgão responsável pela sua concessão ou da liberação sobre o produto por outras agências reguladoras. Nessa linha, sem deixar de reconhecer a complexidade de um exame comparado na matéria, já que cada Estado tem seus problemas e sistemas próprios, passamos ao exame do tratamento do assunto nos Estados Unidos da América, no Canadá, na União Europeia, no Japão e na China.

28. **Nos Estados Unidos**, existem duas formas principais de prolongar a exclusividade de uma patente: (i) por meio do *Patent Term Extension* (PTE) e do (ii) *Patent Term Adjustment* (PTA). O PTE é parte do Projeto de Lei de Restauração da Concorrência de Preços de Drogas e Prazo de Patentes de 1984, Bill S. 2926 (Hatch-Waxman Amendments). É cabível em diversas situações, entre elas a compensação dos solicitantes pelos prazos alongados para aprovação e/ou para revisão utilizados pelas agências reguladoras **antes que o produto possa ser comercializado**. As condições e o tempo de aplicação da extensão oferecida podem ser encontradas no § 156, (g), (6). A dilação da patente fornecida **não poderá exceder 5 (cinco) anos**.

29. O outro importante instrumento de extensão de patente, o PTA, busca mitigar os prejuízos decorrentes de atrasos no processo do *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), por atrasos injustificados e indevidos no processo. O United State Code (U.S.C) prevê

ADI 5529 / DF

três hipóteses específicas de “falha” de atuação do órgão que poderá ensejar a concessão do PTA: (i) quando o USPTO não cumprir os prazos estabelecidos pela lei; (ii) quando o prazo de avaliação do pedido ultrapassar 3 (três) anos do depósito; e (iii) quando houver determinação de sigilo, revisão de recurso de patente por uma câmara de recursos (*Patent Trial and Appeal Board*) ou por tribunal federal (*Federal Court*). O ajuste concedido por PTA **não deve exceder o número real de dias em que a emissão da patente foi atrasada**”.

30. **Na União Europeia** o mecanismo de extensão do prazo de patente é o Certificado Complementares de Proteção (*Supplementary Protection Certificate* — SPC). É cabível para extensão de patentes de produtos medicinais e compensa os titulares de patentes farmacêuticas pelo tempo despendido com **longos e onerosos testes obrigatórios e ensaios clínicos que tais produtos exigem antes de obter a aprovação regulamentar**. Atualmente, o Regulamento (CE) 469/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo ao certificado complementar de proteção para os medicamentos, é a principal norma sobre o assunto. Quanto ao tempo de extensão, o art. 13 (2)(3) do Regulamento fixa que o **período de validade do certificado, de modo geral, não pode exceder 5 (cinco) anos a contar da data em que produzir efeitos**.

31. **No Canadá**, a forma de extensão de patentes também é o Certificado Complementares de Proteção (SPC). A legislação que regula o Certificado é o *Patent Act*, lei responsável por regulamentar a concessão de patentes no país. Desde 2017, após a entrada provisória em vigor do acordo de comércio *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA), entre Canadá e União Europeia, o *Patent Act* canadense foi emendado para prever a hipótese de extensão conforme o SPC europeu. As hipóteses de extensão estão previstas na seção 106 da lei canadense, restringem a autorização do Certificado de Proteção Suplementar a patentes de medicamentos e estabelecem uma série de condicionantes. O período de **extensão não passará de 2 anos**[\[11\]\[11\]\[12\]\[11\]\[12\]](#).

ADI 5529 / DF

32. No Japão, o prazo de validade do direito de patente pode ser prorrogado, sempre que houver impedimento de utilização da invenção por **determinações prescritas dos órgãos competentes, que se destinem a garantir a segurança ou qualquer outra disposição designada pelo Executivo (Cabinet Order)**. O período de prorrogação não será superior a 5 (cinco) anos. No país, o direito de regresso contra pessoas que tenham usado os direitos da patente a ser estendida só poderá ser exercido após o registro efetivo da patente.

33. Na China, a Lei de Patentes foi emendada pela quarta vez para prever a possibilidade da utilização de Termo de Extensão de Patente. A extensão por PTE entrará em vigor a partir de 01.06.2021. A nova redação do art. 42 passa a prever a possibilidade de extensão, após o registro, para a compensação do tempo necessário para a análise e aprovação de um medicamento inédito. O prazo de compensação pelo atraso **não deve exceder a 5 (cinco) anos**.

34. Não procede, portanto, a alegação de que a conferência de prazo a maior, em razão de *backlog* ou de fato ou ato do Poder Público que atrase a colocação de um produto no mercado, é um mecanismo dissonante do que faz o resto do mundo. O Brasil adota a cláusula de tempo mínimo de proteção a contar da concessão da patente. Os demais países adotam a prorrogação, a contar do fim da patente. **Se, por um lado a legislação brasileira pode resultar em prazo superior de proteção patentária, nosso backlog também é superior ao backlog de tais países, de modo que tampouco está demonstrada qualquer desproporção.**

III.3. NÃO VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS
INDICADAS NA INICIAL

35. Diante do cenário descrito acima, no que se refere às normas constitucionais indicadas como violadas pelo requerente, entendo

ADI 5529 / DF

ausentes todas as alegações de inconstitucionalidade, com base nos argumentos indicados a seguir:

(i) Não há que se falar em violação à temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX, CF) ou ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, CF). Uma vez deferida a patente e incidente o art. 40, par. único, da LPI, seus efeitos começam a vigorar a partir do depósito e se exaurem, no prazo de 10 ou 7 anos, conforme o tipo de patente, a contar da data de concessão. Não há dúvida quanto à temporariedade da proteção. Tampouco há dúvida de que os maiores ônus, em termos de insegurança jurídica, são enfrentados pelo depositante, que pode permanecer por mais de uma década com seus direitos indefinidos, após investimentos relevantíssimos. A situação não se compara àquela de terceiros que desejam fazer uso da tecnologia na qual não investiram.

(ii) Inexiste violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF). Os casos regidos pelo art. 40, par. único, da LPI, são aqueles em que houve demora maior na apreciação do pedido de patente, nos quais, por essa razão, os titulares do direito teriam prazo menor de exploração exclusiva, a contar do depósito do pedido, o que pode comprometer a recuperação do investimento. Assim, o que o artigo faz, à semelhança da legislação estrangeira já citada, é oferecer a tais titulares alguma compensação.

(iii) Ausência de violação ao mandamento de defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, CF) ou à liberdade de concorrência (art. 170, IV, CF). Como já esclarecido, o titular da patente só passa a gozar do direito de exploração exclusiva com a sua concessão, portanto, somente nessa oportunidade tem assegurada a cobrança de preços supra competitivos e sem concorrência, que lhe permitem a recuperação do investimento. O art. 44 da LPI, como demonstrado pela jurisprudência apresentada acima, não tem tal poder inibitório e a mora do

ADI 5529 / DF

INPI, quaisquer que sejam suas razões, não pode ser imputada ao depositante.

(iv) Não há transferência da responsabilidade objetiva estatal à sociedade (art. 37, §6º, CF). O debate não tem qualquer relação com responsabilidade estatal. Todos os países do mundo enfrentam *backlogs*, que são produto de uma demanda crescente por patentes, e não se cogita enfrentar esse tipo de problema com responsabilidade estatal, já que também ela, por óbvio, oneraria a sociedade como um todo. Problemas de gestão se solucionam com medidas de gestão.

(v) Não há desrespeito ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF). O art. 40, par. único, da LPI não é a causa do *backlog* do INPI. É consequência de tal *backlog*. O legislador sabia da demora na apreciação dos pedidos pela autarquia. Em virtude dela, estabeleceu tal salvaguarda. Ao fazê-lo, sopesou, de um lado, a importância de garantir retorno para investimentos em tecnologia, desenvolvimento tecnológico e econômico, e, de outro, restrições transitórias à concorrência. De resto, problemas de eficiência se resolvem com medidas como o plano de enfrentamento do *backlog*, que está sendo exitosamente implementado pelo INPI, com previsão de redução do *backlog* na ordem de 80% até 2022.

36. Com base em tais fundamentos, afasto todas as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pelo requerente.

**III.4. QUANTO A CAPACIDADES INSTITUCIONAIS,
EM TEMA DE ALTA EXPERTISE TÉCNICA**

37. Por fim, vale assinalar que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto ao seu dever de deferência para com o Poder Legislativo e agências reguladoras, em matérias de alta expertise técnica, cuja apreciação demande conhecimento específico de

ADI 5529 / DF

campos altamente especializados do saber, tais como: telecomunicações, meio ambiente e saúde. Não é que não possa o STF exercer o controle da constitucionalidade de leis que tratem de tais temas, mas, ao fazê-lo, deve ter em vista que não conta com o tipo de expertise e com capacidade de juízos de prognose de que podem se valer o Legislativo ou tais agências no processo de formulação e aprovação de uma norma. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. [...]. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. [...]. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. [...].

.....
17. A Jurisdição Constitucional encontra óbice nos limites da capacidade institucional dos seus juízes, notadamente no âmbito das políticas públicas, cabendo ao Judiciário a análise racional do escrutínio do legislador, consoante se colhe do julgado da Suprema Corte Americana FCC v. Beach Communications, Inc. 508 U.S. 307 (1993), em que se consignou que “a escolha do legislador não está sujeita ao escrutínio empírico dos Tribunais e pode se basear em especulações racionais não embasadas em provas ou dados empíricos” (“Legislative choice is not subject to courtroom factfinding and may be based on rational speculation unsupported by evidence or empirical data”).

18. A capacidade institucional, ausente em um cenário de incerteza, impõe auto-contenção do Judiciário, que não pode substituir as escolhas dos demais órgãos dos Estado por suas próprias escolhas (VERMEULE, Adrian. Law’s Abnegation. Cambridge: Harvard University Press, 2016. p. 130, 134-135).” (ADC 42, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.02.2018, grifou-se)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

ADI 5529 / DF

NOVO MARCO REGULATÓRIO DA TELEVISÃO POR ASSINATURA (LEI N. 12.485/2011). [...]. OPÇÃO REGULATÓRIA SITUADA NOS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA. [...].

1. **A revisão judicial de marcos regulatórios editados pelo legislador requer uma postura de autocontenção em respeito tanto à investidura popular que caracteriza o Poder Legislativo quanto à complexidade técnica inerente aos temas a que o Poder Judiciário é chamado a analisar pela ótica estrita da validade jurídica.**

2. **A competência legislativa do Congresso Nacional para dispor sobre telecomunicações (CRFB, art. 22, IV) e para disciplinar os princípios constitucionais incidentes sobre a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão (CRFB, art. 221 e art. 222, §5º) confere autoridade ao Poder Legislativo para, sponte propria, criar ou modificar marcos regulatórios setoriais, no que estão abarcados poderes para adaptar as instituições vigentes de modo a garantir a efetividade das novas regras jurídicas. [...].” (ADI 4923, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.11.2017, grifou-se)**

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. [...]. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. [...]. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei n 9.782/1999. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA. [...].

.....
Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma

ADI 5529 / DF

definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council).” (ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, j. 01.02.2018, grifou-se)

38. Esse é justamente o caso em exame, em que o STF enfrenta matéria altamente específica – prazo e processo de concessão de proteção patentária – com possibilidade de repercussão sistêmica e de efeitos graves e imensuráveis sobre múltiplos campos da atividade econômica, que vão desde patentes de telecomunicações, energia e petróleo até remédios. Manter a situação que está presente hoje, significa manter os efeitos de uma lei em vigor há 25 (vinte e cinco) anos, que já são conhecidos, e em uma situação em que o *backlog* excessivo está sendo superado por medidas implementadas pelo próprio Poder Público. Alterar tal entendimento implica lançar um elemento de insegurança e incerteza, após 25 (vinte e cinco) anos de vigência da norma, em conflito com a escolha feita pelo próprio legislador, que detém melhor posição institucional e técnica para tal avaliação. A decisão tampouco parece coerente com o cenário de superação do *backlog*, tal como descrito.

III.5. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DO ACORDO TRIPS

39. É importante assinalar, ainda, que a diferenciação constante da cautelar, entre patentes em geral e aquelas (i) objeto de ações judiciais que questionam o art. 40, par. Único, da LPI ou (ii) relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”, às quais se confere tratamento mais gravoso, viola o art. 27 do TRIPS, promulgado pelo Decreto 1.355, de 30.12.1994, que prevê:

“SEÇÃO 5: PATENTES
ARTIGO 27

ADI 5529 / DF

Matéria Patenteável

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.(5) Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art.65, no parágrafo 8º do art.70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e **os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.**" (Grifou-se)

40. Nesse sentido, parecer da lavra do ex-Ministro Francisco Rezek assinala, acerca da violação ao art. 27 do Acordo TRIPS, que **a cautelar deste Supremo Tribunal Federal pode ensejar a responsabilização internacional do Brasil e gerar sanções comerciais em detrimento de suas exportações e importações.** Confira-se:

"Sendo o TRIPS um acordo integrante do sistema convencional da OMC, a questão seria submetida ao Órgão de Solução de Controvérsias daquela organização internacional, aplicando-se os artigos XXII e XXIII do GATT-1994. **A conduta imprópria do Estado membro deve cessar de imediato, compensando ele os danos porventura causados e sofrendo, se for o caso, sanções comerciais pelos Estados afetados, o que pode consistir em alteração de regras tarifárias, limitação de volume de importação ou exportação,** entre outros obstáculos. Do ponto de vista da OMC e, em regra, sob a ótica do direito internacional, é indiferente que o Estado tenha incidido em ilícito internacional por obra de seu Governo, ou de seu Congresso, **ou de sua Justiça.**" (Grifou-se)

41. Também por essa razão, a questão pode produzir impacto negativo para a credibilidade do país e para o comércio internacional.

ADI 5529 / DF

**IV. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO APROVADO
PARA TRATAMENTO DA COVID-19 NA SITUAÇÃO IMPUGNADA**

42. Além disso, o INPI esclareceu que apenas o Remdesivir tem uso oficial aprovado para a COVID-19 e se sujeitaria à vigência do art. 40, par. único, da LPI. Quanto aos demais medicamentos cuja patente foi requerida, o que há é possível uso, ainda incerto. De todo modo, vale assinalar que a necessidade de fazer face a uma pandemia pode autorizar a concessão, pelo Poder Executivo, de **licença compulsória** para a exploração da patente, tal como previsto nos arts. 68 a 74 da LPI. Confira-se, sobre o ponto, especificamente o que dispõe o art. 71 da norma:

“Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.” (Grifou-se)

43. Nota-se, portanto, que eventuais necessidades de uma pandemia foram objeto de consideração pelo legislador e estão contempladas pela Lei de Propriedade Industrial.

**V. ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS
ARGUMENTOS CENTRAIS DO VOTO DO RELATOR**

44. Tecidas as considerações acima, passo a indicar as razões específicas pelas quais divirjo das justificativas centrais apresentadas no voto do Relator:

(i) O Brasil não assegura proteção patentária muito

ADI 5529 / DF

superior aos demais países. A referida proteção se caracteriza pela exclusividade na exploração do bem e o art. 44 da LPI – ainda que possa ter algum efeito inibitório sobre grandes conglomerados – não se presta a garantir exclusividade, como demonstra a jurisprudência apresentada neste voto. Nessas condições, como o *backlog* no Brasil é muito superior àquele enfrentado pelos demais países (em mais de 100%) e a exclusividade só vale após a concessão, em algumas situações tal prazo de exclusividade no Brasil será inferior aos 20 anos previstos no TRIPs.

(ii) Há diversas normas estrangeiras assemelhadas que asseguram prazo adicional de proteção, tais como aquelas indicadas, em vigor nos EUA, na UE, no Canadá, no Japão, e a entrar em vigor na China. Tais normas asseguram prorrogações em casos de demora no deferimento da patente ou da liberação para comercialização dos produtos. **Entre tais casos predominam justamente os casos de medicamentos, em virtude do tempo e do alto custo envolvido nos testes clínicos e da demora exame das agências reguladoras pertinentes. Esse é o caso dos EUA, UE e Canadá.** No entanto, a decisão pretende afastar a incidência do prazo adicional justamente no caso de medicamentos. Essa providência sim está em total conflito com as experiências comparadas. Além disso, também no caso brasileiro há prazo máximo de extensão e a demora não pode ter sido gerada pelo requerente da patente.

(iii) O prazo do art. 40, par. único, da LPI é inequivocamente determinado. Seu termo é de 10 (dez) anos, contados da concessão. A demora na concessão, quando imputável ao particular, não enseja prazo adicional. Quando imputável ao poder público, não pode prejudicar a credibilidade do sistema de patentes.

(iv) Qualquer sistema de patentes enseja comercialização de medicamentos a preços mais altos durante o período de

ADI 5529 / DF

proteção patentária. Se este fosse um argumento válido para suspender patentes, estaria justificada a quebra de todas aquelas em vigor no Brasil.

(v) Não há, na proteção constante do art. 40, par. único, da LPI, interesse privado de lucro das empresas oposto ao interesse público na proteção à saúde. **Há interesse público na proteção da segurança jurídica de patentes que asseguram novos medicamentos com melhor tecnologia** contra alegado interesse na proteção à saúde que, no futuro, será sacrificado, se o Brasil for compreendido como um país inseguro, cujo Judiciário, nem mesmo por sua máxima corte, respeita direitos de patentes. Não há interesse em levar remédios de ponta para comercialização em países que não respeitam patentes. Nessas condições, **seremos o paraíso dos remédios genéricos ultrapassados.**

VI. CONCLUSÃO

45. Diante do exposto, voto pela não ratificação da cautelar e, no mérito, pela improcedência do pedido. Reitero, ainda, que patentes que se revelem aplicáveis ao enfrentamento da pandemia podem ser objeto de licença compulsória, com base no art. 71 da LPI, de modo que, quanto à pandemia, o problema já tem solução legal.

Notas:

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio –TRIPS, Anexo 1C do Tratado de Marrakesh, ratificado pelo Brasil através do Decreto nº 1.355, de 30.12.1994.

Center for The Protection of Intellectual Property. The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem. 2016. Disponível em: <https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf>.

ADI 5529 / DF

U.S.C, Title 35, §156 (a).

U.S.C, Title 35, §156 (a)(4).

Title 35, § 154 (b)(1).

Title 35, § 154 (b)(2)(A).

Também norteia o tema o Regulamento 1610/96/CE sobre SPCs para produtos fitossanitários. O funcionamento dos Regulamentos é considerado no contexto da legislação adjacente relativa à autorização de comercialização de medicamentos e produtos fitofarmacêuticos (Diretivas 82/2001/CE e 83/2001/CE; Regulamento 1107/2009/CE).

Parlamento Europeu; Conselho. **Regulamento (CE) nº 1901/2006, de 12 de dezembro de 2006.** Art. 36 (1). Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1901:20070126:PT:PDF><https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1901:20070126:PT:PDF>. Acesso em 29 de março de 2021.

Disponível em: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/page-1.html><https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/page-1.html>. Acesso em 29 de março de 2021.

EUR LEX. **EU-Canada trade agreement (CETA) enters into force.** Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu_canada_trade_agreement-ceta.htmlhttps://eur-lex.europa.eu/content/news/eu_canada_trade_agreement-ceta.html. Acesso em 29 de março de 2021.

Patent Act. Seção 116 (3).

"No caso de um produto ser protegido por uma patente básica, o período de proteção sui generis entrará em vigor no final do prazo legal dessa patente.

No caso em que um produto seja protegido por mais de uma patente que possa servir como patente básica, uma Parte pode prever apenas um único período de proteção sui generis, que entra em vigor no final do prazo legal da patente básica" (CETA, art. 20.27 (4)) (Tradução livre).

ADI 5529 / DF

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22017A0114%2801%29https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A22017A0114%2801%29>. Acesso em 29 de março de 2021.

Japanese Law Translation. **Patent Act**. Law Number: Act No 121 of 1959. “Patent Act”. Disponível em: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=⊙⊙⊙http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=□□□&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?printID=&ft=1&co=01&x=32&y=19&ky=□□□&page=10&id=42&lvm=&re=02&vm=02>. Acesso em 29 de março de 2021.

Act No 121 of 1959. “Patent Act”. Article 67 (2).

Act No 121 of 1959. “Patent Act”. Article 65 (2).

China. Patent Law of the People’s Republic of China. Disponível em: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100050884.htmlhttp://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200211/20021100050884.html>. Acesso em 6 de abril de 2021. The National Review. Text of China’s Amended Patent Law. Disponível em: <https://www.natlawreview.com/article/text-china-s-amended-patent-lawhttps://www.natlawreview.com/article/text-china-s-amended-patent-law>. Acesso em 6 de abril de 2021.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL**DEBATE****O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):**

Senhor Presidente, até em respeito à profundidade e à lhanza do voto do eminente Ministro, Colega e Amigo **Roberto Barroso**, eu gostaria de fazer breves considerações, não sem antes agradecer, independentemente de terem proferido votos concorrentes ou divergentes, como agora o fez o Ministro **Roberto Barroso**, as menções elogiosas a meu voto. Fico muito honrado com o reconhecimento dos Colegas, e isso independe da posição de acompanhar ou divergir do voto.

A profundidade do voto do eminente Ministro **Roberto Barroso** me impõe rápidas palavras a respeito dos três pontos que são as premissas da divergência de Sua Excelência. Quanto ao primeiro ponto, relativo ao fato de a lei ter 25 anos, nós já decidimos aqui, em outros casos, que não existe usucapião quanto à inconstitucionalidade, independentemente da posição de Sua Excelência no caso concreto. Aliás, nós já decidimos, em ADPF, que se pode atingir leis anteriores à Constituição de 1988, pela incompatibilidade com a Constituição em vigor.

Também já decidimos casos pretéritos, mesmo sob a vigência da Constituição de 88, em que lei de 20 anos atrás declarada constitucional, com o passar do tempo e com a alteração da realidade social, acabou por se tornar inconstitucional. Então, do ponto de vista teórico, com todo o respeito à divergência, gostaria de lembrar esses casos.

Quanto à questão relativa ao INPI, é bom lembrar, também, que não se trata, simplesmente, do atraso da instituição no exame de pedidos de patente. Pelo art. 33 da Lei de Propriedade Industrial - e isso está em meu voto -, o depositante, que já passa a ter, sim, uma garantia de exploração econômica de sua invenção ou inovação, tem 3 anos para pedir a análise técnica, ou seja, 3 anos ficam por conta da discricionariedade do depositante. Por seu turno, o art. 33 do Acordo TRIPS, que é o tratado internacional no âmbito da OMC, diz o seguinte: "A vigência da patente

ADI 5529 / DF

não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito."

Então, é a partir do depósito que se conta, pelo acordo internacional, o prazo de proteção à propriedade industrial. Por isso, é suficiente a proteção do art. 40, que, combinado com o art. 44, faz com que os agentes de mercado se inibam em lançar algum produto, porque isso, evidentemente, leva a investimentos, leva a uma rede de distribuição e depois a uma indenização muito grande.

E o atraso do exame técnico do INPI - eu deixei isso muito claro em meu voto - é retroalimentado. Ontem mesmo, fiz questão de mencionar a experiência que tive ao longo desses vinte e seis anos no Distrito Federal, em Brasília. São vinte e seis anos de convivência permanente com os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário desde o primeiro dia em que pisei em Brasília para aqui residir, no dia 20 julho de 1995, quando assumi um cargo na Câmara dos Deputados.

Eu vi várias gestões eficientes que davam conta do **backlog**, mas gestões vinham posteriormente e "abriam a gaveta". Por isso eu fiz, várias vezes, menção à gaveta. E a menção à gaveta dá ensejo à impessoalidade, fundamento que, aliás, não estava em meu voto e foi trazido em complementação a meu voto pelo voto concorrente do Ministro **Alexandre de Moraes**. Sua Excelência, além de subscrever os fundamentos que trouxe do ponto de vista constitucional da Administração Pública, do art. 37, **caput**, no ponto específico, agregou o fundamento da impessoalidade, porque a discricionariedade que leva o processo administrativo adiante e o atrasa fica na mão do legislador, e o dispositivo acaba por retroalimentar o atraso do exame de patentes.

Em meu voto, também enfrentei essa questão: o fato de que até 1996 não havia proteção patentária aos fármacos, a legislação anterior não protegia as patentes de fármacos. A partir de 1996 é que ela passa a protegê-las, na nação brasileira, na República Federativa do Brasil. E, em razão de se prever que haveria uma avalanche de casos, criou-se esse dispositivo. Mas foi demonstrado que esse dispositivo, ao longo desses vinte e cinco anos, retroalimentou o atraso, o qual pode ser causado pelo

ADI 5529 / DF

depositante, por meio do que é disposto no art. 33, da Lei de Propriedade Industrial, porque o depositante tem três anos para requerer o exame técnico. O atraso também pode ser causado pela discricionariedade do órgão, algo que é inerente à Administração Pública e que pode ser incontrollável e sem transparência. Essa é a razão de, em minha proposição, eu decretar o estado de coisas inconstitucional, porque não há transparência nem nos pedidos, nem nos recursos que são feitos.

E aí nós temos um dado, eminentes Colegas, que é pernicioso, mas que não é o objeto dessa ação. Ministro decano, **Marco Aurélio**, vejo que Vossa Excelência está atento. Qual é o dado? Há pedidos de patente que são feitos sabendo-se que serão negados posteriormente, mas que acabam por ter uma proteção em razão da demora do órgão, o que inibe os concorrentes do mercado.

O Ministro **Marco Aurélio** pede um aparte. Por favor, Ministro Decano **Marco Aurélio**, cedo o aparte com todo o prazer, mesmo que seja para Vossa Excelência divergir.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Longe de mim refutar a ideia de qualquer Colega.

Mas, se formos à Lei nº 9.279/1996, mais especificamente ao artigo 44, vamos ver que trata de outro ato ilícito. Qual é o ato ilícito tratado nesse artigo? A exploração, a partir da publicação do pedido de registro, indevida da patente. Então, esse artigo gera dois fenômenos. O primeiro a exclusividade de quem requereu patente. O segundo fenômeno – e, evidentemente, não se pode asseverar a ocorrência – é a concessão, havendo interregno entre o pedido de registro e o da efetivação da concessão da patente. Então, nesse interregno, vou repetir, a teor do disposto no artigo 44, que versa indenização – a pressupor ato ilícito por quem explora indevidamente –, a partir do depósito, há, sim, exclusividade e possibilidade de exploração.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Exatamente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Ministro Toffoli, me permite um aparte?

ADI 5529 / DF

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite rapidamente uma rápida digressão, porque ainda vou ter oportunidade de votar?

Realmente, esse artigo, *a priori*, traz essa suposta impressão. Mas, se nós verificarmos, essa indenização tem efeito retro-operante. Se, mais tarde, verificar-se que a patente era do titular que formulou o pedido, ele tem direito de obter a indenização, cujo termo *a quo* pode ser a data do pedido ou da concessão da patente. Então, ele não tem proteção imediata, ele tem proteção retro-operante. Se, na frente, verificar-se que ele é o titular da patente, o direito dele é de cobrar indenização *ab ovo*, como se diz, desde o início, mas isso não significa que ele tenha direito adquirido, no meu modo de ver, com a devida vênia. Ele tem expectativa de direito realmente. É só uma observação.

Agradeço aos Ministros Roberto Barroso, Marco Aurélio e Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Serei muito breve, Ministro Dias Toffoli, e nem penso em rebater Vossa Excelência. Eu já pus os meus argumentos, Vossa Excelência está colocando os seus.

Mas, quanto a esse ponto que o Ministro Marco Aurélio anotou e que foi muito importante para o meu voto, é o seguinte: o art. 44 permite uma indenização. Ele não permite, portanto, que se proíba alguém de explorar invento naquele período anterior ao reconhecimento da patente. O que o art. 44 permite é que, 15 anos depois, quando o INPI reconhecer a patente, o titular da patente possa tentar uma indenização de quem a explorou indevidamente. Não é comum que haja esse tipo de ação, porque é difícil essa prova de demonstrar qual foi o prejuízo por não ter podido cobrar um preço a maior pelo fato de ter exclusividade. Portanto, no fundo, o art. 44 é uma proteção tênue. O Ministro Marco Aurélio está correto, como normalmente está, ao dizer que o art. 44 pressupõe que a exploração tenha sido um ato ilícito. Só que o momento em que se vai poder pleitear a reparação do dano é 15 anos depois que o dano vem sendo sofrido numa ação de indenização de difícil demonstração. Portanto, é uma proteção muito pouco eficaz. Por isso que

ADI 5529 / DF

as empresas tentavam proteger a sua exclusividade impedindo os outros de explorarem, e aí vêm o Supremo e os tribunais estaduais e dizem "não, você só tem o direito depois que tiver reconhecida a patente". Portanto, o art. 44 é uma proteção bastante tênue.

Pois não, Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Apenas para organizar o próprio raciocínio.

A teor do artigo 44, há o direito à indenização.

Apenas é dado a cogitar de ato ilícito se houver, no patrimônio de certa pessoa, muito embora submetido a condição resolutiva – indeferimento da patente – um direito – à exploração exclusiva.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas não pode ser desfrutado o direito.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim. Mas o que sustento, primeiro, é a liberdade de mercado. Em segundo lugar, penso que já se tem, na cabeça do artigo 40 da lei que se está a examinar, período bem longo.

A rigor, pelos entraves naturais relativos ao registro, esse período de 20 anos pode se projetar. Cheguei até a preparar voto escrito para a situação concreta. No final desse voto escrito, anoto que relatório de pesquisa elaborada pelo Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juntado ao processo pela Terceira Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, aponta existirem – e não posso conceber isso – patentes, do tipo farmacêutico, com período de vigência de 28 a 34 anos, no que se somam, àquele período longo de 20 anos, esses 10 anos, a partir do deferimento. Se o deferimento da patente ocorre às vésperas de se completarem os 20 anos, ainda se tem 10 anos. O sistema não fecha em termos da necessidade de homenagear-se, tanto quanto possível, como disse, a liberdade de mercado.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Toffoli, permite só uma observação?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Pois não. Eu acho que esse é um tema que realmente merece o

ADI 5529 / DF

debate, a contraposição dialética de pontos de vista, apesar da distância física que nos é imposta, infelizmente, no atual momento.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - E o fato de eu estar em desvantagem.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Aproveitando o debate em relação ao art. 44, não me parece, com todas as vênias ao eminente Ministro Roberto Barroso, que seja uma proteção tênue. Na verdade, é uma proteção, a meu ver, importantíssima, é uma proteção preventiva. Obviamente, não se pode proibir, antes da patente, a concorrência. Mas, aqui, já é um alerta de que - Vossa Excelência bem explorou isso no seu voto, e ressalto isso porque também coloquei no meu voto -, reconhecida a patente, há uma retroatividade da exclusividade e da indenização. Como salientou o Ministro Marco Aurélio, haverá o reconhecimento, mesmo que retroativo, para toda uma atividade ilícita.

Essa indenização, mesmo *a posteriori*, impede uma série de empresas de eventualmente investir em algo que já sabem que será ilícito. O mercado demonstra isso. Uma coisa, eventualmente, é furar uma patente de algo que não exija milhões e milhões de investimento; outra coisa, é sabendo da existência do art. 44, sabendo dessa retroatividade.

Então, parece-me que é uma proteção importantíssima e a única proteção realmente viável, porque não há direito ainda à patente, mas há uma expectativa protegida retroativamente.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Se me permite, ministro Alexandre de Moraes, lanço mais um argumento: se estivesse na primeira instância, fosse juiz, como costume dizer, de piso, não de teto, admitiria ação para obstaculizar, numa tutela de urgência, a exploração de invenção já protocolada no Instituto.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Marco Aurélio, foi o que eu citei ontem - inclusive quem atuou na administração, a Ministra Cármen-, é o direito de protocolo, que acabou sendo, em várias áreas, uma criação costumeira, e a jurisprudência excepcionalmente acabou admitindo para evitar o risco do perigo maior.

ADI 5529 / DF

Vossa Excelência tem razão.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O protocolo gera precedência.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Esse debate e o próprio voto do Ministro **Roberto Barroso** são extremamente importantes, porque, se o prognóstico do Ministro **Roberto Barroso** - eu não sou de fazer prognósticos - estiver correto, deveremos, depois, enfrentar uma eventual modulação. Não sei se vai passar minha posição, nem a modulação posterior. Então, o voto de Sua Excelência, sem dúvida nenhuma, é importante, fora a lhanza de Sua Excelência e a substância de seu voto.

Quanto a esse ponto específico tratado pelo Ministro **Alexandre de Moraes** e pelo Ministro **Marco Aurélio** nos apartes dos apartes, esse sistema é assim no mundo inteiro. Os autos estão repletos de elementos mostrando que os preços só abaixam depois que os direitos relativo às invenções passam a ser de domínio público. A partir do depósito da patente, o depositante tem praticamente o monopólio econômico da exploração. Como costumam dizer alguns processualistas, aquilo que consta do caderno dos autos mostra que os preços, efetivamente, só abaixam depois de a invenção cair em domínio público. Ou seja, a concorrência não existe antes. E esse sistema do art. 44 está no mundo inteiro. Por quê? Repito, o art. 33 do Acordo TRIPS - eu o li agora há pouco e já havia lido ontem, no voto - só garante realmente 20 anos de vigência da patente, contados a partir do depósito. O acordo internacional não garante 20 anos, ou 10 anos, a partir da concessão. O acordo internacional, que é o compromisso de todos os países que o subscreveram, é de até 20 anos, a partir do depósito. É por isso que, no Brasil - para falar da área específica, destacada pela Procuradoria-Geral da República no pedido de liminar, embora já estejamos a julgar o mérito -, estamos a tratar dos casos relativos aos medicamentos. Há medicamentos que estão há 5, 6, 10 anos em uso comum nos países de origem dos inventores; no Brasil, ainda estão protegidos pelo monopólio.

ADI 5529 / DF

É disso que se trata.

Com todo respeito ao voto e procurando garantir a segurança jurídica, eu já adiantei uma proposta de modulação, mas, evidentemente, como sempre, isso só se dará caso venha prevalecer a posição pela inconstitucionalidade. De qualquer forma, é uma proposição a ser debatida perante os eminentes Colegas.

Agradeço novamente, Presidente, a concessão da palavra a mim, como Relator, e a oportunidade de debater a questão, o que só engrandece esse tão importante julgamento. O Ministro **Roberto Barroso** fez questão de citar vários pareceres que vão em um ou outro sentido, e eu fiz questão de mencionar, em meu voto escrito, os pareceres da ex-Presidente desta Corte, a eminente e sempre Ministra **Ellen Gracie**, e do Dr. Daniel Sarmiento, cuja posição é contrária à de meu voto.

Agradeço Vossa Excelência, Senhor Presidente, e encerro esta manifestação cumprimentando o Ministro **Roberto Barroso** pelo denso voto proferido, pelo debate tão importante, com as achegas de Vossa Excelência, do Ministro **Marco Aurélio**, nosso Decano, e do Ministro **Alexandre de Moraes**.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK

ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

VOTO

A Senhora Ministra Rosa Weber: Senhor Presidente, Senhora Ministra Cármen Lúcia, Senhores Ministros, em especial eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, a quem cumprimento pelo voto proferido, que, na minha visão, esgotou o relevante tema objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade. Cumprimento ainda os Senhores Advogados que ocuparam a tribuna virtual e relembro mais uma vez que nesta ADI, proposta pelo **Procurador-Geral da República**, discute-se a higidez constitucional do **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**, diploma que regula os direitos e obrigações relativos à **propriedade industrial**, e cujo teor é o seguinte (em destaque o objeto da impugnação):

“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.” (objeto da impugnação em destaque)

O autor defende que, ao prever hipótese de **vigência diferida** das patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, o dispositivo atacado colide com o disposto nos **arts. 5º, caput, XXIX, XXXII e LXXVIII, 37, caput e § 6º, 170, IV e V, 196 e 200, I e V, da Constituição da**

ADI 5529 / DF

República. Impugna, assim, “a prorrogação do prazo de vigência de patente na hipótese de demora administrativa da apreciação do pedido de concessão”.

A pretensão, observa, tem relação com o atraso crônico (*backlog*) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na apreciação de requerimentos de patente de invenção e de modelo de utilidade, fenômeno mundial inerente ao processamento dos pedidos de patentes e agravado pelas limitações humanas e materiais dos órgãos de concessão de patentes diante do fluxo contínuo e crescente de pedidos depositados.

Nesse quadro, aponta que, além de prejuízos para criadores, a incerteza decorrente da demora na concessão de patentes, estimulada pelo **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**, inibe a concorrência, a pesquisa e o desenvolvimento, sendo altamente lesiva ao interesse público primário e à Constituição.

Argumenta, em síntese, que o preceito impugnado:

(a) desatende à exigência do **art. 5º, XXIX, da Lei Maior**, no tocante ao **caráter temporário** do privilégio assegurado aos autores de inventos e criações industriais, que deve ter prazo certo e determinado, além de não se coadunar com a **função social** da propriedade industrial, que é promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

(b) ao tornar indeterminado e prolongar excessivamente o prazo de proteção patentária, afronta a **segurança jurídica** – por trazer fator de imprevisibilidade ao mercado –, a **livre de concorrência** – por estender indevidamente uma situação de monopólio – e a **defesa do consumidor** – que sofre impacto negativo no preço, na variedade e na qualidade dos produtos disponíveis (**arts. 5º, caput, XXXII, e 170, V, da CF**);

(c) configura transferência inconstitucional da responsabilidade estatal à sociedade, que arca com os custos da ineficácia do procedimento administrativo de concessão de patentes, em detrimento do comando inscrito no **art. 37, § 6º, da Carta Política**;

(d) viola o princípio da isonomia ao permitir que agentes econômicos em posições equivalentes recebam tratamento jurídico diferente quanto ao prazo de duração das patentes; e

ADI 5529 / DF

(e) contraria os princípios da eficiência (**art. 37, caput**) e da duração razoável do processo (**art. 5º, LXXVIII, da CF**), na medida em que *“admite e, de certa forma, estimula o prolongamento exacerbado dos processos de exame de pedido de patente”*.

Requer, ao final, a **procedência** do pedido para que seja declarada a **inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**.

Requeridas **informações**, o **Senado Federal** argui ausência de interesse de agir, ao argumento de que não decorre da vigência do preceito impugnado a demora na análise dos pedidos de patentes, situação contra a qual se insurge o autor. No mérito, afirma a constitucionalidade formal e material da norma atacada, que *“estimula a criação, a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil”* e *“protege o autor da inovação de um dos efeitos nefastos do fato jurídico que é a demora administrativa”*. Sucessivamente, caso reconhecida a inconstitucionalidade da norma impugnada, requer seja não pronunciada a sua nulidade, de modo a se manter sua eficácia até que nova legislação seja produzida.

A **Presidência da República** adota manifestação confeccionada pela Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, no sentido de que (i) somente de forma indireta seria possível concluir pela ocorrência de violação dos preceitos constitucionais invocados, (ii) o dispositivo impugnado cumpre sua função social, (iii) sem ele, o prazo para o interessado ajuizar a ação de nulidade de patente prevista no **art. 56 da Lei nº 9.279/1996** poderá ser extremamente exíguo ou até mesmo inexistente a depender da demora do órgão no exame do pedido.

Manifestação da **Advocacia-Geral da União** pela **improcedência** do pedido:

Propriedade industrial. Artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre o prazo mínimo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade, contado da data de sua concessão. Ausência de violação aos artigos 5º, *caput* e incisos XXIX XXXII e LXXVIII; 37, *caput* e § 6º; e 170, incisos IV e

ADI 5529 / DF

V, da Carta Maior. O dispositivo impugnado visa a garantir uma duração razoável da proteção patentária, tendo em vista a complexidade dos processos administrativos que têm por objeto a concessão desse privilégio. A preservação dos direitos de propriedade industrial recompensa os inventores e criadores pelo trabalho de pesquisa, estimula a produção criativa e fomenta o desenvolvimento industrial do País. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.

O parecer da Procuradoria-Geral da República é pela procedência do pedido, nos seguintes termos:

“CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA CRÔNICA E PROLONGADA ANTE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE (BACKLOG). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIGÊNCIA DE PRAZO CERTO E PREDETERMINADO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, da CR), À LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV) E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). TRANSFERÊNCIA À SOCIEDADE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR FINALIZAR EM TEMPO RAZOÁVEL O PROCESSO ADMINISTRATIVO (CR, ART. 37, § 6º). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINTA DURAÇÃO DA PATENTE, POR MOTIVOS ALHEIOS AO REGIME JURÍDICO DESTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CAPUT) E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CR, ART. 5º, LXXVIII).

1. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes

ADI 5529 / DF

cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelos de utilidade, e dez anos, para invenções, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (art. 5º, *caput*), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (art. 170, IV), a segurança jurídica (art. 5º, *caput*), a responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, *caput*) e o da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

3. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido.”

Em petição trazida aos autos em **24.02.2021**, o **Procurador-Geral da República** requer, incidentalmente, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do dispositivo impugnado, tendo em vista a conjuntura sanitária decorrente da epidemia de COVID-19. Alega que *“enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”*. Observa, nesse sentido, que *“há, na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 pelo menos 74 medicamentos, dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais. Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus”*.

Em 11.3.2021, o relator do feito, Ministro Dias Toffoli, requisitou ao Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), informações acerca dos seguintes questionamentos:

“1. Qual o estoque atual de pedidos de patentes cuja análise está pendente de conclusão quanto ao deferimento ou indeferimento na forma do art. 37 da Lei nº 9.279/1996 (backlog)? Informar número total e por divisão técnica (setor

ADI 5529 / DF

tecnológico).

2. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), quantos aguardam concessão há mais de dez anos? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

3. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), considerando as invenções atinentes ao setor de saúde (fármacos, equipamentos hospitalares, etc.), quantos contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19?

4. Qual foi o tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996) nos últimos 10, 5 e 1 ano(s)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

5. De que divisão técnica (setor tecnológico) são as patentes que apresentam maior tempo médio entre o depósito do pedido e a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996)?

6. Estima-se que o INPI logrará reduzir em 80% a quantidade de pedidos pendentes de decisão até julho de 2021, conforme estimado no Plano de Combate ao Backlog de Patentes? Até o momento, esse estoque foi reduzido em que percentual?

7. Dentre as patentes atualmente em vigor, quantas (no total e percentual) vigoram há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, contados da data do depósito (parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

8. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas (no total e percentual) são detidas por entidades públicas (por exemplo, universidades)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

9. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20

ADI 5529 / DF

(vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19?

10. Qual o número de examinadores envolvidos na análise de pedidos de patentes? Qual a média de pedidos pendentes de análise por examinador? Com base nas estatísticas produzidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), haveria parâmetros internacionais comparativos a esse respeito?

11. O número de examinadores corresponde ao total de vagas existentes para a função na instituição? Em caso de haver vagas não ocupadas, quantas são? Essas vagas encontram-se desocupadas por que razão e desde quando, em linhas gerais? Quando ocorreu o último concurso para o preenchimento de vagas?

12. Considerando o diagnóstico do Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, que atestou a ausência no INPI, à época, de solução tecnológica em funcionamento que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes, o órgão adotou alguma providência voltada a implementar a aludida solução tecnológica? Há alguma ação administrativa em andamento voltada a desenvolver ferramenta nesse sentido?

13. Considerando novamente o diagnóstico traçado pelo Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, o órgão providenciou ou está providenciando a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes?"

As respostas apresentadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aos questionamentos formulados podem ser assim sintetizadas (**petição nº 31.403/2021**), na ordem:

1. temos um total de 143.815 pedidos de patentes pendentes de decisão quanto ao deferimento ou indeferimento. Destes, 16.654 estão pendentes em etapa formal, prévia à publicação, 25.139 estão publicados e pendentes de requerimento de exame técnico, não podendo entrar para a fila

ADI 5529 / DF

de exame, e 1.942 estão pendentes de retorno da ANVISA, para serem encaminhados à divisão técnica específica.

2. tem-se um total de 8.837 pedidos de patentes aguardando concessão há mais de dez anos (ou há mais de 8 anos, no caso dos modelos de utilidade). Destes, 545 estão pendentes em etapa formal, prévia à publicação e 409 estão pendentes de retorno da ANVISA.

3. temos um total de 90 pedidos de patentes contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 e pendentes de decisão.

4. o tempo médio total de decisão em 2011, contado a partir da data de depósito, considerando os pedidos de todos os campos tecnológicos, é conhecido e igual a 9,6 anos. Entre os anos de 2011 e 2016 houve um aumento no tempo médio total de decisão dos pedidos de patente (9,6 anos, em 2011, para 10,6 anos, em 2016), como consequência de um aumento no número de depósitos, não acompanhado pelo aumento da capacidade de decisão dos examinadores, cujo número era insuficiente para lidar com a demanda. Já entre 2016 e 2020 este número sofreu uma redução considerável (10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020), como fruto dos esforços realizados com o Plano de Combate ao Backlog (iniciado em 2019), que determinou a diminuição do esforço empregado e, conseqüentemente, a diminuição do tempo na decisão de pedidos.

5. Em 2020, segundo os tempos médios de decisão por divisão técnica, contados da data de depósito dos pedidos de patente, a divisão (setor tecnológico) que apresenta a maior média é Telecomunicações (10,1 anos). Também apresentam altos tempos médios de decisão (acima da média do INPI – 7,9 anos), as divisões de Biofármacos (9,9 anos), Fármacos I (9,7 anos), Fármacos II (9,2 anos), Biotecnologia (9,1 anos), Mecânica (8,8 anos), Necessidades Humanas (8,4 anos), Computação e Eletrônica (8,2 anos).

6. Em 1º de agosto de 2019, este número era de 149.912 pedidos de patente pendentes. Com as ações bem sucedidas implantadas nos últimos anos (utilização de resultados de

ADI 5529 / DF

busca e de exame disponíveis em outros escritórios de patente, redução do esforço de decisão, aumento de produção associado ao programa de gestão na modalidade teletrabalho, priorização do trâmite de pedidos de patente, saneamento eletrônico dos pedidos de patente) foi possível atingir um percentual atual de redução do backlog de 56,2% (dado correspondente a 09/03/2021).

7. (a) 10, 12.698 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão é inferior a doze meses. Da mesma forma, 9.385 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão encontra-se entre 1 e 2 anos. (...) a média de tempo de extensão do prazo de vigência das patentes de invenção é de 1,9 anos.

(b) 11, 1.169 patentes de modelo de utilidade terão um prazo de vigência superior a quinze anos, cuja extensão é inferior a doze meses. Da mesma forma, 9.385 patentes de modelo de utilidade terão um prazo de vigência superior a quinze anos, cuja extensão encontra-se entre 1 e 2 anos. (...) a média de tempo de extensão do prazo de vigência das patentes de modelo de utilidade é de 1,7 anos.

8. A base de dados de patentes não permite filtrar patentes detidas por entidades públicas ou entidades privadas, uma vez que esta informação não é fornecida no depósito de um pedido ou em qualquer outra etapa do seu processamento. (...) foram identificadas 780 patentes com extensão de prazo, em vigência, nas quais a palavra universidade foi identificada no campo depositante, como pelo menos um dos depositantes.

9. Total de patentes em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19: Biofármacos – 6; Fármacos I – 1; Fármacos II – 1; Petróleo e engenharia química – 1; Total – 9.

10. Considerando o atual número de pedidos pendentes de decisão (143.815) e o número de examinadores, esta relação está em 459 pendências por examinador, aproximando mais o Brasil do perfil dos países que fazem parte do seu grupo de comparação.

ADI 5529 / DF

11. Cargos ocupados e vagos para Pesquisador em Propriedade Industrial (levantamento realizado em 15/03/2021): Cargos vagos - 388; Destinadas à reversão e vacância - 40; Cargos ocupados (inclui cedidos) - 422; Servidores cedidos - 4; Total vagas disponíveis - 348; Quadro total do INPI - 810; Taxa de ocupação – 52%.

12. A implantação da solução tecnológica de controle de fluxo de pedidos de patente vem sendo construída, apoiada principalmente em duas iniciativas que envolvem ações de cooperação com atores governamentais, nacional e estrangeiro. A primeira delas envolve o Governo Britânico/Foreign and Commonwealth Office, por meio do Prosperity Fund, cujo objetivo visa a modernizar processos e aumentar a eficiência do escritório (INPI), levando a uma redução no tempo de análise e de decisão dos processos de patentes, com redução do backlog e uma melhora no serviço e no gerenciamento da Propriedade Industrial. Em etapa já executada, foi realizado o mapeamento do processamento de pedidos de patente. Este mapeamento servirá de base para a execução de uma entrega associada à segunda ação de cooperação em curso: a cooperação celebrada entre o INPI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento para Inovação e o antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (atual Ministério da Economia) – visando à modernização dos processos de exame de patentes.

13. Sim. A DIRPA vem revisando seus normativos e elaborando novos procedimentos técnicos de exame de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade de exame. O Plano 2021 prevê revisão das instruções normativas referentes ao exame técnico e das diretrizes de exame, enquanto o Grupo da Qualidade DIRPA formula novos procedimentos de exame e elabora novo programa de verificação da qualidade de exame.”

Em **07.4.2021**, o eminente relator, Ministro Dias Toffoli, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, *ad referendum* do Plenário, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei nº

ADI 5529 / DF

9.279, de 14 de maio de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com eficácia *ex nunc*. Esclarecendo os efeitos da decisão proferida, pontua Sua Exa.:

“- As patentes dessa categoria que, até a data de ontem (07/04/2021), já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, conseqüentemente, os atos praticados à luz da norma permanecem, por ora, intocados;

- A partir da data de hoje (08/04/2021), o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos.”

Foram admitidos no feito, como *amici curiae*:

- (i) Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI;
- (ii) Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids – ABIA
- (iii) Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – ABIFINA;
- (iv) Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI;
- (v) Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF;
- (vi) Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – INTERFARMA;
- (vii) Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria – AGROBIO;
- (viii) Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional - Grupo FARMABRASIL;
- (ix) Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos

ADI 5529 / DF

(PRÓ GENÉRICOS);

(x) Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L);

(xi) Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI);

(xii) Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI);

(xiii) Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE);

(xiii) Defensoria Pública da União;

(xiv) Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI);

e

(xv) **Croplife Brasil.**

1. Preliminar de não conhecimento. Ausência de interesse de agir.

Rejeito a arguição de **ausência de interesse de agir** formulada pelo **Senado Federal**. A demora na análise dos pedidos de patente é apenas um dos argumentos de ordem pragmática desenvolvidos e contextualizados pelo autor da ação, o Procurador-Geral da República, com vista à demonstração da inconstitucionalidade da norma nela impugnada. Além de a peça de ingresso veicular argumentos suficientes e consistentes para justificar o interesse na ação, na tutela objetiva da ordem constitucional o interesse processual reside na retirada, do ordenamento jurídico, de lei ou ato normativo incompatível com a Lei Fundamental

2. Preliminar de não conhecimento. Inocorrência de afronta direta aos preceitos constitucionais invocados.

O parecer técnico em que escorada a manifestação da Presidência da República sustenta que somente de forma indireta seria possível concluir pela ocorrência de violação aos preceitos constitucionais invocados. A arguição suscitada diz respeito, na verdade, ao próprio mérito da ação direta.

Atendidos, nessa linha, os pressupostos de admissibilidade,

ADI 5529 / DF

conheço da ação direta e passo ao exame do **mérito**.

3. Mérito.

Considerações iniciais

O dispositivo questionado está em vigor, e produzindo efeitos, há 25 anos. Em consequência, estima-se, com base em dados do INPI, que 31 mil patentes – em torno de 45% das mais de 66 mil patentes de invenção atualmente em vigor no país – têm seu termo *ad quem* definido na forma do parágrafo único do **art. 40 da Lei nº 9.279/1996** e seriam extintas com a declaração da inconstitucionalidade do preceito.

Esse número chega a 70% das patentes aplicadas à indústria eletrônica e a 90% das patentes no setor de telecomunicações. Na **indústria farmacêutica, 72% das patentes em vigor valem-se da previsão do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**. No entanto, a indústria farmacêutica responde por apenas 1,5% das patentes concedidas no Brasil.

Da proteção patentária

O sistema de patentes é um artefato jurídico projetado para estimular a inovação mediante a instituição de um monopólio artificial temporário. Ao viabilizar a exclusão de potenciais competidores, o monopólio temporário na exploração do objeto da patente permite que o inventor de um novo produto ou de uma nova tecnologia, além de recuperar o investimento realizado em pesquisa e desenvolvimento, seja devidamente recompensado pela sua criação. Por ser limitado em sua própria arquitetura, o sistema de patentes de invenção equilibra, de um lado, a necessidade de acesso público às novas tecnologias e, de outro, o incentivo à inovação. Instrumento de política industrial, a patente, segundo o saudoso professor Denis Borges Barbosa “torna-se eficaz exatamente porque restringe legalmente a concorrência em favor do detentor da nova tecnologia” (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,

ADI 5529 / DF

2013). Continua ele:

“Aceitando-se como princípio que a proteção ‘natural’ das tecnologias é o segredo, a criação de monopólio ou exclusividade legal para a exploração de tecnologia é um mecanismo artificial, resultante da intervenção do Estado, destinado a proteger o investimento e incentivar o desenvolvimento técnico – um instrumento de política industrial, enfim.”

O direito objetivo pátrio reconhece ao autor de invento, a teor do **art. 6º da Lei 9.279/1996**, o direito subjetivo de requerer e obter do Estado a concessão de patente que lhe assegure a proteção da propriedade, assim chamada industrial, daquilo que consiste no aperfeiçoamento do ato criativo. Eis o teor do preceito mencionado:

"Art. 6º. Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei."

Nesse passo, oportuno recorrer ao magistério lapidar do Professor Jacques Labrunie:

"Invenção é a criação intelectual de efeito técnico ou industrial. Existem duas formas de se proteger ou manter a exclusividade sobre uma invenção: por meio do segredo ou da patente de invenção.

A invenção mantida em segredo não é protegida como um direito, mas como um fato. Enquanto o inventor mantiver o segredo, deterá uma exclusividade fática de exploração da invenção. **Somente com a obtenção da patente de invenção, o titular obtém um direito de exploração exclusiva da invenção, mediante, como será detalhado em breve, direito de propriedade.** A invenção patenteada, portanto, é aquela protegida por um título jurídico denominado *patente*, que

ADI 5529 / DF

assegura a seu titular uma relação de domínio.

(...)

O registro de patente é, portanto, gerador de efeitos mistos, declarativos e atributivos. Declara a existência da invenção e a presença das condições legais de patenteabilidade, reconhecendo o direito do inventor a sua invenção. É também constitutivo do direito de propriedade temporária, com a consequente exploração exclusiva da invenção. Sem a patente, o inventor não dispõe de direito de propriedade, em consequência não pode impor sua exclusividade de exploração. Daí o caráter também atributivo do registro.

(...) a patente ou carta-patente é um título expedido pelo Estado, após o cumprimento de certas formalidades, que confere a seu titular direito de propriedade temporária sobre a invenção, permitindo-lhe a exclusividade de explorá-la." (LABRUNIE, Jacques. **Direito de Patentes: condições legais de obtenção e nulidades.** Barueri, SP: Manole, 2006) (grifamos)

Isso porque a proteção da propriedade industrial, assegurada mediante a concessão do privilégio de uso exclusivo, por prazo determinado, é essencialmente a **contrapartida que a lei confere ao inventor pelo ato de, ao registrá-la, torná-la pública e, consequentemente, universalmente disponível após a expiração do prazo de uso exclusivo conferido pela patente.** A função social do próprio sistema de concessão de patentes é **tornar a obra do intelecto pública, disponível, ultimamente, para toda a sociedade.** E o faz assegurando ao inventor que requisita e, se atendidos os requisitos previstos na legislação pertinente, obtém a patente, a proteção do direito que por intermédio dela lhe é conferido. Ora, a qualquer inventor é naturalmente facultado jamais tornar público o processo intelectual por meio do qual produziu uma determinada inovação técnica, desfrutando, assim, da exclusividade virtualmente infinita que lhe é proporcionada pela conservação de segredo industrial em relação às eventuais vantagens econômicas que dela advirem, não se sujeitando ao decurso do tempo, como ocorre, ao contrário, com o direito assegurado pelo sistema de

ADI 5529 / DF

patentes, em que o destino último de qualquer invenção é enriquecer, após determinado lapso temporal, o domínio público.

O **art. 5º, XXIX, da Constituição da República** dispõe que *“a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário** para sua utilização, bem como **proteção às criações 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”* (grifamos). A redação do texto constitucional deixa clara a natureza peculiar desta espécie jurídica: privilégio concedido ao particular, com vista à realização de um fim social. A fruição desse privilégio pelo particular, todavia, somente é possível se cumpridas as exigências previstas na legislação.

Observada a expressa dicção constitucional – privilégio temporário – a pergunta que se põe, para a solução desta controvérsia constitucional, é se o **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**, com a imprevisibilidade que dele deflui, ao permitir que se prolongue o prazo de forma indeterminada, atende o mandamento constitucional.

Ronald Dworkin ressalta a importância de o julgador observar, na hermenêutica jurídica, o princípio judiciário da integridade, que *“instrui os juizes a identificar direitos e deveres legais, até onde for possível, a partir do pressuposto de que foram todos criados por um único autor – a comunidade personificada -, expressando uma concepção coerente de justiça e equidade. (...) Segundo o direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se contam, ou se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade”*. (DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1999). Essa concepção demanda de juizes e Tribunais que, ao decidirem *hard cases*, *“continuem interpretando o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso. (...) O veredito do juiz – suas conclusões pós-interpretativas – deve ser extraído de uma interpretação que ao mesmo tempo se adapte aos fatos anteriores e os justifique”* (DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1999). Prossegue, então, o eminente jurista:

ADI 5529 / DF

“O direito como integridade pede que os juízes admitam, na medida do possível, que o direito é estruturado por um conjunto coerente de princípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pede-lhes que os apliquem nos novos casos que se lhes apresentem, de tal modo que a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mesmas normas. Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a integridade assume, a ambição de ser uma comunidade de princípios.

(...)

Uma interpretação tem por finalidade mostrar o que é interpretado em sua melhor luz possível, e uma interpretação de qualquer parte de nosso direito deve, portanto, levar em consideração não somente a substância das decisões tomadas por autoridades anteriores, mas também o modo como essas decisões foram tomadas: por quais autoridades e em que circunstâncias.

(...)

Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos difíceis tentando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os direitos e deveres das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade.” (DWORKIN, Ronald. **O Império do Direito**. São Paulo: Martins Fontes, 1999)

Feitas estas considerações, e diante do imperativo constitucional citado, faz-se pertinente o alerta do Professor Milton Lucídio Leão Barcellos, da PUCRS, de que

“o conhecimento e a utilização adequada do sistema nacional e internacional de patentes é fundamental para o desenvolvimento de qualquer País, sendo que **a interpretação dos princípios constitucionais deve estar sempre presente na mente do intérprete para se evitar abusos inconstitucionais desse sistema de aquisição de propriedade sobre determinada**

ADI 5529 / DF

criação intelectual." (BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. "A importância dos sistemas nacional e internacional de patentes no Estado contemporâneo" In **Direito de Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes**. Curitiba: Juruá, 2006) (grifamos)

Nesse contexto, observa Balmes Vega Garcia que o que é reconhecido aos autores de inventos pelo citado dispositivo constitucional (art. 5º, XXIX) é "o direito à aquisição da patente, privilégio temporário, através da lei" (GARCIA, Balmes Vega. **Direito e tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação**. São Paulo: LTr, 2008) (grifamos). Esclarece, ainda, o autor:

"Outrossim, há que se observar que o **monopólio conferido pelo Estado ao Titular dos Direitos de Propriedade Intelectual**, materializado em um **direito negativo, ou seja, impedir terceiro**, incluindo o Estado, de explorar (a finalidade empresarial da exploração estaria subjacente) seu objeto, em troca da sua divulgação à sociedade dentro do marco constitucional da livre concorrência e da função social desta propriedade, nos termos do seu art. 170, incisos IV e II, III, respectivamente, excepcionando-a restritivamente. E assim o é, a partir das três características do monopólio: especial, temporal e material. Com efeito, o monopólio estatal tem prazo limitado, vale apenas no território onde o Estado exercita sua soberania e **protege apenas a matéria constante das reivindicações, interpretadas à luz do relatório descritivo e dos desenhos, LPI, art. 41.**

(...)

Identifica-se um **vínculo teleológico** entre os direitos assegurados pela lei – privilégios temporários, proteção às criações e propriedade – e a cláusula finalística específica, 'tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.'" (GARCIA, Balmes Vega. **Direito e tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação**. São Paulo: LTr, 2008) (grifamos)

ADI 5529 / DF

Historicamente, vale ressaltar, o **elemento teleológico** sempre foi **inerente aos direitos de propriedade industrial**, como evidencia, de modo significativo, a própria redação da Constituição dos Estados Unidos da América. No seu **artigo 1, seção 8**, não afirma ela que o Congresso terá competência **para** assegurar o direito exclusivo dos autores e inventores sobre suas obras e descobertas, e sim que o Congresso terá competência **para** “*promover o progresso da ciência e das artes utilitárias*”, sendo a garantia de exclusividade um **meio** colocado à disposição do legislador para atingir esse desiderato. Em tradução livre:

“O Congresso terá competência para (...) Promover o Progresso da Ciência e das Artes utilitárias (tecnologia), **por meio** da garantia, por Tempo limitado, a Autores e Inventores, do Direito exclusivo às suas respectivas Obras e Descobertas.”

Nessa linha, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro discorrendo sobre a evolução do modelo brasileiro de proteção da propriedade industrial, pontua que

"segundo o direito atual, a patente é o título conferido pelo Estado que confere ao seu titular o direito exclusivo de exploração da invenção que foi seu objeto. O inventor que traz para a sociedade um produto ou método novo recebe, em contrapartida à revelação dos meios que permitirão reproduzir sua invenção, um direito exclusivo e temporário de exploração. Essa noção, tradicional na doutrina europeia, é completada pela definição advinda do direito norte-americano, segundo a qual a patente confere ao titular o direito de impedir que terceiros realizem certos atos relativos ao objeto da invenção patenteada" (LOUREIRO, Luiz Guilherme de A. V. **A Lei de propriedade industrial comentada**. São Paulo: Lejus, 1999).

Pela sua própria natureza de outorga de privilégio, a proteção ao direito de propriedade industrial contra terceiros não prescinde da efetiva

ADI 5529 / DF

titularidade da patente. **O direito positivo ignora emergir diretamente do fato da autoria qualquer direito relativo à propriedade intelectual de invento ou modelo de utilidade, oponível a terceiros, que dispense a obtenção da patente do objeto ou processo desenvolvido.**

Por isso mesmo, o desatendimento de um ou alguns dentre os vários requisitos exigidos pela legislação para a patenteabilidade de uma criação, como, por exemplo, a inexistência de outra patente vigente sobre invento idêntico, o não se tratar de ideia óbvia, abrangida pelo estado da técnica ou já incorporada ao domínio público, e até a ausência, no relatório do pedido, de descrição do objeto que seja suficiente para permitir a sua futura reprodução, impede a concessão de patente que assegure ao seu titular o privilégio de uso exclusivo. Conforme explica o professor James Boyle, da Faculdade de Direito da Duke University:

"Em troca do monopólio legal, os detentores de patentes devem descrever a tecnologia bem o suficiente para permitir que qualquer um a reproduza uma vez que o prazo da patente expire. Assim, o direito patentário permite evitar dois perigos: o perigo de que a inovação será desperdiçada porque o inventor não tem meios de recuperar o investimento de tempo e capital, e o perigo de que o inventor se voltará para o segredo, escondendo os detalhes da inovação por meio de tecnologias de ocultação e contratos restritivos, de modo que a sociedade nunca virá a ter o conhecimento nela contido." (BOYLE, James. *The Public Domain: enclosing the commons of the mind*. New Haven, London: Yale University Press, 2008, tradução livre)

Já no século XVIII, auge da ideologia do direito natural, o próprio Thomas Jefferson observara que *"a propriedade estável é a dádiva do direito social, e já nasce tarde no progresso da sociedade. Seria curioso, então, se uma ideia, a fermentação fugitiva de um cérebro individual, pudesse, por um direito natural, ser reclamada como propriedade exclusiva e estável de um indivíduo"* (JEFFERSON, Thomas. Letter to Isaac McPherson *Apud* BOYLE, James. *The Public Domain: enclosing the commons of the mind*. New Haven,

ADI 5529 / DF

London: Yale University Press, 2008, tradução livre). Enquanto garantia fundamental de caráter eminentemente institucional, sua própria existência depende da conformação que lhe é atribuída pela legislação infraconstitucional no momento em que delimita seu escopo, limites e alcance, delineando, dessa forma, seu próprio conteúdo. **A concessão da patente não se reveste da natureza de ato declaratório, e sim constitutivo do privilégio.**

É verdade, também que, não obstante a expectativa de direito decorrente do depósito não tenha a mesma eficácia e força protetiva que passam a existir quando da efetiva concessão da patente, certos direitos podem ser exercidos desde o depósito, assegurando o **art. 44 da Lei nº 9.279/1996** o direito do titular da patente de obter, **retroativamente**, indenização pela exploração indevida ocorrida anteriormente à concessão da patente. A pendência do pedido de patente, pois, não obsta a exploração do invento pelo requerente.

Efeitos da demora no exame dos pedidos de patentes

Em todo o mundo, o aumento no número de pedidos de patentes apresentados aos órgãos responsáveis pela sua concessão tem inflacionado os respectivos passivos (*backlog*) bem como aumento a carga de trabalho dos examinadores, levando a demoras cada vez maiores na conclusão do processo.

Estudo comparativo publicado em 2016¹ apontou o Brasil como o país com o **maior intervalo médio (dez anos e um mês)** entre o depósito e a concessão de um pedido de patente, entre onze países selecionados, contra em média **seis anos** na Argentina e na Índia, **cinco anos** na Europa e no Japão, **três anos** no Egito, na Austrália e nos EUA e **dois anos** na China e na Coreia do Sul.

Dados mais recentes do USPTO, o Escritório de marcas e patentes dos EUA, análogo do INPI naquele país, dão conta de que, no mês de março do ano corrente (2021), o lapso **médio** decorrido entre o depósito e o fim do processo foi reduzido para em torno de **dois anos** em geral,

1 SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. The Long Wait for Innovation: the global patent pendency problem. Center for the Protection of Intellectual Property, 2016

ADI 5529 / DF

aproximando-se de **três anos** quando isolados setores como a indústria química e a engenharia de materiais.

A demora existente no Brasil, quase sem paralelos no mundo, tem como consequências identificadas, além do reduzido incentivo econômico à inovação, o aumento relativo do valor do depósito, o que estimula o depósito de pedidos de patentes com pouca ou nenhuma chance de serem efetivamente concedidas, produzindo monopólios temporários de fato sem o devido mérito. E, diante desse quadro, a *rationale* da “garantia” prevista no **parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996**, seria a de uma compensação aos inventores pela demora na análise do pedido. Assim,

“uma medida compensatória louvável – uma espécie de prêmio de consolação – se longos períodos de pendência fossem a exceção, e não a regra. Como os longos períodos de pendência são de fato a norma no Brasil, ela não passa de um remendo inadequado em um sistema disfuncional. (...) Essa não é a melhor solução para nenhum dos envolvidos: Inventores enfrentam esperas longas e incertas pela concessão de patentes enquanto as suas tecnologias ficam obsoletas e as oportunidades de negócios se esvaem. Enquanto isso, o consumidor aguarda o lançamento de produtos no mercado brasileiro. Porém, nos casos em que as patentes finalmente concedidas ainda têm valor, competidores e consumidores terão que esperar pela expiração de patentes que agora duram, em média, além do período normal de 20 anos, e provavelmente já expiraram em outros países.” (SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. *The Long Wait for Innovation: the global patent pendency problem*. Center for the Protection of Intellectual Property, 2016, tradução livre).

Finalidade do sistema de patentes

Como dito anteriormente, o **art. 5º, XXIX, da Lei Maior** condiciona o legislador, na concessão do privilégio temporário ao autor de invento industrial, a ter em vista o interesse social e o desenvolvimento

ADI 5529 / DF

tecnológico e econômico. Transcrevo-o:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilegio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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;”

A Constituição submete a proteção patentária, assim, à satisfação de uma **finalidade que a justifica**. Para ser legítima perante a ordem constitucional o privilégio temporário concedido ao autor de invenção deve cumprir com a finalidade de promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico. A respeito da cláusula constitucional, leciona o professor Denis Borges Barbosa:

“(...) na análise dessa cláusula, ressalta dela a vinculação dos direitos de propriedade ao compromisso geral com o uso social da propriedade – num liame teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

(...) a Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos arts. 218 e 219 da Constituição, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia voltar-se-á predominantemente para a solução dos

ADI 5529 / DF

problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Constituição de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o art. 219 qualifica: desenvolvimento autônomo).

Há aí uma escolha política: os valores da propriedade industrial, e as outras ações estatais em favor da ciência e da tecnologia estarão inexoravelmente vinculadas aos interesses do País, em preponderância a outras conexões de política internacional ou de investimento.” (BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013)

Patentes de medicamentos.

Uma palavra sobre as patentes de medicamentos. Na vigência do antigo **Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971)**, estavam expressamente **excepcionadas** do regime de proteção dos direitos de propriedade industrial pelo qual conferido ao autor de invenção o direito de obter patente que lhe garantisse a propriedade e o uso exclusivo, entre outras, as **invenções** que se enquadrassem nas seguintes categorias: **(i) substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos**, ressalvada a patenteabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação (**art. 9º, “b”**); e **(ii) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos** de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação (**art. 9º, “c”**).

Ressalte-se que a não patenteabilidade de produtos em setores como os de farmacêuticos, alimentícios e químicos não era, à época, extravagância da legislação brasileira. Exceções à patenteabilidade de produtos dessas naturezas estavam presentes, até as últimas décadas do século XX, na legislação patentária de significativo número de países. Na França, somente em 1978 produtos farmacêuticos passaram a ser

ADI 5529 / DF

plenamente patenteáveis. Na Alemanha, a patenteabilidade de produtos químicos e farmacêuticos foi reconhecida pela legislação somente em 1967. Na Suíça, patentes de produtos farmacêuticos foram introduzidas apenas em 1977. Na Itália, em 1978. O México passou a conceder patentes a produtos farmacêuticos em 1991. Na Espanha, patentes de substâncias químicas e farmacêuticas passaram a ser admitidas apenas em 1992. Na Índia, patentes de medicamentos e produtos agrícolas passaram a ser concedidas somente a partir de 2005 (Cfr.: BOLDRIN, Michele; LEVINE, David K. *Against Intellectual Monopoly*. Cambridge University Press, 2008; MOÏSE, Pierre; DOCTEUR, Elizabeth. *Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Mexico*. OECD HEALTH WORKING PAPERS, 2007).

Com a superveniência da **Lei nº 9.279/1996**, que então passou a reger os **direitos e obrigações relativos à propriedade industrial** no Brasil e cujo **art. 244** revoga, na integralidade, a Lei nº 5.772/1971, ambas as classes de invenções supra mencionadas foram **incorporadas ao regime de proteção** dos direitos de propriedade industrial, de modo que, a partir daí, os seus autores passaram a ter assegurado, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito de requerer e obter patente que lhe garantisse a propriedade intelectual.

Tal alteração veio a harmonizar o direito brasileiro com o disposto no **Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – conhecido como o Acordo TRIPS** (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), que estabelece padrões para a regulação da propriedade intelectual a serem observados por todos os Estados-membros da Organização Internacional do Comércio, e cujo **artigo 27** prevê a **não discriminação da patenteabilidade de invenções quanto ao setor tecnológico**. *In verbis*:

“ARTIGO 27**Matéria Patenteável**

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, **qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova,**

ADI 5529 / DF

envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, **as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação** quanto ao local de invenção, **quanto a seu setor tecnológico** e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.” (destaquei)

O **art. 27 do TRIPS** veda expressamente que os Estados-membros se recusem a conferir direitos patentários, ou os confirmem em menor extensão, a setores tecnológicos específicos. Assim, a legislação doméstica de patentes, ou sua aplicação, não pode, sob qualquer pretexto, conferir, v.g., a produtos farmacêuticos ou algum outro setor tecnológico, um regime de propriedade industrial distinto daqueles aplicável a outros setores.

Nessa linha, uma decisão deste Supremo Tribunal Federal de caráter aditivo e conteúdo restritivo do alcance do art. 40, parágrafo único, a determinado setor tecnológico, como o farmacêutico, tornaria o Brasil inadimplente para com suas obrigações internacionais, por afronta à exigência do artigo 27 do TRIPS, relativamente à não-discriminação na distribuição dos direitos patentários quanto ao setor tecnológico, expondo-o a sanções econômicas no sistema de comércio internacional. Nesse ponto, penso ser imperioso destacar que esta Corte deve estar atenta para a instrumentalização retórica de razões de ordem pública, especialmente aquelas relacionadas à atual pandemia, por interesses particulares paralelos, que podem muitas vezes até ser legítimos mas não se confundem com o interesse público, não sendo este o foro adequado para a sua promoção.

Não bastasse, registro, ainda, no ponto, a **Declaração sobre o Acordo TRIPs e a Saúde Pública (Declaração de Doha)**, adotada em 14 de novembro de 2001, pela Conferência Ministerial da **Organização Mundial do Comércio**, ostentando caráter interpretativo do referido acordo:

ADI 5529 / DF

“Concordamos que o Acordo TRIPS não impede e não deve impedir que os membros tomem medidas para proteger a saúde pública. Deste modo, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso compromisso com o Acordo TRIPS, afirmamos que o acordo pode e deve ser interpretado e implementado de modo a implicar apoio ao direito dos membros da OMC de proteger a saúde pública e, em particular, promover o acesso de todos aos medicamentos.”

Nessa ordem de ideias, e sendo o sistema de patentes, como dito, precipuamente um mecanismo de tutela da concorrência, sua legitimidade não pode ser dissociada da sua finalidade constitucional de promover o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse sentido, o sistema vigente já prevê mecanismo adequado – em compasso com o parâmetros internacionais – a lidar com situações que exigem a relativização do direito de patente em face de outros interesses nacionais, como a preservação da saúde pública, qual seja, o **licenciamento compulsório por interesse público**. É o que dispõe o art. 71 da Lei nº 9.279/1996:

“Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.”

Consagrado no direito comparado e admitido pelo TRIPS (artigos 8 e 31), o **licenciamento compulsório de interesse público**, vale lembrar, foi empregado com êxito mais de uma vez pelo Estado brasileiro, na história recente, como medida de enfrentamento a quadro epidêmico, no âmbito do Programa Nacional de DST/AIDS.

ADI 5529 / DF

A previsão do **licenciamento compulsório por interesse público** no ordenamento jurídico pátrio, mecanismo próprio e adequado para lidar com situações de saúde pública, já é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da República no pedido incidental de tutela provisória.

É de se observar, também, que esta Corte não tem condições de avaliar, até mesmo porque escapa à sua função, se a esse ou aquele químico, fármaco ou tecnologia terapêutica, corresponde uma demanda real de uso eficaz, no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Essa tarefa somente poderia ser desempenhada de forma adequada, responsável e sem ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade, pelas autoridades de saúde competentes.

A adequada compreensão do sistema de proteção da propriedade intelectual, pois, é a que não o divorcia da sua **finalidade constitucional**, a qual consiste, na expressa dicção do **art. 5º, XXIX**, em promover “*o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*”. Na expressa e literal dicção do preceito constitucional, o privilégio temporário de utilização exclusiva, a ser conferido aos inventores por meio do sistema de patentes, **somente se legitima quando voltado à promoção do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País**.

A legitimidade dos desenhos normativos produzidos na seara do direito patentário em absoluto pode se divorciar da sua conformação histórica, dos princípios que lhe são inerentes e, especialmente, da teleologia inscrita na cláusula constitucional que o institui. Esse aspecto não tem deixado de ser reconhecido pela jurisprudência pátria, a exemplo do seguinte precedente:

“Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e **seu exercício não é um fim em si**

ADI 5529 / DF

mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada.” (TRF da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008)

A própria funcionalidade do sistema de patentes exige que o prazo de proteção assegurado seja razoável, uma vez que a abertura para a concorrência é, além do destino final do sistema de patentes, um fator de estímulo para a inovação seguinte.

Tais imperativos e fins, inerentes ao sentido do direito de patentes e inscritos expressamente no **art. 5º, XXIX, da Carta da República**, projetam-se como os **limites materiais à atuação do legislador**.

Não obstante projetada como resposta a um problema real identificado pelo legislador, qual seja, a excessiva demora comparativa dos exames de pedidos de patentes no Brasil, a solução oferecida pelo **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996**, além de ineficaz, contribuindo para a perpetuação da disfunção que se propõe a sanar, extrapola dos limites materiais da Constituição.

O caráter temporário e determinado integra a própria estrutura conceitual da propriedade intelectual, cujo assento constitucional emerge, de modo inequívoco, do **art. 5º, XXIX da Lei Maior**, ao assegurar privilégio **temporário** de utilização aos autores de inventos industriais. Isso porque, como já visto, o destino do objeto da patente é a disponibilização ao público uma vez expirado o seu prazo. E o **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996** desconfigura o atributo da

ADI 5529 / DF

temporariedade da patente. Ao estabelecer um termo *a quo* do prazo de duração da patente contado a partir de marco inicial futuro e incerto – a data da concessão – na prática permite a existência de patentes com prazo **virtualmente indeterminado.**

Sem dúvida, desde que as patentes sejam temporárias e sua duração, razoável, previsível e compatível com sua finalidade, **não existe comando constitucional ou convencional a limitar-lhe a duração a vinte anos.** Há, isto sim, o óbice do TRIPS a duração inferior a vinte anos. Não se cuida, aqui, porém, de norma a prever prazo de duração das patentes superior a vinte anos, e sim de preceito que, incerteza e imprevisibilidade que gera, revela-se desproporcional e antissistêmica.

Longe de promover o desenvolvimento e a economia, a concessão de direitos de patentes por prazos indeterminados e imprevisíveis onera indevidamente a busca do desiderato constitucional. O preceito impugnado implementa adicionais praças de pedágio no caminho já suficientemente oneroso a ser trilhado pela pesquisa científica, atuando como fator de desestímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Além de, nessa medida, contrapor-se à lógica do sistema de patentes, os dados trazidos aos autos evidenciam que o dispositivo tem o efeito de onerar de forma desproporcional o sistema. De todo inadequada ao fim proposto, a regra não se acomoda às finalidades constitucionais e à função social do sistema de patentes, pelo que identifico, no **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, afronta ao arts. 5º, XXIX e LXXVIII, e 170, IV, da Constituição da República.**

4. Conclusão

Pedindo vênias ao Ministro Luís Roberto Barroso, **acompanho** o eminente relator onde julga **procedente** o pedido de declaração de inconstitucionalidade do **art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996.** Divirjo, contudo, de Sua Excelência onde proclama um estado de coisas inconstitucional, na linha defendida pelo Ministro Alexandre de Moraes.

É o voto.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhora Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente.

Cumprimento os Senhores Ministros na pessoa do Ministro-Relator Dias Toffoli, a quem, de pronto, cumprimento, como já foi feito pelos outros Ministros que me antecederam nesta votação, pelo brilhante voto - e aqui não é com qualquer retórica descompromissada, Ministro Dias Toffoli, já tive oportunidade de mencionar a Vossa Excelência. É um voto que traz dados muito impressionantes não apenas da história, mas de todo o quadro desses 25 anos de vigência desta norma aqui questionada.

Cumprimento também o Senhor Procurador-Geral da República e os Senhores Advogados que, trazendo da tribuna e principalmente do enorme acervo de memoriais, pareceres, como bem anotado pelo Ministro Dias Toffoli e realçado pelo Ministro Roberto Barroso, fazem com que a dificuldade seja maior, porque este é um caso em que a interpretação oferecida traz dados da melhor qualidade de ambos os lados pelos quais se tome a matéria.

Realmente temos pareceres que apresentam dados que impressionam e que têm uma interpretação perfeitamente plausível mesmo não sendo a concepção que concluí e que aqui vou adotar e que já, de pronto, registro ser na linha do que foi concluído pelo Ministro-Relator, Ministro Dias Toffoli.

O que se põe aqui e já foi realçado - vou fazer apenas um resumo brevíssimo do meu voto, Presidente, cuja juntada farei - é a validade constitucional ou não do parágrafo único do art. 40 da chamada Lei de Propriedade Industrial, no qual se tem especificamente a fixação de um

ADI 5529 / DF

prazo *a quo*. E aqui retomo mais uma vez, como já foi lido várias vezes, o que se tem na norma:

"Art. 40. (...)

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."

Os dispositivos que foram tidos como contrariados por esta norma teriam sido basicamente o inciso XXIX do art. 5º da Constituição da República, o inciso XXXII também deste dispositivo, o art. 170, IV e V, e, portanto, ainda fazendo referência ao princípio da isonomia e à responsabilidade objetiva do Estado, o § 6º do art. 37 da Constituição.

Na minha análise, Senhor Presidente, em que pese a vigência, como foi enfatizado pelo Ministro Barroso, datar de 25 anos atrás no seu início, mas que também foi posto de maneira extremamente objetiva pelo Ministro Nunes Marques em seu voto, exarado na data de ontem, em que, neste período, ocorreu exatamente a demonstração de um quadro no qual este dispositivo levava a uma indeterminação, mais do que uma indeterminabilidade, do prazo, contrariando-se, portanto, à ideia de um privilégio temporário, que está posto na Constituição como sendo conferido ao autor do invento ou do projeto.

Aqui faço uma referência que o Ministro Barroso chegou a fazer. A despeito de estar no art. 5º esse "privilégio temporário" - e privilégio é uma palavra que eu já vi em voto, de mais tempo atrás, do Ministro Marco Aurélio - que é incompatível com a República, mas que a Constituição utiliza, até criticada por alguns constitucionalistas, pelo Professor José Afonso.

ADI 5529 / DF

Privilégio já é algo que contraria mesmo, como assinalado no voto de 93, Ministro Marco Aurélio, que tomei esses dias. Privilégio temporário é para coartar, delimitar, restringir algo que, pela sua natureza, já demonstra alguma incompatibilidade com o que é a busca - que o Ministro Fachin acentuou - da chamada ciência solidária.

Aqui, eu lembro, Ministro-Presidente, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, Senhores Advogados, uma frase muito comentada da Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e que ganhou duas vezes, aliás, esse prêmio. E ela dizia que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. O conhecimento não é egoísta. O conhecimento, a invenção são generosos.

Claro que aqui, o Ministro Barroso lembrou bem, nem sei se teria efetivamente um direito fundamental no sentido que é atribuído a outros que são listados no dispositivo constitucional, no art. 5º. O Professor José Afonso, que acabo de citar, por exemplo, afirma que deveria estar em outra topografia constitucional.

Verdadeiramente, aqui não há um direito que diga respeito à vida, à dignidade, mas há uma emanção, há um desdobramento, que é a capacidade criativa de uma pessoa colocada em benefício da humanidade, por isso incluída aqui o que se tem na norma, no cotejo feito com princípios e normas constitucionais, é exatamente que a incerteza e a indeterminação que se estabeleceram a partir da norma do parágrafo único do art. 40, com todas as vênias da compreensão que concluiu o Ministro Barroso, me levam exatamente ao mesmo entendimento exarado pelo Ministro Dias Toffoli. Vale dizer: esse "privilégio temporário" que a Constituição estabelece acaba sendo tisonado e enodado, na minha compreensão, por uma indeterminação que faz com que não seja a norma dotada das características que a dotariam de legitimidade, ou seja, de ser com aquela norma estabelecida uma condição que é desnecessária, que

ADI 5529 / DF

seria inadequada e com uma desproporção e uma indeterminabilidade que levaria exatamente ao oposto do que são os princípios estabelecidos e que legitimam a inclusão desse privilégio exclusivo ainda no quadro dos direitos fundamentais.

Por isso, Senhor Presidente, tenho para mim que esse marco inicial, que acaba sendo futuro e incerto, interpretado de acordo com as normas que estão na Constituição, o Ministro Dias Toffoli enfatizou mais ainda uma vez, o que se tem no art. 44 da mesma lei, que, ainda que pudesse ser, e eu não considero que seja, uma garantia tênue, com as vênias das compreensões contrárias, parece-me que a certeza de que, se aquele que é autor do projeto não se valer com exclusividade, naquele período, e puder vir a ser indenizado - indenizar é deixar indene, sem dano -, é porque houve um dano, e o dano haverá de ser um ilícito, como bem lembrado aqui pelo Ministro Marco Aurélio na sua fala de hoje.

Por isso, Senhor Presidente, de maneira extremamente singela, estou acompanhando o Ministro Dias Toffoli em sua conclusão no sentido de julgar procedente para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, porém, não declaro estado de coisas inconstitucional, na linha do que ponderado pelo Ministro Alexandre de Moraes e agora também pela Ministra Rosa Weber, até porque há uma normatividade que está vigente sobre a matéria. Quanto às demais normas, estamos em sede, portanto, de aplicação das normas, e todos os entraves postos a partir da compreensão dessa norma poderão ser resolvidos e serão resolvidos, como já poderiam ter sido resolvidos anteriormente, exatamente pela aplicação do sistema. Por essa razão, quanto ao reconhecimento de estado de coisas inconstitucional, não o tenho como devidamente demonstrado no caso, mas concluo exatamente na linha da procedência da ação para a declaração de inconstitucionalidade.

É como voto, Senhor Presidente, agradecendo ter-me sido concedida a palavra agora.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO VOGAL

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), pela qual se estabelece compensação aos requerentes de patentes, por demora no exame de seu pedido superior a dez anos para o pedido de patente de invenção e oito anos para os pedidos de modelo de utilidade, garantindo prazo de proteção efetiva da patente não inferior a dez e sete anos para cada tipo de patente.

Estas as normas impugnadas:

“Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 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”.

2. O Procurador-Geral da República alega que *“o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a*

ADI 5529 / DF

liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)”.

Explica que na presente ação se “questiona a prorrogação do prazo de vigência de patente na hipótese de demora administrativa da apreciação do pedido de concessão. De acordo com o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI – Lei de Propriedade Industrial), o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade não pode ser inferior a dez e a sete anos, respectivamente, a contar da concessão”.

Esclarece que, “caso o processo administrativo demore mais de dez ou oito anos para concluir-se, o prazo de vigência da patente se contará da concessão e será de dez ou sete anos. Desse modo, o depositante do pedido terá proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo, garantida pelo art. 44 da LPI (direito a indenização por exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente), e ainda terá garantido prazo de vigência de dez ou sete anos da patente, de forma que o período de proteção patentária ultrapassará os prazos de vinte e quinze anos estabelecidos pelo art. 40, caput”.

Aponta atraso crônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI na apreciação de requerimentos de patente e de modelo de utilidade, conhecido como backlog, e esclarece que “parte do fenômeno do backlog decorre da estratégia de empresas que protocolizam múltiplos requerimentos de patente ou modelo de utilidade, com a finalidade de obter proteção decorrente de privilégio, cobrar preços mais altos para seus produtos (pelo status de produto com patente pendente) e assegurar mercados, mesmo que para requerimentos de criações não passíveis de obter patente (isto é, requerimentos não patenteáveis, as chamadas non patentable applications)”.

Alega que “o art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial afronta o art. 5º, XXIX, da Constituição da República, na medida em que

ADI 5529 / DF

provoca indefinição do prazo de vigência das patentes e, portanto, não atende ao requisito da temporariedade estabelecido pela norma constitucional”.

Acrescenta que, “hoje, a ‘patente é muito mais um instrumento de política de empresa, visto que o direito exclusivo confere ao titular da patente a oportunidade de explorar a invenção, sem concorrência, durante um período determinado” e “serve, também, como meio de se reservar o mercado de um determinado produto.”

Enfatiza “não se pode[r] perder de vista a aplicação do princípio da função social da propriedade ao sistema de patentes”, pois “o privilégio de exploração pode ser utilizado como instrumento de reserva de mercado, limitando a concorrência e gerando, até, efeito inverso, de obstáculo ao progresso tecnológico”.

Alerta que “o prazo de vigência das patentes nos moldes do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, viola os postulados da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição da República), da livre concorrência (art. 170, IV, da CR) e da defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CR), não só por prolongar de forma excessiva a proteção patentária, mas também por tornar indeterminado o período de vigência do privilégio”.

Anota que “a combinação do art. 40, parágrafo único, com o art. 44 da Lei 9.279/1996 torna incerto o prazo de vigência da patente, em razão de este depender do tempo de duração do processo administrativo de exame dos pedidos”, pelo que não haveria segurança jurídica à autuação dos concorrentes no mercado e “se caracteriza[ria] ofensa à liberdade de concorrência e à defesa do consumidor, princípios da ordem econômica arrolados no art. 170 da Constituição da República”.

Sustenta que “o grande prejudicado pelo art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 é o consumidor, que tem seu consumo condicionado, tanto no preço quanto na variedade e na qualidade, por tempo indefinido, pelo agente industrial

ADI 5529 / DF

titular da patente ou mesmo apenas da proteção provisória”.

Argumenta que, “se a instituição não consegue apreciar, em tempo hábil, os pedidos de patente, cabe-lhe, na condição de pessoa jurídica de direito público e nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, reparar os danos causados ao postulante. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, transfere esse ônus à sociedade, que se vê compelida a aguardar, por prazo indeterminado e superior a quinze ou vinte anos, para explorar comercialmente inventos industriais, em sacrifício da livre concorrência, dos consumidores e de direitos sociais como o direito à saúde e à alimentação”.

O parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 afrontaria também o princípio da isonomia, pois *“define prazos distintos de vigência das patentes, a serem aplicados consoante a extensão temporal do processo de exame do pedido de patente”.*

Os princípios da eficiência e da duração razoável do processo também estariam sendo contrariados, *“pois a norma, ao invés de promover célere e eficiente condução dos processos administrativos, admite e, de certa forma, estimula o prolongamento exacerbado dos processos de exame de pedido de patente”.*

Pede *“seja julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996”.*

3. O Ministro Luiz Fux, então Relator, adotou o rito dos arts. 6º e 8º da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 25).

4. O Presidente do Senado Federal prestou informações e salientou não ter o Procurador-Geral da República interesse de agir, pois *“a solução jurídica apontada (...) (de nulidade da norma), se acolhida, em nada solucionaria a questão da demora, uma vez que não há proposta de melhora nas rotinas, no procedimento etc.”* e *“retiraria do mundo jurídico a proteção temporária, o que*

ADI 5529 / DF

representaria uma efetiva piora na efetividade constitucional do inc. XXIX do art. 5º” (e-doc. 32).

Ressaltou que “o texto legal atacado não tutela a morosidade da administração, nem é a sua causa: ele apenas protege o autor da inovação de um dos efeitos nefastos do fato jurídico que é a demora administrativa” (e-doc. 32).

Ponderou que, “caso este STF entenda pela inconstitucionalidade da norma, é imperioso que não se pronuncie sua nulidade, mantendo-se seus efeitos até que nova legislação seja produzida”.

5. O Presidente da República prestou informações e trouxe trechos da manifestação jurídica da Procuradoria Federal especializada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Argumentou não haver *“desrespeito ao preceito constitucional, na medida em que normativo do inciso XXIX do artigo 5, ao contrário do que quer fazer crer a petição inicial, constitui-se em norma programática, não estabelecendo nenhum parâmetro para poder objetivamente estabelecer o prazo de vigência de uma patente”* (e-doc. 36).

Explicou que os pedidos de concessão de patente seriam analisados em ordem cronológica de apresentação e lembrou que o depositante teria prazo de trinta e seis meses para requerer o exame de seu pedido (art. 30 da Lei n. 9.279/1996).

Ressaltou que “somente após o transcurso deste prazo é que está o INPI apto a iniciar o exame, que envolve toda uma expertise técnica, dada a mais variada natureza dos pedidos apresentados e que, em função dos direitos envolvidos, não pode ser realizado sem a necessária cautela” (e-doc. 36).

Asseverou que “eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996 terá repercussões negativas à sociedade no tocante ao prazo para se propor uma ação de nulidade”, pois, nos casos de patentes de invenção concedidas após dez anos do depósito, o prazo para

ADI 5529 / DF

o interessado propor ação de nulidade seria menor (e-doc. 36).

Alertou que, apesar de *“algumas indústrias nacionais serem potencialmente beneficiadas com a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único”*, outras seriam prejudicadas (e-doc. 36).

Trouxe o *“ranking dos titulares residentes no País mais beneficiados pela norma impugnada”* e salienta a presença da *“Unicamp, USP e UFMG, Petrobras, EMBPRAPA e FAPESP”* (e-doc. 36).

Acentuou não se ter levado em conta o *“interesse público de instituições brasileiras que desenvolvem ou financiam pesquisa”* e ponderou que *“os princípios que fundamentam a tese autoral servem também para impugná-la, quando se analisa a matéria sob o ponto de vista da Petrobras, UFRJ, Centro Técnico Aeroespacial (CTA) e outras instituições tão dignas de respeito quanto às indústrias que compõem a ABIFINA, que levaram pela primeira vez a tese da inconstitucionalidade da norma ao Supremo Tribunal Federal”* (sic, e-doc. 36).

6. A Advogada-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido e explicou que *“o procedimento de análise dos pedidos de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI é bastante aprofundado e, em virtude de sua complexidade, pode demandar certo tempo para ser concluído”* (e-doc. 43).

Esclareceu que *“a lei prevê uma justa compensação ao depositário do pedido de patente, garantindo-lhe o usufruto de seus direitos por um prazo razoável e impedindo que a eventual demora na análise de sua solicitação acarrete-lhe prejuízo”*.

Argumentou que *“a modificação abrupta do regime de patentes é que acarretaria insegurança jurídica, uma vez que constitui interesse do próprio administrado obter a garantia de um prazo justo de vigência e de exploração*

ADI 5529 / DF

econômica de sua patente”.

Informou que *“o lapso temporal necessário à análise dos pedidos de patente, ao contrário do que sustenta o requerente, não decorre[ria] de uma suposta ineficiência administrativa, mas, sim, da complexidade técnica das matérias submetidas ao exame do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, somada ao fato de que o processamento de um pedido de patente envolve várias etapas e prazos legais”,* e ressaltou que *“menos de 1% (um por cento) dos processos administrativos que resultam em atos concessórios ou denegatórios de patente são encaminhados para a via judicial”.*

Noticiou que o *“backlog de patentes”* tornou-se problema mundial e, no Brasil, o combate ao *backlog* é programa prioritário do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Pontuou que *“a legislação prevê mecanismos para conferir celeridade ao exame de determinados pedidos de patente, minimizando eventuais impactos negativos decorrentes do tempo necessário para o seu processamento”,* como, por exemplo, a Resolução n. 80/2013 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pela qual se *“disciplina a priorização do exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos. bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública”.*

Alertou que *“as vultosas despesas com o desenvolvimento de pesquisa e os demais investimentos que envolvem a obtenção de novos conhecimentos tecnológicos somente se revelam atrativos se houver algum benefício ou retorno assegurado. O monopólio temporário de comercialização estabelecido pela lei tem o claro objetivo de incentivar novas pesquisas, de modo a estabelecer um desenvolvimento sustentado pela atividade econômica nesse campo”.*

7. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência do pedido:

*“CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40,*

ADI 5529 / DF

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA CRÔNICA E PROLONGADA ANTE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE (BACKLOG). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIGÊNCIA DE PRAZO CERTO E PREDETERMINADO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, da CR), À LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV) E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). TRANSFERÊNCIA À SOCIEDADE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR FINALIZAR EM TEMPO RAZOÁVEL O PROCESSO ADMINISTRATIVO (CR, ART. 37, § 6º). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINTA DURAÇÃO DA PATENTE, POR MOTIVOS ALHEIOS AO REGIME JURÍDICO DESTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CAPUT) E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CR, ART. 5º, LXXVIII). 1. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelos de utilidade, e dez anos, para invenções, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (art. 5º, caput), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (art. 170, IV), a segurança jurídica (art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, caput) e o da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). 3. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido” (e-doc. 55).

8. Em 24.2.2021, o Procurador-Geral da República protocolou petição e requereu “a concessão de tutela provisória de urgência, para fim de suspender imediatamente os efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996” e alegou que “a atual conjuntura sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19,

ADI 5529 / DF

constitui fato superveniente que reclama e justifica a imediata concessão da tutela provisória de urgência” (e-doc. 169).

Argumentou que o dispositivo impugnado teria impacto direto no direito fundamental à saúde e, *“enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.*

Informou estar *“na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 pelo menos 74 medicamentos, 2 dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais”, e “fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus” (e-doc. 169).*

9. Em 11.3.2021, o Ministro Dias Toffoli requisitou informações ao Presidente do Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial – INPI (e-doc. 212), prestadas pelo Ofício SEI n. 40/2021/PR /INPI (e-doc. 232).

10. Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – ABIA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – ABIFINA, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI, Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – INTERFARMA, Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria – AGROBIO, Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional – Grupo FARMABRASIL, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS), Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI, Instituto

ADI 5529 / DF

Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI e Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE foram admitidas como *amici curiae* (e-docs. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 152, 165 e 229).

O inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República e o binômio desenvolvimento tecnológico e econômico do País e o interesse social

11. A Constituição da República garante, no inc. XXIX do art. 5º, proteção temporária à propriedade industrial:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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”.

O Professor José Afonso da Silva, quanto ao privilégio da patente, leciona não se ter efetivamente direito fundamental, como os outros listados no art. 5º da Constituição da República:

“O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica. Seu enunciado e conteúdo bem o denotam, quando a eficácia da norma fica dependendo de legislação ulterior: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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” (art. 5º, XXIX). Vale dizer que o direito aí reconhecido decorrerá da lei, a que o

ADI 5529 / DF

constituente remeteu a sua garantia” (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 280).

12. O binômio interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País, previsto no inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República, dota de efetividade um dos objetivos fundamentais da República, o de garantir o desenvolvimento nacional (inc. II do art. 3º).

A concessão do “*privilégio temporário*” assegurado pelo inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República tem por objetivo recompensar e incentivar os esforços e o investimento do inventor, estimulando a produção de novas tecnologias, evitando-se o arrefecimento das atividades de pesquisa no País.

Este incentivo tem importância reconhecida no Brasil desde os tempos coloniais, pelo que o Alvará de 28.4.1809 dispunha que os inventores gozariam de “*privilégio exclusivo*” pelo período de quatorze anos.

A respeito da necessidade de se reconhecer o investimento aplicado na criação intelectual de novas tecnologias e de se encorajar e premiar o criador, Marcelo Augusto Scudeler pondera:

“Todo trabalho mental criativo exige dispêndio de tempo e investimentos para a formação intelectual, de maneira que o exercício criativo, na maioria das vezes, não ocorre do acaso, mas do esforço humano para atingir o objetivo, seja mediante formulações de teorias ou empiricamente. A evolução da raça humana e o avanço da ciência somente foram possíveis com o trabalho criativo de pensadores, que proporcionaram à sociedade e à ciência substrato para o progresso. Como todo trabalho, de cunho braçal ou intelectual, o exercício criativo também deveser protegido e remunerado. (...)

A propriedade imaterial das criações intelectuais é um instituto eminentemente capitalista. Além de proteger bens corpóreos, o regime

ADI 5529 / DF

capitalista, que prima pela propriedade privada, permite que o trabalhador que investe no exercício criativo possa tutelar suas realizações e soluções, como uma espécie de prêmio e incentivo pela realização, sem a qual a ciência não estaria na condição que hoje se encontra.

E a história mostra isso. Quando as criações intelectuais ainda não eram objeto da proteção jurídica, gênios inventores usavam as mais diversas técnicas para proteger suas criações. É notório o exemplo de Leonardo da Vinci que escrevia os relatórios de suas criações de trás para frente, dificultando a leitura de suas anotações por estranhos. A antiga União Soviética, durante a transição que sofreu nas décadas de oitenta e noventa, perdeu seus melhores pensadores para o mundo capitalista, que proporcionava melhores condições e reconhecimento para as soluções trazidas no exercício criativo.

*Neste contexto, premiando o trabalho intelectual, a lei outorga aos criadores de invenções monopólio provisório para a sua exploração, incentivando, assim, a pesquisa. Se as grandes empresas do setor de informática ou farmacêutico, por exemplo, não vislumbrassem a possibilidade de explorar exclusivamente determinado chip ou remédio criado em seus laboratórios, fruto do investimento em tecnologia e pessoal habilitado, qual seria a vantagem econômica desse trabalho? Haveria apenas um benefício social. Todavia, não haveria um retorno mínimo ao investimento financeiro feito. Qual seria a vantagem desse empresário em investir em tecnologia, com a possibilidade de seu investimento ser usufruído por outras empresas, sem nenhum custo, senão o da pesquisa sobre o material já pronto e disponível no mercado? O monopólio legal conferido às criações é garantia do reconhecimento e do retorno financeiro ao trabalho inventivo realizado” (SCUDELER, Marcelo Augusto. *Do Direito das Marcas e da Propriedade Industrial*. 2. ed. Campinas: Servanda, 2013, p. 31-33).*

Pelo privilégio temporário das patentes busca-se assegurar os direitos decorrentes da liberdade de criação, incentivando-se a invenção e o avanço tecnológico e assegurando exclusividade temporária à

ADI 5529 / DF

propriedade industrial.

13. Há que se ter em consideração, além do desenvolvimento tecnológico e econômico, o interesse social, pois no inc. XXIII do art. 5º da Constituição se dispõe que a propriedade deverá atender à sua função social.

A concessão de patentes na propriedade industrial deve, portanto, equilibrar a fruição privada do invento e a busca pela ampliação do desenvolvimento tecnológico do País, com o interesse social na utilização do invento.

Maristela Basso recorda que os direitos de propriedade industrial estão também sujeitos ao interesse social:

“Portanto, os direitos exclusivos de propriedade industrial não podem deixar de estar sujeitos à mesma relativização da propriedade “em geral”, outrora absoluto, que a reconduz ao interesse social, a que se destinam a servir. Os direitos de propriedade industrial serão conferidos à medida que houver interesse coletivo na sua concessão - que devem prevalecer sobre o interesse individual do proprietário e são expressamente apresentados como privilégios temporários”(BASSO, Maristela, CANOTILHO, J. J. Gomes. [et al]. In SARLET, Wolfgang Ingo (Coord.). *Comentários à Constituição do Brasil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 362).

Faz-se indispensável equilibrar, juridicamente, os ganhos particulares inerentes à invenção com o interesse comum da sociedade, pelo que a patente deve ter prazo delimitado de duração e, ao fim de sua vigência, a invenção passa a integrar o patrimônio cultural da humanidade e pode ser usada por todos.

A respeito dessa transitoriedade do direito de patente, Lélío Denicoli

ADI 5529 / DF

Schimdt ensina:

“As patentes conferem ao seu titular uma propriedade resolúvel: a exclusividade só é assegurada pelo título por um certo período de tempo. Uma vez que este lapso tenha transcorrido, a proteção se extingue e as reivindicações que haviam sido patenteadas tornam-se de domínio público, passíveis de livre uso por quem quer que seja”. (SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Vigência das Patentes à Luz do Direito Intertemporal*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Mar./Abr. 2003).

O Alvará de 1809 já dispunha que, com o fim do prazo de quatorze anos de privilégio exclusivo, *“toda a Nação goz[aria] do fruto dessa invenção”*.

A Lei n. 9.279/1996

14. O inc. XXIX do art. 5º é norma de eficácia limitada, pelo que necessária lei que assegurasse os termos em que se daria essa proteção.

Em 30.12.1994, pelo Decreto n. 1.355/1994, foi incorporado ao direito brasileiro o acordo pelo qual se criou a Organização Mundial do Comércio e os seus anexos, entre eles o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ou, em inglês, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*, tratado internacional pelo qual se pretendia globalizar e reforçar as leis de propriedade intelectual e as patentes de invenção.

No art. 33 do acordo TRIPS dispôs-se que *“a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”*.

A lei brasileira que tratava, então, da propriedade industrial, a Lei n. 5.772/1971, estabelecia que o *“privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que*

ADI 5529 / DF

observadas as prescrições legais” (art. 24).

Proibia-se então a concessão de patente a diversos inventos, entre os quais os produtos inseridos nas atividades alimentícia, químico-farmacêutica e de produção de medicamentos (art. 9º).

15. O Brasil regulou, em 1996, direitos e obrigações relativos à propriedade industrial pela Lei n. 9.279/1996. No inc. I do art. 2º dessa Lei se dispõe que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve considerar o *“interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”*. Estipula-se que essa proteção efetua-se, entre outros, pela *“concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade”*.

As duas espécies de patente são, assim, a de invenção, entendida como a invenção que *“atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”*, e a de modelo de utilidade, *“o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”* (arts. 8º e 9º da Lei n. 9.279/1996).

16. O pedido de patente é depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, criado pela Lei n. 5.648/1970 e encarregado de analisar o pedido e conceder as cartas de patentes de invenção e de modelo de utilidade.

No *caput* do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, tem-se norma geral de duração de patentes, vinte anos para a patente de invenção e quinze anos para a patente de modelo de utilidade:

“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”.

ADI 5529 / DF

17. O parágrafo único do art. 40 cuida do procedimento administrativo de análise de pedido de patente, realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que tenha perdurado por mais de dez anos para a patente de invenção ou mais de oito anos para a patente de modelo de utilidade.

Nessas hipóteses, o prazo de vigência efetiva dessa patente, isto é, o prazo contado a partir de sua concessão, e não de seu depósito, não poderá ser inferior a dez anos ou sete anos:

“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”.

18. O prazo de vinte anos de duração da patente de invenção e quinze anos de duração da patente de modelo de utilidade é contado da data de depósito do pedido, por determinação do *caput* do art. 40 e em consonância com o que determina o art. 33 do Acordo TRIPS.

Assim, se o Instituto demora quinze anos para analisar o pedido de uma patente de invenção, a parte requerente usufrui, além da proteção temporária durante os quinze anos enquanto analisado o pedido, de mais dez anos de privilégio após a concessão da patente, pelo que o bem patenteado cairá em domínio público somente vinte e cinco anos após a data de depósito do pedido, apesar do que se dispõe no *caput* do art. 40.

O backlog de pedidos de patentes

19. O *backlog*, palavra em inglês utilizada para denominar o acúmulo de pedidos de patentes em análise e pendentes de deferimento ou indeferimento, é problema global, não exclusivo do Instituto Nacional de

ADI 5529 / DF

Propriedade Industrial – INPI.

Também as agências encarregadas de analisarem os pedidos de patentes nos Estados Unidos da América (*United States Patent and Trademark Office – USPTO*), no Reino Unido (*United Kingdom Intellectual Property Office – UKIPO*), no Japão (*Japanese Patent Office – JPO*) e a *European Patent Office – EPO* lutam contra o *backlog*, como ressaltado em estudo realizado pela *London Economics (Patent Backlogs and Mutual Recognition)*.

Disponível em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, *World Intellectual Property Organization – WIPO*, em relatório publicado em setembro de 2009, concluiu que em 2007 havia 4,2 milhões de pedidos de patentes pendentes de análise no mundo, sendo que o USPTO americano detinha 28,4% do *backlog* mundial (Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/941/wipo_pub_941.pdf).

20. Em 2019, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI lançou o Plano de Combate ao *Backlog*, com a meta de decidir, até o final de julho de 2021, 80% do *backlog* de pedidos de patentes.

Em informações prestadas pelo Ofício SEI n. 40/2021/PR/INPI (e-doc. 232), o INPI esclarece ter *backlog* de 143.815 pedidos de patentes pendentes de decisão, sendo que 8.837 aguardam decisão há mais de dez anos (no caso de patentes de invenção) ou mais de oito anos (no caso de patentes de modelos de utilidade) e 31.692 patentes vigoram há mais de vinte anos no caso de invenção e quinze anos no caso de modelo de utilidade.

Explica que “entre os anos de 2011 e 2016 houve um aumento no tempo

ADI 5529 / DF

médio total de decisão dos pedidos de patente (9,6 anos, em 2011, para 10,6 anos, em 2016)”, mas “entre 2016 e 2020 este número sofreu uma redução considerável (10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020), como fruto dos esforços realizados com o Plano de Combate ao Backlog” (e-doc. 232).

Notícia ter atingido, em 9.3.2021, redução de 56,2% de *backlog*.

21. O autor da ação direta alega que “o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)”.

A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996

22. O dispositivo impugnado na presente ação direta, por trazer aumento da proteção patentária para além das acordadas no *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*, é conhecido como norma TRIPS-Plus.

23. Nos Estados Unidos da América, o parágrafo 154 do *United States Code Title 35 – Patents* autoriza o requerimento de “*patent term adjustment*”, na prática trata-se da extensão do prazo de efetiva vigência da patente concedida por motivo de ineficiência, “*failure*”, do *United States Patent Office – USPTO* em cumprir determinados prazos (154 b 1 A) ou por demorar mais de três anos para concluir o procedimento administrativo de análise do pedido de patente (154 b 1 B).

ADI 5529 / DF

Autoriza-se ainda, pelo parágrafo 156 do “*United States Code Title 35 – Patents*”, o “*patent term extension*”, conceder extensão de prazo de vigência de patentes de produtos que precisarão de registro sanitário, como produtos alimentícios e farmacêuticos (“*human drugs, food or color additives, medical devices, animal drugs, and veterinary biological products*”).

O cálculo do “*patent term adjustment*” é feito caso a caso e depende de requerimento, diferente do que ocorre no Brasil, pois no parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 se estabelece prazo de aplicação imediata, independente de pedido prévio e de análise do caso concreto.

24. A norma do parágrafo único do art. 40 resulta em extensão do prazo de duração das patentes para além dos vinte anos no caso de patentes de invenção e quinze anos nas patentes de modelo de utilidade.

Existe, portanto, ofensa ao princípio da segurança jurídica (*caput* do art. 5º da Constituição da República), pois o marco inicial da proteção patentária acaba sendo futuro e incerto.

Há, em hipóteses nas quais o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI atrasa a análise do pedido de concessão de patente, considerável extensão do privilégio que deveria ser direito temporário e transitório, em estrita observância ao inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República.

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente a partir de sua efetiva concessão com a expedição da carta-patente (§ 3º do art. 38 e art. 42 da Lei n. 9.279/1996).

Entretanto, a partir do depósito do pedido de patente, o requerente pode, uma vez conferida a titularidade da patente, exigir indenização

ADI 5529 / DF

pela exploração indevida de seu objeto quanto à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, nos termos do art. 44 da Lei n. 9.279/1996.

Não se tem no art. 44 garantia tênue, pela certeza que se tem de que, se o autor do projeto não se valer com exclusividade, naquele período, de sua invenção, poderá vir a ser indenizado.

A demora na conclusão do procedimento administrativo no INPI acaba por garantir prazo estendido de proteção patentária e, enquanto não transcorrida a extensão do prazo do parágrafo único do art. 40, a patente não perde eficácia e o invento não passa ao domínio público, para cumprir-se o interesse social, como há de ser.

Esse “privilégio temporário” estabelecido pela Constituição acaba sendo tisonado e enodado por indeterminação e desproporção que fazem com que não seja a norma dotada das características que a dotariam de legitimidade.

Tem-se exatamente o oposto do que são os princípios estabelecidos e que legitimam a inclusão desse privilégio exclusivo ainda no quadro dos direitos fundamentais.

25. Nos inc. IV e V do art. 170 da Constituição da República, dispõe-se que a ordem econômica deve observar a livre concorrência e a defesa do consumidor. No inc. XXXI do art. 5º, tem-se que o Estado promoverá a defesa do consumidor.

O incentivo à pesquisa, à criação e à inovação beneficia o consumidor, que dispõe de produtos cada vez mais avançados, enquanto o livre acesso às inovações pelos concorrentes, com o fim do monopólio, garante aos consumidores a redução de preços.

ADI 5529 / DF

O *backlog* e a demora excessiva na análise dos pedidos de patentes de medicamentos, combinados com a norma de extensão do monopólio autorizada pelo parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, importam em ofensa ao direito do consumidor.

26. Como mencionado, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI lançou o Plano de Combate ao *Backlog* em 2019, entretanto o atraso na análise dos pedidos de patentes ainda é substancial.

Em informações prestadas, o Instituto Nacional de Pesquisa Industrial – INPI explica que, realizada projeção para 31.12.2021, do total de 36.022 (trinta e seis mil e vinte e duas) patentes de invenção concedidas, 12.698 (doze mil, seiscentas e noventa e oito) patentes de invenção terão prazo de vigência superior a vinte anos, com extensão inferior a doze meses, enquanto 9.385 (nove mil, trezentas e oitenta e cinco) terão prazo de vigência superior a vinte anos, com extensão entre um a dois anos. 13.918 (treze mil, novecentas e dezoito) patentes de invenção terão prazo de vigência superior a vinte anos, com extensão entre dois e dez anos, enquanto vinte e uma patentes de invenção usufruirão de dez anos ou mais de extensão de prazo (fl. 27, e-doc. 232).

Na área denominada pelo INPI de “*Biofármacos*”, 2% das patentes incidem hoje no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Na área “*Fármacos I*”, esse percentual é de 1,9%, e na área “*Fármacos II*”, de 1,7% (fl. 27, e-doc. 232).

Tem-se ainda nas informações trazidas pelo Instituto que, em 2021, 100% das patentes concedidas na área de “*Telecomunicações*” e “*Biofármacos*” e 86% das patentes da área “*Fármacos II*” e 84% da “*Fármacos I*” incidirão no parágrafo único (Figura 6, fl. 22, do e-doc. 124).

A previsão para 2022 é que o dispositivo impugnado incidirá nas

ADI 5529 / DF

patentes concedidas em apenas duas áreas: 15% na área de “Telecomunicações” e 38% na de “Biofármacos” (Figura 7, fl. 23, do e-doc. 124).

27. Em 13.5.2020, o Tribunal de Contas da União, em razão de auditoria realizada para analisar o processo de registro de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Processo TC 015.369/2019-6), determinou, entre outras providências, que o Instituto passasse a publicar, em seu sítio eletrônico, a fila de pedidos de patentes pendentes de decisão final.

Recomendou ainda *“à Casa Civil da Presidência da República que avali[ass]e a conveniência e oportunidade de discutir a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que concede extensão de prazo de validade de patente para pedidos em que a concessão ocorre após decorridos dez anos do depósito, tendo em vista que, em casos de atraso excessivo no exame: i) o requerente de patente já é protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente; ii) o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (em inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Trips), no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não prevê tal exceção ao prazo de proteção de vinte anos; iii) a regra inexistente em leis de propriedade industrial de outros países (parágrafos 201 a 256 e 317 a 322 deste relatório)”* (Acórdão n. 1.199/2020 – grifos nossos).

O relatório do Tribunal de Contas apontou ser o Instituto *“duplamente deficiente na área”,* pois *“não só apresenta um modesto número de pedidos de registro de patentes anualmente, como também demora em demasia para decidir sobre eles”,* e ressaltou *“que o tempo médio de espera para o primeiro exame técnico pelo INPI variou, no período 2010-2018, entre 70,8 e 84 meses”* (fls. 71-73, e-doc. 124).

O parágrafo único do art. 40, os genéricos e o combate à Covid-19

ADI 5529 / DF

28. Sobre os pedidos de patente de medicamentos que possam ser úteis no combate à Covid-19, o INPI esclareceu que, “até o momento, o Ministério da Saúde solicitou e obteve a priorização para quatro medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da COVID-19 (Favipiravir, Remdesivir, Sarilumabe e Tocilizumabe), associados a 63 pedidos de patente” (fl. 14, e-doc. 124).

Informou que, dos noventa pedidos de patente de medicamentos que possam ser úteis no combate à Covid-19 pendentes de análise, apenas quatro “apresentam a possibilidade de incidência no parágrafo único do art. 40 da LPI, com conseqüente extensão do prazo de 20 anos de vigência” (fl. 14, e-doc. 124).

Explicou que “uma série de medicamentos foi proposta para o tratamento da COVID-19”, mas, “até o momento, somente o medicamento Remdesivir (Veklury®, Gilead) possui indicação oficial para o tratamento de COVID-19 das agências sanitárias, tanto nos EUA (FDA) quanto no Brasil (ANVISA, desde 12/03/2021)”, e noticiou estar o medicamento em uso “de maneira emergencial nos Estados Unidos contra a COVID-19, desde novembro de 2020”.

Informou que existem nove patentes em vigor há mais de vinte anos contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19, de acordo com levantamento realizado em 12.3.2021 (Tabela 6, fl. 33, e-doc. 124).

O prolongamento da validade das patentes de medicamentos resulta, ainda que indiretamente, em aumento de gastos do Poder Público na área de saúde, com a compra de medicamentos a preço maior, enquanto perdura a patente ou não se lançam no mercado medicamentos genéricos equivalentes.

O consumidor há de ter sempre à disposição medicamentos a preços

ADI 5529 / DF

acessíveis.

O “privilégio temporário” disposto no inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República delimita, coarta, restringe o que, não fosse assim, seria contrário, por sua natureza mesma de privilégio, uma incompatibilidade com o compartilhamento da ciência.

Marie Curie, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, dizia que cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.

Tenho para mim que o conhecimento não é egoísta. O conhecimento e a invenção são generosos.

Voto no sentido de julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento especialmente os advogados, que se demonstraram muito denodo nas respectivas sustentações orais.

Também não poderia deixar de elogiar o denso voto do Relator, Ministro Dias Toffoli. Como sempre, brinda-nos com um estudo muito vertical dos temas que lhe são distribuídos para relatar. Portanto, penso que a Corte está devidamente esclarecida e pronta para decidir. E, por esse motivo, Senhor Presidente, o meu voto será brevíssimo, inclusive para contribuir com os trabalhos desta Corte.

Vou apenas trazer à colação, ao debate ou à ciência dos eminentes Pares e daqueles que nos assistem, as conclusões de um relevante estudo do Grupo Direito e Pobreza coordenado pelos Professores Calixto Salomão Filho e Carlos Portugal Gouveia, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São eminentes professores, extremamente experientes, que se dedicaram ao estudo verticalizado deste dispositivo legal ora em debate.

O que concluíram - e são cinco ou seis tópicos - esses eminentes professores, esse grupo de pesquisa? Em primeiro lugar, que o período médio de proteção de patentes no Brasil supera o de outros países, no total de trinta jurisdições analisadas.

Em segundo lugar: o Brasil possui uma quantidade regular, ou seja, normal de avaliadores no Instituto Nacional de Propriedade Industrial quando comparado com as demais nações em desenvolvimento, o que indica possível falta de diligência dos requerentes das patentes e, quem

ADI 5529 / DF

sabe, também daqueles que as examinam.

Em terceiro lugar: o dispositivo atacado impacta sobremaneira a saúde pública, a nutrição, a biotecnologia e, notadamente, o setor farmacêutico, sendo tão grave a distorção por ele provocada que o período protetivo de patentes de alguns medicamentos chegou no Brasil a superar trinta anos, situação que não encontra paralelo em nenhuma jurisdição estrangeira.

Em quarto lugar: mesmo economias exportadoras de tecnologia apresentam instrumentos de extensão de patentes mais rigorosos, com exceção dos Estados Unidos. Todas as nações que adotam algum mecanismo de prorrogação do prazo de validade de patentes exigem que o interessado comprove ter agido de maneira célere e diligente, requisitos que a legislação brasileira não impõe, o que, de certa forma, encoraja a falta de diligência e medidas protelatórias por parte dos requerentes do privilégio.

Em quinto lugar: dizem os eminentes professores coordenadores dessa pesquisa que nenhuma patente nas nações integrantes dos BRICS, nos países analisados na América Latina e em países desenvolvidos contemplam vigências de patentes similares às praticadas no Brasil.

Em sexto e último lugar: dentre os dez maiores prazos de vigência de patentes no Brasil, nove beneficiam empresas farmacêuticas, sendo que a mais longa vigora conjugando-se as proteções do art. 40, parágrafo único, e do art. 44, da Lei de Proteção de Propriedade Industrial, e se prolonga desde o longínquo ano de 1987.

Então, entendo que as conclusões da pesquisa empírica e desinteressada do Grupo Direito e Pobreza não deixa espaço para qualquer dúvida quanto à total disfuncionalidade e inadequação do dispositivo aqui atacado.

ADI 5529 / DF

De fato, digo eu, ele dificulta a superação da pobreza, contribui com o atraso tecnológico brasileiro e desestimula o desenvolvimento, onerando o Poder Público e o consumidor em favor de empresas multinacionais que aqui obtêm benefícios que não conseguem alcançar nem em seus países de origem, nem em qualquer outra nação do mundo.

Tenho, assim, já finalizando, todos os motivos para acreditar que salta aos olhos que o estabelecimento de um monopólio cuja duração é praticamente indefinida - e, de resto, contraria dispositivos constitucionais explícitos (por exemplo, a defesa do consumidor; art. 5º, XXXVII e art. 175, V; da segurança jurídica, art. 5º, *caput*; da livre concorrência, art. 170, IV, dentre outros), e em nada contribui para a consecução dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Na verdade, milita contra a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, economicamente soberana, que leve à erradicação da pobreza e da marginalização de todas as pessoas e contribua para a redução das desigualdades sociais e regionais.

Não bastasse isso, acrescento ainda, tendo em conta a inusitada dilação da vigência das patentes farmacêuticas entre nós, que o direito fundamental à saúde, que está abrigado no art. 196 da nossa Carta Magna, também se vê desenganadamente vulnerado, sobretudo pelo agravamento dos problemas orçamentários e do Sistema Único de Saúde - SUS, onerado que está por preços superdimensionados de insumos médico-hospitalares.

Teria mais a dizer, Senhor Presidente, mas faço meus os argumentos do eminente Relator e daqueles que o acompanharam, tão brilhantemente expostos, e peço vênias à divergência aberta pelo Ministro Roberto Barroso, para também julgar procedente esta ação direta de inconstitucionalidade, de maneira a considerar contrário à Constituição federal o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (VOTO-VOGAL): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, sem pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), em que requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, ao fundamento de que esta norma:

“(...) ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, *caput*), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, *caput*), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, *caput*) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)”.

O Senado Federal, em informações (eDOC 32), aponta, preliminarmente, ausência de interesse de agir e defende que “*a solução jurídica apontada (...) (de nulidade da norma), se acolhida, em nada solucionaria a questão da demora, uma vez que não há proposta de melhora nas rotinas, no procedimento*”. Conclui que “*Optar pelo caminho da inconstitucionalidade da norma, neste caso, não leva ao efeito jurídico de melhorar a prestação do serviço em tela*”.

No mérito, aduz que a norma segue os trâmites constitucionais, legais e regimentais, além de que “*apenas protege o autor da inovação de um dos efeitos nefastos do fato jurídico que é a demora administrativa*”.

Afirma que talvez não tenha sido a melhor solução político-jurídica

ADI 5529 / DF

encontrada, mas que “o ‘foro’ adequado para pleitearem melhor ou diferente normatização sobre o assunto é o Poder Legislativo, titular constitucionalmente incumbido de fazer esta escolha”, sob pena de violação ao postulado da separação de poderes.

Sustenta que “A opção levada a efeito pela Lei 9.729/1996, neste âmbito, materializa uma entre várias opções possíveis, refletindo mesmo a essência do que significa o Poder Legislativo: discutir e eleger entre as opções existentes aquela que entender a melhor para o país”.

Subsidiariamente, se declarada a inconstitucionalidade da lei, pede que esta ocorra sem a pronúncia de nulidade, tendo em vista que, caso contrário, “retira-se com ela a proteção do autor constitucionalmente protegida, deixando-o sujeito a ficar sem a proteção diante da demora da administração (que feliz ou infelizmente é um fato, perceptível pelas regras da experiência)”. Defende, assim, que devem ser mantidos os efeitos da norma jurídica “até que nova legislação seja produzida”.

Ao fim, alega que esta Corte deveria realizar *self-restraint*, observando os limites ao processo decisório para que não ocorra afronta à cláusula pétreia da separação dos poderes, ao argumentar que a PGR “pretende, com esta ADI, alterar a decisão prevalecente no Congresso Nacional, transformando o Supremo Tribunal Federal em instância revisora do político”. (eDOC 32)

A Presidência da República manifesta-se pela improcedência do pedido (eDOC 36), citando parecer do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), ao raciocínio de que a norma do art. 5º, XXIX, da CF seria meramente programática sem que estabelecesse nenhum parâmetro para definição de prazo de vigência da patente.

Expõe que o direito envolvido abarca, também, “os atores ativos do processo inovador que esperam na estabilidade do marco regulatório, o estabelecimento de um ambiente favorável para o investimento”, o qual, por sua vez, pode repercutir no “fomento do desenvolvimento econômico e social”, devendo-se considerar a existência de um “equilíbrio sensível, mas que não pode ser desconhecido”.

Relata que o INPI, a partir do 18º mês a contar do protocolo (art. 30

ADI 5529 / DF

da Lei 9.279/1996) e sempre após o requerimento de exame do pedido pelo depositante, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, realiza análise administrativa criteriosa dos requerimentos de patente, cumprindo os postulados da legalidade e da impessoalidade e observando a ordem cronológica dos pedidos.

Apenas ultrapassado tal prazo e diante daquele requerimento, torna-se possível a publicação do pedido de patente, iniciando-se a análise administrativa propriamente dita, pelo INPI, a qual, *“em função dos direitos envolvidos, não pode ser realizad[a] sem a necessária cautela”*.

Reforça que a declaração da inconstitucionalidade da norma, em caso de falha da concessão de alguma patente, *“cujo prazo de concessão tenha demorado mais de dez anos e se este for superior a quinze anos”*, ocasionará a redução do prazo para intentar a ação de nulidade, prevista no art. 58 da lei em questão, a apenas cinco anos, *“podendo ser inferior, em especial se o exame tiver demorado mais de vinte anos”*, o que equivaleria a afirmar que *“o prazo para o ajuizamento de uma ação de nulidade poderá ter se reduzido a zero, ou tornar-se tão pequeno que impedirá um adequado exame para a propositura da respectiva demanda”*.

Assevera que a norma ora questionada *“garante à sociedade a concretização da função social da propriedade, na medida em que esta poderá se socorrer do Poder Judiciário para coibir eventual abuso”*, ao argumento de que sua invalidade ocasionaria maiores danos à sociedade, a qual *“teria que conviver com privilégios concedidos de forma irregular, sem contudo dispor de mecanismo para coibir a sua existência”*.

Por fim, aponta que *“algumas indústrias nacionais são potencialmente beneficiadas com a declaração de inconstitucionalidade”*, ao passo que *“outras indústrias nacionais serão prejudicadas, na hipótese de deferimento do pedido autoral”*. (eDOC 36)

A Advocacia-Geral da União opina pela improcedência do pedido, em peça assim ementada:

“ Propriedade industrial. Artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre o prazo mínimo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade, contado da data

ADI 5529 / DF

de sua concessão. Ausência de violação aos artigos 5º, *caput* e incisos XXIX XXXII e LXXVIII; 37, *caput* e § 6º; e 170, incisos IV e V, da Carta Maior. O dispositivo impugnado visa a garantir uma duração razoável da proteção patentária, tendo em vista a complexidade dos processos administrativos que têm por objeto a concessão desse privilégio. A preservação dos direitos de propriedade industrial recompensa os inventores e criadores pelo trabalho de pesquisa, estimula a produção criativa e fomenta o desenvolvimento industrial do País. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente”. (eDOC 43)

A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, reitera seu pedido inaugural, tal como se percebe da seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA CRÔNICA E PROLONGADA ANTE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE (BACKLOG). VIOLAÇÃO AO ART. 5º , XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIGÊNCIA DE PRAZO CERTO E PREDETERMINADO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, *CAPUT*, da CR), À LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV) E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). TRANSFERÊNCIA À SOCIEDADE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR FINALIZAR EM TEMPO RAZOÁVEL O PROCESSO ADMINISTRATIVO (CR, ART. 37, § 6º). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINTA DURAÇÃO DA PATENTE, POR MOTIVOS ALHEIOS AO REGIME JURÍDICO DESTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, *CAPUT*) E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CR, ART. 5º,

ADI 5529 / DF

LXXVIII). 1. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelos de utilidade, e dez anos, para invenções, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (art. 5º, *caput*), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (art. 170, IV), a segurança jurídica (art. 5º, *caput*), a responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, *caput*) e o da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII). 3. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido". (eDOC 55)

Foram admitidos (eDOCs 82 a 88, 104, 152, 165 e 229), como *amicus curiae*, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA – eDOC 9); a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (Agrobio – eDOC 15); a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI – eDOC 38); a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma – eDOC 45); a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF – eDOC 56); a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina – eDOC 63); a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (Abapi– eDOC 71); o Grupo Farmabrazil (eDOC 92); a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L – eDOC 127); a Pro-Genéricos – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (eDOC 105); a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI – eDOC 144); o Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI – eDOC 157); e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE – eDOC 214).

O feito foi incluído em pauta em 16.12.2020.

Em petição datada de 24.2.2021, a PGR, alterando sua exordial, postula pedido de medida cautelar, tendo em vista a atual pandemia em

ADI 5529 / DF

curso no mundo (Sars-CoV2), assim expondo seus argumentos:

“Embora não tenha sido formulado, na petição inicial, pedido de medida cautelar, entende este Procurador-Geral da República que a atual conjuntura sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19, constitui fato superveniente que reclama e justifica a imediata concessão da tutela provisória de urgência para o fim de serem suspensos os efeitos da norma impugnada nesta ação direta de inconstitucionalidade.

(...)

O perigo na demora em se obter o provimento jurisdicional (*periculum in mora*), conquanto não apontado na petição inicial em virtude do longo prazo de vigência da norma impugnada, decorre de fato superveniente consistente na grave crise sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, uma vez o disposto no art. 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes.

Há, na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 pelo menos 74 medicamentos,² dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais. Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus.

Impende ressaltar que, segundo estudo elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, *‘entre 2014 e 2018 o governo federal gastou R\$ 10,6 bilhões, ou cerca de 1,9 bilhão ao ano, com apenas nove medicamentos que teriam a patente expirada entre 2010 e 2019, mas que tiveram prorrogações de até 8 anos por parte do Instituto Nacional’*.

ADI 5529 / DF

O Tribunal de Contas da União, em auditoria para analisar o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera (backlog) e ao prazo superior a dez anos para concessão, apontou prejuízos à coletividade na ordem de bilhões e recomendou ao Congresso Nacional a imediata revogação do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Acórdão 1199/2020 – Plenário).

Dessa forma, além do sinal do bom direito evidenciado pelos próprios fundamentos constitucionais em que se apoia esta ação direta, há premência em que esta Corte Suprema determine a imediata suspensão dos efeitos do dispositivo legal impugnado, sobretudo em razão dos danos irreparáveis aos cofres públicos e ao direito fundamental à saúde da população brasileira que enfrenta crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela epidemia nacional de Covid-19”. (eDOC 169)

O relator, em despacho, solicitou informações ao INPI sobre os seguintes questionamentos:

“1. Qual o estoque atual de pedidos de patentes cuja análise está pendente de conclusão quanto ao deferimento ou indeferimento na forma do art. 37 da Lei nº 9.279/1996 (backlog)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

2. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), quantos aguardam concessão há mais de dez anos? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

3. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), considerando as invenções atinentes ao setor de saúde (fármacos, equipamentos hospitalares, etc.), quantos contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 ?

4. Qual foi o tempo médio observado entre o depósito do

ADI 5529 / DF

pedido de patente e a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996) nos últimos 10, 5 e 1 ano(s) ? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

5. De que divisão técnica (setor tecnológico) são as patentes que apresentam maior tempo médio entre o depósito do pedido e a decisão quanto ou deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996)?

6. Estima-se que o INPI logrará reduzir em 80% a quantidade de pedidos pendentes de decisão até julho de 2021, conforme estimado no Plano de Combate ao Backlog de Patentes? Até o momento, esse estoque foi reduzido em que percentual?

7. Dentre as patentes atualmente em vigor, quantas (no total e percentual) vigoram há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, contados da data do depósito (parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

8. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas (no total e percentual) são detidas por entidades públicas (por exemplo, universidades)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).

9. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 ?

10. Qual o número de examinadores envolvidos na análise de pedidos de patentes? Qual a média de pedidos pendentes de análise por examinador? Com base nas estatísticas produzidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), haveria parâmetros internacionais comparativos a esse respeito?

11. O número de examinadores corresponde ao total de vagas existentes para a função na instituição? Em caso de haver

ADI 5529 / DF

vagas não ocupadas, quantas são? Essas vagas encontram-se desocupadas por que razão e desde quando, em linhas gerais? Quando ocorreu o último concurso para o preenchimento de vagas?

12. Considerando o diagnóstico do Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, que atestou a ausência no INPI, à época, de solução tecnológica em funcionamento que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes, o órgão adotou alguma providência voltada a implementar a aludida solução tecnológica? Há alguma ação administrativa em andamento voltada a desenvolver ferramenta nesse sentido?

13. Considerando novamente o diagnóstico traçado pelo Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, o órgão providenciou ou está providenciando a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes?“. (eDOC 212)

O INPI prestou as informações complementares, apresentando as seguintes respostas aos questionamentos feitos, na ordem sequencial:

“1. (...) Desta forma, temos um total de 143.815 pedidos de patentes pendentes de decisão quanto ao deferimento ou indeferimento. Destes, 16.654 estão pendentes em etapa formal, prévia à publicação, 25.139 estão publicados e pendentes de requerimento de exame técnico, não podendo entrar para a fila de exame, e 1.942 estão pendentes de retorno da ANVISA, para serem encaminhados à divisão técnica específica.

(...)

2. (...) Em conclusão, tem-se um total de 8.837 pedidos de patentes aguardando concessão há mais de dez anos (ou há mais de 8 anos, no caso dos modelos de utilidade). Destes, 545 estão pendentes em etapa formal, prévia à publicação e 409 estão pendentes de retorno da ANVISA.

(...)

3. (...) Desta forma, temos um total de 90 pedidos de patentes contendo indicação de possível uso no

ADI 5529 / DF

enfrentamento à Covid-19 e pendentes de decisão.

É importante ressaltar que, dos 90 pedidos de patente pendentes de decisão e contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19, apenas 4 deles apresentam a possibilidade de incidência no parágrafo único do art. 40 da LPI, com consequente extensão do prazo de 20 anos de vigência. Estes 4 pedidos encontram-se em fase recursal contra a decisão de indeferimento. Não espera-se extensão de prazo de vigência para outros pedidos, principalmente aqueles em exame técnico, considerando a data de depósito dos mesmos e o tempo médio de 15,8 meses, necessário para a decisão de um pedido de patente (a partir da concessão de priorização).

Também é importante salientar que uma série de medicamentos foi proposta para o tratamento da COVID-19. Todavia, até o momento, somente o medicamento Remdesivir (Veklury®, Gilead) possui indicação oficial para o tratamento de COVID-19 das agências sanitárias, tanto nos EUA (FDA) quanto no Brasil (ANVISA, desde 12/03/2021). O medicamento já está sendo usado de maneira emergencial nos Estados Unidos contra a COVID-19, desde novembro de 2020.

(...)

4. (...) Ressaltamos que, em 2011, a organização das divisões técnicas por campos tecnológicos era distinta da vigente hoje; ou seja, há dez anos as tecnologias que eram examinadas em determinada divisão técnica (consequentemente os pedidos) não correspondem àquelas atualmente examinadas, as mesmas sofreram redistribuição. Isto impossibilita uma comparação entre os tempos médios de decisão por divisão técnica em 2011 e 2016 ou 2020, dada a alteração no tipo de tecnologia analisada. Entretanto, o tempo médio total de decisão em 2011, contado a partir da data de depósito, considerando os pedidos de todos os campos tecnológicos, é conhecido e igual a 9,6 anos.

(...)

Entre os anos de 2011 e 2016 houve um aumento no tempo médio total de decisão dos pedidos de patente (9,6 anos, em

ADI 5529 / DF

2011, para 10,6 anos, em 2016), como consequência de um aumento no número de depósitos, não acompanhado pelo aumento da capacidade de decisão dos examinadores, cujo número era insuficiente para lidar com a demanda. Já entre 2016 e 2020 este número sofreu uma redução considerável (10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020), como fruto dos esforços realizados com o Plano de Combate ao Backlog (iniciado em 2019), que determinou a diminuição do esforço empregado e, conseqüentemente, a diminuição do tempo na decisão de pedidos.

(...)

5. (...) Em 2020, segundo os tempos médios de decisão por divisão técnica, contados da data de depósito dos pedidos de patente, a divisão (setor tecnológico) que apresenta a maior média é Telecomunicações (10,1 anos). Também apresentam altos tempos médios de decisão (acima da média do INPI – 7,9 anos), as divisões de Biofármacos (9,9 anos), Fármacos I (9,7 anos), Fármacos II (9,2 anos), Biotecnologia (9,1 anos), Mecânica (8,8 anos), Necessidades Humanas (8,4 anos), Computação e Eletrônica (8,2 anos).

(...)

De acordo com a figura 5, o setor de Telecomunicações e o de Biofármacos apresentam as maiores quantidades de pedidos com possibilidade incidência no parágrafo único do Art. 40 da LPI, se deferidos. Reiteramos que este levantamento parte da premissa que todas as decisões pendentes seriam convertidas em concessões de patente (o que, de fato, não ocorre).

Adicionalmente, as figuras 6 e 7 apresentam as quantidades percentuais de incidência no parágrafo único do Art. 40 da LPI, para pedidos decididos em 2021 e 2022, respectivamente. Para 2022, foi considerada uma capacidade de decisão idêntica à planejada para 2021. Pelas figuras, é possível verificar que todas as patentes concedidas para os setores de Telecomunicações e de Biofármacos em 2021 incidirão, em alguma medida, no parágrafo único do Art. 40, representando um aumento na vigência destas patentes, para além de 20 anos.

ADI 5529 / DF

Além disso, em 2022, estes dois setores ainda apresentação um percentual de incidência no parágrafo único do Art. 40 de 15% e 38%, respectivamente.

Contribuem para esta alta incidência no parágrafo único do Art. 40 de pedidos de patente das áreas de Telecomunicações e de Biofármacos em 2021, e para uma conseqüente diminuição em 2022, o exame de pedidos em ordem cronológica de data de depósito e o saneamento de pedidos que apresentavam problemas nas imagens digitalizadas. Devido a estes problemas, havia um acúmulo de pedidos depositados há mais de dez anos no INPI e pendentes por problemas de imagens que, com a finalização de uma grande ação de saneamento, serão examinados e decididos, até 2022.

(...)

Em 2021, os setores de Fármacos II, de Fármacos I e de Biotecnologia também apresentarão altos percentuais de incidência no parágrafo único do Art. 40 - de 86%, 84% e 41%, respectivamente.

Os dados anteriores foram atualizados para os pedidos em primeira instância, pendentes de exame. Se considerarmos os pedidos que se encontram em segunda instância temos os dados, relativos a outubro de 2021, apresentados na figura 8, referentes a pedidos aguardando provimento. Cabe ressaltar que está em elaboração um plano de Combate ao Backlog de Recursos.

(...)

6. (...) Estima-se, de acordo com o Plano de Ação do INPI para 2021 (disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>), que o INPI alcançará a redução de 80% do backlog de pedidos de patente em dezembro de 2021. Em agosto de 2019, o INPI iniciou o Plano de Combate ao Backlog de pedidos de patente, visando à redução substantiva do número de pedidos de patente de invenção depositados até 31/12/2016 e pendentes de decisão, com exame técnico requerido e ainda não iniciado.

Em 1º de agosto de 2019, este número era de 149.912

ADI 5529 / DF

pedidos de patente pendentes. Com as ações bem sucedidas implantadas nos últimos anos (utilização de resultados de busca e de exame disponíveis em outros escritórios de patente, redução do esforço de decisão, aumento de produção associado ao programa de gestão na modalidade teletrabalho, priorização do trâmite de pedidos de patente, saneamento eletrônico dos pedidos de patente) foi possível atingir um percentual atual de redução do backlog de 56,2% (dato correspondente a 09/03/2021).

As decisões de pedidos de patentes do INPI são publicadas semanalmente na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, com conseqüente atualização do backlog em página específica para tal fim no sítio eletrônico do INPI (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-aobacklog>), de forma a conferir transparência ao Plano. Com esta finalidade, foi desenvolvido o gráfico abaixo, chamado de backlogômetro, que informa a distribuição dos pedidos de patente atacados pelo Plano de Combate ao Backlog (pedidos de patente de invenção depositados até 31/12/2016 e pendentes de decisão, com exame técnico requerido e ainda não iniciado).

Na figura 9, os pedidos considerados decididos (33.499, em verde escuro) são aqueles deferidos ou indeferidos; como arquivados definitivamente (50.824, em verde claro), temos, por exemplo, aqueles que sofreram exigência técnica, cuja manifestação não foi apresentada no prazo de 90 dias, conforme determina a LPI, ou aqueles arquivados por falta de pagamento de anuidade, cuja restauração não foi requerida no prazo estipulado na LPI. Nestes dois casos, os pedidos nestas categorias já estão considerados fora do backlog.

(...)

Os pedidos arquivados (1.170, em amarelo claro) são aqueles cujo desarquivamento pode ainda ser requerido, seja por recurso, seja por restauração, como o caso de arquivamento por falta de pagamento de anuidade. Tais pedidos somente serão considerados fora do backlog, quando findo o prazo para

ADI 5529 / DF

desarquivamento estipulado pela LPI, de acordo com o motivo que levou ao arquivamento.

Os pedidos em exame técnico (54.121, em amarelo escuro) são aqueles que já tiveram o exame técnico iniciado e estão em fase de decisão pelo examinador, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento, compondo parte do backlog. Os pedidos aptos para primeiro exame (7.155, em vermelho claro) são aqueles com exame requerido, mas sem o exame técnico iniciado, também compondo parte do backlog.

Os pedidos ANVISA (1.530, em vermelho escuro) são enviados para a agência e pendentes de concessão da anuência prévia, também compondo parte do backlog. Os pedidos em etapa formal (1.612, em vermelho vinho) são aqueles pendentes em alguma etapa formal associada ao processamento do pedido, também compondo parte do backlog.

(...)

7. (...) Considerando-se todas as patentes de invenção, de todos os setores tecnológicos, que vigoram há mais de 20 anos, a figura abaixo apresenta a distribuição das mesmas por tempo de extensão do prazo de vigência. Ou seja, segundo a figura 10, 12.698 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão é inferior a doze meses. Da mesma forma, 9.385 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão encontra-se entre 1 e 2 anos. Considerando a distribuição abaixo, a média de tempo de extensão do prazo de vigência das patentes de invenção é de 1,9 anos.

(...)

De modo análogo, considerando todas as patentes de modelo de utilidade, de todos os setores tecnológicos, que vigoram há mais de 15 anos, a figura abaixo apresenta a distribuição das mesmas por tempo de extensão do prazo de vigência. Ou seja, segundo na Figura 11, 1.169 patentes de modelo de utilidade terão um prazo de vigência superior a quinze anos, cuja extensão é inferior a doze meses. Da mesma forma, 9.385 patentes de modelo de utilidade terão um prazo de

ADI 5529 / DF

vigência superior a quinze anos, cuja extensão encontra-se entre 1 e 2 anos. Considerando a distribuição abaixo, a média de tempo de extensão do prazo de vigência das patentes de modelo de utilidade é de 1,7 anos.

(...)

Na tabela 4 apresenta-se o quantitativo (total e percentual) de patentes vigentes há mais de 20 anos (no caso de invenção) ou 15 anos (no caso de modelo de utilidade) distribuídos nos vinte campos tecnológicos principais, correspondentes às 20 divisões de exame técnicos atualmente existentes no INPI. No levantamento realizado na base de patentes do INPI foi considerado o estado processual dos pedidos na data de 12/03/2021. Estão sendo consideradas patentes atualmente em vigência que já fazem ou farão uso da extensão de prazo prevista no § único do art. 40 da LPI. O percentual de incidência § único do art. 40 da LPI está sendo considerado em relação ao total de 68.161 patentes atualmente vigentes.

(...)

8. (...) Na tabela 5 apresenta-se o quantitativo (total e percentual) de patentes vigentes há mais de 20 anos (no caso de invenção) ou 15 anos (no caso de modelo de utilidade), detidas por universidades, distribuídos nos vinte campos tecnológicos principais, correspondentes às 20 divisões de exame técnico atualmente existentes no INPI. No levantamento realizado na base de patentes do INPI foi considerado o estado processual dos pedidos na data de 12/03/2021. Estão sendo consideradas patentes atualmente em vigência que já fazem ou farão uso da extensão de prazo prevista no § único do art. 40 da LPI. O percentual de incidência § único do art. 40 da LPI está sendo considerado em relação ao total de 68.161 patentes atualmente vigentes.

A base de dados de patentes não permite filtrar patentes detidas por entidades públicas ou entidades privadas, uma vez que esta informação não é fornecida no depósito de um pedido ou em qualquer outra etapa do seu processamento. A informação obrigatoriamente apresentada refere-se ao nome do

ADI 5529 / DF

titular da patente. Neste caso, buscando apresentar uma resposta ao questionamento apresentado, foi realizado um levantamento a partir dos nomes de titulares de patentes associados a universidades brasileiras. Neste caso, são apresentados os resultados que contemplam universidades brasileiras como titulares únicos, ou em conjunto com outros titulares.

A partir destas considerações, foram identificadas 780 patentes com extensão de prazo, em vigência, nas quais a palavra universidade foi identificada no campo depositante, como pelo menos um dos depositantes.

(...)

9. (...) Na tabela 6 apresenta-se o quantitativo de patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19, distribuídas em campos tecnológicos correspondentes às divisões de exame técnico no INPI que concederam tais patentes. Neste levantamento foram considerados apenas os pedidos cuja priorização do trâmite processual foi solicitada, justificada por tratar-se de matéria relacionada ao enfrentamento da COVID-19 – desde a publicação da Portaria / INPI / Nº 149, de 03 de abril de 2020, o INPI possibilita este tipo de priorização.

Todas as patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19 correspondem a pedidos cuja solicitação de priorização foi encaminhada por ofício do Ministério da Saúde (MS) ao INPI – foi solicitada a priorização para quatro medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da COVID-19 (Favipiravir, Remdesivir, Sarilumabe e Tocilizumabe).

No levantamento realizado na base de patentes do INPI foi considerado o estado processual dos pedidos na data de 12/03/2021. [a tabela aponta 9 medicamentos, sendo 6 biofármacos; 1 fármaco I; 1 fármaco II; e 1 petróleo e engenharia química].

10. (...) Atualmente o número total de examinadores

ADI 5529 / DF

envolvidos no exame dos pedidos de patentes de invenção e modelo de utilidade, em primeira instância, é de 312 examinadores. Na tabela 7, temos a distribuição destes examinadores conforme a área tecnológica.

O número de pedidos pendentes por examinador é dado na tabela 9 na qual se constata que o número médio de pedidos pendentes por examinador é de 593.

Para compararmos estas informações com outros Escritórios de Patentes, temos como referência as informações fornecidas pelo Escritório da OMPI no Brasil, (Anexo I) e o relatório de Indicadores da Propriedade Intelectual de 2020 (dados de 2019). No documento em anexo, é proposta a comparação do Brasil com países que possuem um número de 'primeiros pedidos' próximos ao Brasil.

Considerando esta proposta como referência de agrupamento e de comparação do Brasil com outros escritórios, compilamos a seguir os dados referentes aos Pedidos Domésticos e aos Modelos de Utilidade, onde acrescentamos a informação sobre se o país em questão examina ou não os modelos de utilidade.

(...)

Constata-se pela tabela que o número de 'Primeiros Pedidos Domésticos' por examinador, no Brasil, é bem superior aos outros escritórios ditos semelhantes, indicando uma carga de trabalho maior para o examinador no Brasil. Quando esta carga de trabalho supera a capacidade de executá-lo, tem-se a geração de pendência. Buscando resposta à comparação do número de pendências por examinador, entre escritórios, o Relatório da WIPO faz a ressalva de que o processo de exame é diferente entre escritórios, o que torna difícil a comparação de resultados entre países. (...)

O tempo médio e o volume de pendência são fortes indicativos de que por muito tempo, a demanda de pedidos no Brasil foi superior à capacidade de atendê-la.

É importante salientar que número de pendências por examinador existente em 2019 não é o mesmo do número atual,

ADI 5529 / DF

graças ao Plano de Combate ao Backlog, que propiciou uma redução expressiva no número de pendências de decisão desde agosto de 2019, quando foi iniciado. **Considerando o atual número de pedidos pendentes de decisão (143.815) e o número de examinadores, esta relação está em 459 pendências por examinador, aproximando mais o Brasil do perfil dos países que fazem parte do seu grupo de comparação.**

(...)

11. (...) Com relação à informação sobre o último concurso, as mesmas estão disponíveis na base de dados do SEGOV. O edital de abertura do último concurso, Edital nº 01/2014, foi publicado em 22/09/2014, conforme autorização da Portaria MP nº 93, de 26/03/2014, publicada no Diário Oficial da União de 27/03/2014. Objetivou o provimento de 100 vagas para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial e 40 vagas para o cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial.

Posteriormente, este montante foi aumentado em virtude da autorização para nomeação de 70 candidatos do cadastro de reserva do Concurso nº 01/2014, sendo 50 Pesquisadores e 20 Tecnologistas, por meio da Portaria MP nº 059 de 28/03/2017, publicada no Diário Oficial da União de 29/03/2017.

A distribuição de vagas e o número de cargos vagos de pesquisador em Propriedade Industrial pode ser observada na tabela 10, ressaltando que os pesquisadores em Propriedade industrial são necessários em várias áreas da Diretoria de Patentes, inclusive no Centro de Informação Tecnológica, onde são realizados estudos e projeções de tecnologia para subsidiar o governo em suas políticas públicas.

(...)

12. (...) A implantação da solução tecnológica de controle de fluxo de pedidos de patente vem sendo construída, apoiada principalmente em duas iniciativas que envolvem ações de cooperação com atores governamentais, nacional e estrangeiro. A primeira delas envolve o Governo Britânico/*Foreign and Commonwealth Office*, por meio do *Prosperity Fund*, cujo objetivo visa a modernizar processos e aumentar a eficiência do

ADI 5529 / DF

escritório (INPI), levando a uma redução no tempo de análise e de decisão dos processos de patentes, com redução do backlog e uma melhora no serviço e no gerenciamento da Propriedade Industrial.

Em etapa já executada, foi realizado o mapeamento do processamento de pedidos de patente. Este mapeamento servirá de base para a execução de uma entrega associada à segunda ação de cooperação em curso: a cooperação celebrada entre o INPI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento para Inovação e o antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (atual Ministério da Economia) – visando à modernização dos processos de exame de patentes. Nesta entrega, o mapeamento do fluxo atual de patentes está sendo utilizado para elaboração de especificações técnicas, que serão empregadas para a contratação de um sistema de controle automatizado do fluxo de patentes. Tal contratação é atualmente alvo de providências, para obtenção de recursos orçamentários, para implementar a solução no exercício de 2022.

Além disso, a ação associada ao *Prosperity Fund* contempla atualmente a otimização do atual fluxo do processamento de pedidos de patente, de forma a ser absorvida e implementada quando da implementação da solução de fluxo contratada.

(...)

13. (...) Sim. A DIRPA vem revisando seus normativos e elaborando novos procedimentos técnicos de exame de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade de exame. O Plano 2021 prevê revisão das instruções normativas referentes ao exame técnico e das diretrizes de exame, enquanto o Grupo da Qualidade DIRPA formula novos procedimentos de exame e elabora novo programa de verificação da qualidade de exame.

Foi desenvolvida na DIRPA, entre 2015 e 2018 a primeira fase do programa de verificação da qualidade de exame técnico, que se limitava à análise dos aspectos formais dos pareceres técnicos publicados pela diretoria. É prevista para 2022 a

ADI 5529 / DF

implantação de uma nova fase do programa, com uma abrangência maior nos aspectos substantivos do exame dos pedidos de patente, e que contará com aplicação e controle de indicadores, para acompanhamento da eficiência do exame técnico”. (eDOC 232, grifos no original)

Apesar de a data de julgamento ter sido aprazada para 7.4.2021, em decorrência de outras demandas prementes, ocorreu o adiamento.

Na sequência, em razão da urgência, o relator houve por bem deferir o provimento cautelar, nos seguintes termos finais:

“Pelo exposto conheço da presente ação e voto por sua procedência, de modo que 1) se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil; e 2) se determine:

a) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, no prazo de um ano:

(i) proceda à contratação de servidores com o fito de compor quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão;

(ii) priorize as medidas de recuperação/restauração de documentos, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegitimidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar;

(iii) priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que lhe permitam controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como automatizar e otimizar processos;

(iv) priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes, no intuito de otimizar tais procedimentos e evitar que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos;

(v) continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do Plano de Combate ao

ADI 5529 / DF

Backlog de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019;

(vi) conforme determinação do Tribunal de Contas da União, *‘passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que se refere – a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância –, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99’;*

(vii) conforme determinação do TCU, *‘(...) passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99’;*

b) à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme determinação do TCU, que *‘publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no art. 229-C da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), com vistas a atender à obrigação de tornar transparente essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99’;* e

c) à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, conforme recomendação do TCU, que *‘estabeleça rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização, prevista na Resolução INPI 239/2019, dos respectivos*

ADI 5529 / DF

exames técnicos de patenteabilidade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99'.

(...)

Ante o exposto, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPT, conferindo-se a ela efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes em decorrência do referido preceito legal.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais em curso e (ii) as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, para as quais se opera o efeito *ex tunc*, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.

É como voto”.

1) Preliminar de ausência de interesse de agir

O Senado Federal aduz a ausência do interesse de agir, tendo em vista que cumpriria à PGR atuar para coibir eventual demora administrativa do INPI, intentando, por exemplo, ação civil pública, conforme o ordenamento jurídico.

Sem razão. O controle concentrado de constitucionalidade não pode estar vinculado a questões de pretensa omissão de atuação institucional da PGR, na esfera judicial ou administrativa.

De fato, o MPF poderia atuar administrativa ou judicialmente, impondo ao INPI a sequência de prazos minimamente razoáveis (limite de 7 anos para os registros de desenhos industriais e 10 anos para os registros de invenções).

Ocorre que tal circunstância não repercute no interesse de agir em ajuizar a presente ADI, a qual depende apenas da análise da validade, da vigência e da eficácia de norma jurídica apontada como inconstitucional, além de sua generalidade e inovação jurídica cogente.

ADI 5529 / DF

Desse modo, rejeito tal preliminar, reconhecendo a presença do interesse de agir.

2) Mérito

Eis o dispositivo questionado:

“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”. (grifo nosso)

A PGR aduz que a contagem do prazo de vigência do direito de exclusividade da patente, a contar de sua concessão pelo INPI, seria inconstitucional, ao argumento de que poderia ocasionar aumento indevido do período de exclusividade do inventor ou modelador de utilidade (20 e 15 anos, respectivamente), em detrimento dos postulados da isonomia, da defesa do consumidor, da temporariedade da proteção das patentes, da liberdade de concorrência e da segurança jurídica, além da responsabilidade objetiva do estado, bem ainda dos princípios da eficiência da atuação administrativa e da duração razoável do processo.

Citem-se os dispositivos apontados como violados: art. 5º, *caput*, XXIX, XXXII e LXXVIII; art. 37, *caput* e seu § 6º; e art. 170, IV e V, da CF, a saber, respectivamente:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos

ADI 5529 / DF

termos seguintes:

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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;

(...)

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

(...)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

(...)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor”.

ADI 5529 / DF

Transcrevam-se os conceitos legais de invenção e de modelo de utilidade:

“Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

(...)

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de

ADI 5529 / DF

maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

Pois bem.

É bem verdade que o nível protetivo estatal do art. 5º, XXIX, da CF não pode ser esvaziado pela demora da Administração de proceder à análise dos requisitos legais para concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Isso porque o investidor e/ou criador assumem os riscos econômicos ao desenvolverem a invenção ou o modelo de utilidade, necessitando de proteção jurídica para que possam obter compensação financeira suficiente para lhes assegurar retorno de seus investimentos com margem de lucro.

É exatamente por essa razão que, *a contrario sensu*, extrai-se que o INPI tem prazo de 10 (dez) anos para analisar a patente de invenção, e 8 (oito) anos para tramitar com o pedido da patente do modelo de utilidade. Se o fizer nesse prazo, a proteção estatal será mantida em até 20 (vinte) e 15 (quinze) anos, respectivamente. Caso o INPI ultrapasse tais prazos, a norma questionada determina a extensão da validade do regime de exclusividade para compensar os interessados pela demora em sua análise administrativa.

Com todas as vênias aos posicionamentos em contrário, parece-me que a norma optou por solução jurídica engenhosa e flagrantemente inconstitucional.

Ao considerar a pretensa demora do INPI, o legislador escolheu saída que ocasionou o aumento do prazo de proteção estatal da exclusividade, em detrimento da coletividade, a qual aguarda a possibilidade de exploração comercial sem o pagamento de indenização pela exploração indevida (art. 44 da lei questionada), submetendo-se o

ADI 5529 / DF

objeto da patente ao regime concorrencial (incluindo-se a linha genérica de medicamentos).

Quanto à demora do INPI de realizar a análise técnica dos pedidos de registro, cite-se matéria da jornal Folha de São Paulo, bem elucidativa, com dados do TCU:

“Uma auditoria recente do TCU (Tribunal de Contas da União) mostrou que a realidade está bem distante disso. A análise do órgão observou que, para fármacos, há uma demora média de 13 anos para conclusão da análise de patente. Por causa do atraso, a exploração exclusiva do remédio dura, em média, 23 anos.

Segundo os achados da auditoria, de 2008 a 2014 quase todos os pedidos concedidos de patentes de fármacos ‘tiveram a extensão para além dos 20 anos, com o agravante do aumento do número [de patentes] que teve prolongamento maior que três anos’.

A análise aponta o pico desse processo em 2018, quando foram concedidas 254 patentes com até três anos de extensão, 286 com quatro a seis anos a mais de exclusividade e 68 com sete a nove anos a mais de ‘bônus’ pela demora. Segundo o documento, ‘o aumento verificado relaciona-se diretamente com o crescimento do backlog de pedidos’, expressão que se refere, de forma geral, ao atraso e represamento das análises.

Com isso, uma parte da indústria defende que, resolvendo o atraso de apreciação, resolve-se a questão do parágrafo único. Um esforço para haver mais celeridade no processo tem sido feito com algum grau de sucesso, segundo entes industriais e até mesmo de acordo com a auditoria do TCU.

(...)

Procurado, o Inpi afirma, em nota, que 46% (30.469) das atuais 66.182 patentes em vigor, incidem no parágrafo único do artigo 40.

‘Com o Plano de Combate ao Backlog de Patentes, o Inpi tem envidado grandes esforços para reduzir a incidência no parágrafo único do art. 40. Esta incidência, que no ano de 2019

ADI 5529 / DF

estava em 44,8%, foi reduzida para 26,8% das patentes concedidas em 2020; a previsão é que, em 2021, esta incidência seja de 22% e, em 2022 teremos apenas incidências residuais', diz a autarquia". (Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/objeto-de-acao-no-stf-lei-de-patentes-causa-divergencia-entre-farmaceuticas.shtml>. Acesso em: 8.4.2021)

A própria lei prevê que os prazos de proteção estatal são contados a partir de seu ingresso no registro no INPI (*caput* do art. 40 da lei questionada), seguindo o modelo internacional do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), estabelecido no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os defensores da constitucionalidade da norma alegam que "O inventor tem direito a que esta segunda fase dure, ao menos, dez anos", ao argumento de que se trata de "Uma opção política do Estado brasileiro", além de que "Quando o legislador fixou os prazos desse privilégio, cumpriu seu dever de tomar uma decisão difícil. Não há inconstitucionalidade". (Jornal Folha de São Paulo, SUNDFELD, Carlos Ari. O Supremo deve manter a extensão do prazo de validade das patentes no Brasil? SIM. Opinião, 19 de mar. 2021. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/03/o-supremo-deve-manter-a-extensao-do-prazo-de-validade-das-patentes-no-brasil-sim.shtml>. Acesso em 7.4.2021)

Não se desconhece que a invenção e o modelo de utilidade necessitam de chancela administrativa para que possam atingir o ápice do aporte em investimentos e, conseqüentemente, da exploração comercial, alcançando seus correspondentes públicos-alvo e potencialidades.

Todavia, cumpre destacar que tal atraso na análise administrativa, pelo INPI, decorre, muitas das vezes, por escolha do próprio interessado-inventor, haja vista que a própria lei elege prazos de 18 (dezoito) meses de sigilo e 36 (trinta e seis) meses para que possa ocorrer o início da fase de análise administrativa. Senão vejamos:

ADI 5529 / DF

“Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º. A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

(...)

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo”.

Sobre o trâmite do pedido de registro, fase de sigilo e requerimento de análise em si, cite-se doutrina que detalha os procedimentos que se seguem:

“O titular da patente redigirá seu pedido contendo a descrição detalhada do objeto, juntamente com o comprovante do pagamento de retribuição (art. 19 da Lei 9.279/1996). Uma vez requerida ou depositada, haverá um exame preliminar para verificar se o depósito foi feito regularmente (art. 20 da Lei

ADI 5529 / DF

9.279/1996).

Após essa análise, haverá um período de sigilo de 18 meses para que o responsável pela patente possa se organizar, a fim de desenvolver sua criação (art. 30 da Lei 9.279/1996). Se o autor do pedido não precisar desse período de sigilo, poderá pleitear sua dispensa e, com isso, antecipará a publicação do seu invento, que será realizada pelo INPI na Revista da Propriedade Industrial (art. 30, § 1.º, Lei 9.279/1996).

A publicação é o meio pelo qual terceiros saberão do pedido e poderão apresentar oposição a ele, que serão levados em conta pelo INPI, durante o exame.

Após 60 dias da publicação, o exame do pedido da patente terá início. O exame depende de novo requerimento do depositante ou de qualquer interessado que pode ocorrer em até 36 meses contados do depósito (art. 31 da Lei 9.279/1996). O novo requerimento é necessário para deixar claro que o inventor não perdeu o interesse na concessão da patente. Se não houver um novo requerimento em até 36 meses, o INPI arquivará o pedido de patente (art. 33 da Lei 9.279/1996)". (VIDO, Elizabeth. *Curso de Direito Empresarial*. 3ª ed. em ebook baseada na 4ª ed. impressa, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015)

Ou seja, a parte interessada tem um prazo legal de sigilo antes de ser publicizado o pedido de patente (que pode prescindir-lo), bem ainda prazo de reflexão sobre a continuidade do exame do pedido de patente, podendo chegar a 36 (trinta e seis) meses – art. 31.

Não se olvide que a média de atraso da análise pelo INPI, acima do prazo legal, alcança por volta de três anos (13 anos entre o ingresso e a concessão da carta-patente), nos termos da auditoria realizada pelo TCU, descrita acima.

Em outras palavras: do prazo inicial de 10 (dez) anos para que o INPI proceda à análise administrativa, no caso do registro da patente de invenção, praticamente um terço (três anos) pode transcorrer unicamente por entraves protetivo-legais em favor do próprio inventor ou

ADI 5529 / DF

interessado, sendo exatamente tal transcurso (três anos) a média de atraso do INPI, com base nos dados até 2018.

Além disso, o depositante pode requerer a imediata publicidade do pedido de registro, antecipando o prazo legal (§1º do art. 30), bem ainda postular, a qualquer momento, o prosseguimento da análise administrativa (art. 33, *caput*). Não o fazendo, não pode beneficiar-se dessa *facultas agendi*, repassando o atraso às custas da sociedade (e do consumidor), tendo em vista que o próprio depositante pode minorar as consequências de atraso que envolve praticamente 3 (três) anos para o início da análise pelo INPI.

Rememore-se que, segundo dados do INPI “46% (30.469) das atuais 66.182 patentes em vigor, incidem no parágrafo único do artigo 40”. Isto é, em 54% das patentes, não houve necessidade da incidência da prorrogação *ex lege*.

Realizado um estudo sobre os impactos da atual Lei 9.279/1996 perante o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, produziu-se o seguinte documento sobre o prazo de vigência da patente e de sua extensão:

“Como a concessão de uma patente pode ter impacto negativo no acesso ao objeto patenteado, por poder restringir a concorrência e limitar a opção de compra a um único fornecedor, possibilitando, assim, a prática de preços elevados diante da situação de monopólio jurídico temporário, alguns pesos e contrapesos devem ser aplicados. No caso dos produtos farmacêuticos, por exemplo, a concessão da patente dificulta a efetivação de políticas públicas na área da saúde, além de restringir o acesso ao tratamento adequado para grande parte da população, em razão dos altos preços cobrados pelo detentor da patente. Assim, o período de vigência da patente deve ser limitado ao estabelecido em acordos pelos países em âmbito internacional, não sendo permitido qualquer tipo de extensão.

O Acordo TRIPs da OMC estabelece um patamar mínimo de vigência das patentes em 20 anos. Qualquer prazo além desse período altera o sistema de troca entre o interesse público

ADI 5529 / DF

e o interesse privado, estabelecido entre a sociedade e o titular da patente, e vai além do obrigatório estipulado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de patentes

A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPs-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos.

(...)

A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPs-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos.

(...)

A partir da adoção do Acordo TRIPs pela OMC houve uma uniformização do prazo de proteção em vinte anos a partir da data do depósito do pedido de patente, homogeneizando-se, assim, as legislações de todos os países membros da OMC.

‘Acordo TRIPs, Artigo 33. Vigência.

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito’.

Assim, não há nenhuma obrigatoriedade de se estender o prazo da vigência da patente em caso de demora em sua concessão. Essa é, portanto, uma liberalidade da lei brasileira.

No entanto, tendo em vista o grande impacto da proteção patentária no acesso aos produtos patenteados, como destacado acima, entendemos que o prazo de 20 (vinte) anos contados da

ADI 5529 / DF

data do depósito já é suficiente e qualquer extensão desse prazo não é razoável e pode ser altamente prejudicial à sociedade.

(...)

Não quer nos parecer que se justifica a extensão do prazo de proteção da patente por atraso do INPI na sua concessão, visto que o interesse nacional previsto na Constituição Federal de 1988 não é atendido.

(...)

Ou seja, é direito adquirido da coletividade ter acesso àquela determinada tecnologia após o término do prazo da patente e não é razoável que hajam extensões de prazo para além do acordado nas regras internacionais de proteção de patentes, tendo em vista o grande impacto que elas causam no acesso à tecnologia patenteada.

O importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função fundamental em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados.

Na prática, há tentativas de se estender o prazo de uma patente por vários anos além do prazo máximo de proteção, que é de 20 (vinte) anos. Foi pleiteada a vigência até 2016 da patente da Bifentrina, que foi depositada em 1979, ou seja, para que ficasse em vigor por 37 (trinta e sete) anos, ou seja, 17 (dezessete) anos além do prazo de validade de uma patente.

(...)

O aumento não razoável do tempo de proteção proporcionado pela existência do parágrafo único do Art. 40 aliado à inoperância do INPI labora em sentido contrário ao interesse da sociedade, notadamente em setores essenciais como os relacionados à segurança alimentar e à saúde. Não é razoável admitir que frações significativas da sociedade sejam privadas de acesso a medicamentos genéricos por prazos maiores do que vinte anos, por exemplo, apenas porque o INPI foi privado dos meios e recursos necessários para examinar os

ADI 5529 / DF

pedidos de patentes depositados em um tempo razoável. (A *revisão da Lei de patentes : inovação em prol da competitividade nacional* / Relator: Newton Lima; equipe técnica: Pedro Paranaguá (coord.) ... [et al.] ; consultores legislativos: César Costa Alves de Mattos, Fábio Luis Mendes, Maurício Jorge Arcoverde de Freitas [recurso eletrônico]. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013, p. 87/91. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU_pCmx87vAhVXK7kGHcUTA3QQFjABegQIAxA D&url=https%3A%2F%2Fbd.camara.leg.br%2Fbd%2Fbitstream%2Fhandle%2Fbdcamara%2F14796%2Frevisao_lei_patentes.pdf%3Fsequence%3D4%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw13dMr7jki964elaRhiuEo. Acesso em: 7.4.2021, grifo nosso)

Esse caso, relatado no estudo acima citado, fala, por si só, da falha legislativa que necessita ser corrigida: “*Foi pleiteada a vigência até 2016 da patente da Bifentrina, que foi depositada em 1979, ou seja, para que ficasse em vigor por 37 (trinta e sete) anos, ou seja, 17 (dezessete) anos além do prazo de validade de uma patente*”.

Com tal exemplo, fora tantos outros, está claro que o parágrafo único do art. 40 da legislação ora questionada continua capaz de produzir flagrante inconstitucionalidade, em contrariedade aos postulados da segurança jurídica, da proporcionalidade e da isonomia.

Há outra circunstância a ser considerada nesse atraso do INPI: cuida-se do *backlog* (represamento da análise de pedidos de registro).

É bem verdade que o INPI desenvolveu um plano de combate ao *backlog* de patentes, com meta de reduzir em 80% o número de pedidos pendentes até 2021. (Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em: 7.4.2021).

Contudo, é importante destacar que tal efeito tem sido agravado pela prática de mercado, consistente em ingressar com inúmeros pedidos de registro, não obstante a prévia ciência da impossibilidade de se tornarem objetos patenteáveis no futuro (arts. 10 a 12 da Lei 9.279/1996),

ADI 5529 / DF

apenas com o intuito de monopolizar a exploração econômica.

Assiste razão à PGR, ao afirmar que:

“Parte do fenômeno do *backlog* decorre da estratégia de empresas que protocolizam múltiplos requerimentos de patente ou modelo de utilidade, com a finalidade de obter proteção decorrente de privilégio, cobrar preços mais altos para seus produtos (pelo *status* de produto com patente pendente) e assegurar mercados, mesmo que para requerimentos de criações não passíveis de obter patente (isto é, requerimentos não patenteáveis, as chamadas *non patentable applications*).

Por um lado, esses atrasos podem causar efeito maléfico nos criadores, devido à demora na concessão da patente, embora, de acordo com pesquisa de PAULA RAMADA, da empresa de consultoria *London Economics*, o efeito nos requerentes de patente tenha sido considerado limitado.

Por outro lado, podem gerar consequências deletérias para a concorrência e inibir a atividade de pesquisa e desenvolvimento (em inglês, *research and development*, ou R&D), devido à incerteza decorrente da proteção provisória reconhecida a partir do requerimento (situação conhecida em inglês como *pendency*), como ocorre no sistema brasileiro. Conforme pondera a exposição citada, os atrasos no exame dos pedidos de patente conferem poder monopolístico (privilégio) a requerimentos não patenteáveis, a proteção provisória assegura poder monopolístico por período mais longo e concorrentes potenciais podem ser desestimulados até que se conheça o resultado do pedido de patente.

O impacto desestimulante nos agentes econômicos decorrente do *backlog* e da conseqüente incerteza sobre a possibilidade de explorar certo produto foi considerado por diversos agentes de órgãos de propriedade industrial como o mais deletério dos efeitos desses atrasos, em estudo que envolveu os chamados Escritórios Trilaterais de Patentes (em inglês, *Trilateral Patent Offices*). Há também importante resultado negativo sobre o mercado e sobre consumidores,

ADI 5529 / DF

derivado de que a pendência prolongada da proteção de requerimentos não apreciados (e mesmo para os que vêm a receber patente) aumenta preços, inibe concorrência e reduz a variedade de produtos". (eDOC 1, p. 7/8)

Citando estudo da *London Economics*, chega-se à conclusão de que, em cada ano, essa proteção provisória (*pendency*) acaba repercutindo, de forma negativa e em escala mundial, por volta "de aproximadamente £ 7,6 bilhões (cerca de R\$ 38,13 bilhões), dos quais £ 6 bilhões (R\$ 30,1 bilhões) a título de redução do incentivo à inovação, £ 0,4 bilhão (R\$ 2 bilhões) de requerimentos não patenteáveis adicionais e £ 1,1 bilhão (R\$ 5,51 bilhões) resultante do poder monopolístico referente a requerimentos não patenteáveis".

No Brasil, o levantamento do custo desse atraso foi publicado no Caderno de Saúde Pública de 2017, o qual descreveu:

"A demora na análise dos pedidos de patentes, conhecida como *backlog*, pode estender o prazo de vigência das patentes concedidas e retardar a entrada de medicamentos genéricos no mercado. Essa extensão de vigência, que deveria ser excepcional, tornou-se corriqueira: 38% das cartas-patentes expedidas para pedidos depositados em 1997, 85,5% para pedidos depositados em 1998 e praticamente 100% das patentes concedidas para medicamentos depositadas no Brasil após 1999.

Um levantamento feito até janeiro de 2016 para uma lista de oito medicamentos estimou em mais de 2 bilhões de Reais o prejuízo já acumulado em compras centralizadas regulares do Ministério da Saúde, levando-se em conta a hipótese de existência de medicamentos genéricos no mercado.

A preocupação com gastos extraordinários da sociedade devido à incapacidade dos Escritórios de Patentes em analisar pedidos de patentes tempestivamente não é exclusiva do país. **Nos Estados Unidos, onde também existem dispositivos legais compensatórios por atrasos administrativos na análise dos pedidos, calcula-se que em 2013 foram gastos US\$ 19 bilhões desnecessariamente com 13**

ADI 5529 / DF**medicamentos.**

Os motivos para o atraso na concessão de patentes farmacêuticas concentram-se no âmbito técnico-administrativo. O INPI não conta com servidores suficientes para análise e tramitação dos processos administrativos. Destaca-se também que a indefinição sobre a delimitação da competência técnica do INPI e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) levou, durante muito tempo, a uma duplicidade na análise quanto aos requisitos de patenteabilidade, o que só foi superado com a assinatura da Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017, entre a Anvisa e o INPI.

A ineficiência do Estado em analisar tempestivamente pedidos de patentes tem um custo para o sistema de saúde. Contudo, ainda não foi proposto um método capaz de identificar as patentes de medicamentos de interesse no país e, em seguida, estimar esse impacto financeiro. Desse modo, o presente trabalho visa a apresentar uma metodologia para estimar o quanto as compras públicas de medicamentos são oneradas em função da morosidade na concessão de patentes no Brasil, utilizando fontes de informação públicas. A metodologia é aplicada a três medicamentos antirretrovirais: Etra-virina comprimido de 100mg; Fosamprenavir comprimido revestido de 100mg e Raltegravir comprimido revestido de 400mg. O estudo das patentes relacionadas a medicamentos antirretrovirais (ARVs) é relevante, pois estima-se que em 2015 existiam 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, das quais somente 17 milhões recebendo algum tipo de tratamento com estes medicamentos. Os resultados servem de base para sugerir algumas adequações do sistema de patentes brasileiro.

(...)

Desse modo, sem considerar nenhum reajuste de preços dos medicamentos antirretrovirais e baseado na estimativa dos gastos governamentais exposta na Tabela 1, a dilatação do prazo de vigência de 2.597 dias concedida para a patente desse medicamento, por força do parágrafo único

ADI 5529 / DF

do Art. 40 da LPI, provocará um custo adicional de pelo menos R\$ 99.695.130,16 aos cofres públicos.

Analogamente, estima-se que se a patente da Etravirina e do pedido mais antigo do Raltegravir venham a ser concedidos, o prejuízo acumulado pelo governo até 31 de dezembro de 2016 já seria de pelo menos R\$ 24.855.977,84 e R\$ 163.824.731,93, respectivamente.

A aquisição de medicamentos genéricos é uma das formas utilizadas para reduzir custos com a assistência farmacêutica. No entanto, enquanto não há uma decisão final do INPI quanto à patenteabilidade do objeto dos pedidos de patente, as empresas de genéricos ficam praticamente impedidas de lançar seus produtos no mercado. A legislação brasileira conta com dispositivo que concede indenização retroativa à data do depósito da patente aos titulares que possuam seu objeto de proteção indevidamente explorado (Art. 44 da LPI). A insegurança jurídica afugenta potenciais interessados em colocar produtos no mercado que se encontram descritos em pedidos de patentes.

O *backlog* provoca a extensão do tempo de monopólio de vários medicamentos vendidos no país, em especial de empresas farmacêuticas transnacionais, dado que 96,4% das concessões de patentes de medicamentos no Brasil são para depósitos com prioridade estrangeira". (JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. *Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?* Cad. Saúde Pública 2017; 33(8):e00206516. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/csp/v33n8/1678-4464-csp-33-08-e00206516.pdf>. Acesso em 7.4.2021, grifo nosso)

É evidente que, se por um lado, essa atitude predatória e monopolizante não pode ser tolerada, porque prejudica aqueles que pretendem inovar e sempre respeitam as regras jurídicas e de mercado, aguardando a concessão de carta-patente – realmente almejada –, por outro lado, a sociedade não pode ser onerada e tolhida de ter acesso à invenção ou ao modelo de utilidade a preços mais competitivos, após o

ADI 5529 / DF

transcurso dos prazos de vinte e quinze anos, respectivamente, previstos no *caput* do art. 40 da lei ora questionada, prazos esses que perfazem a concretização da proteção estatal do mandamento contido no inciso XXIX do art. 5º da CF.

Sendo assim, essa escolha do legislador – prazo mínimo de dez anos, no caso da patente de invenção, e de sete anos para o registro do modelo de utilidade, a contar da concessão administrativa – não parece consentânea com os postulados da eficiência e da economicidade (art. 37, *caput*, da CF), bem ainda com a liberdade econômica e de defesa do consumidor (art. 170, IV e V, da CF), razão pela qual tenho como inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

E para que não parem dúvidas sobre o quantitativo de patentes que se está tratando, o INPI, em resposta ao quesito 7 do relator, pontuou que “12.698 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão é inferior a doze meses. Da mesma forma, 9.385 patentes de invenção terão um prazo de vigência superior a vinte anos, cuja extensão encontra-se entre 1 e 2 anos”, culminando com 36.022 (trinta e seis mil e vinte e duas) patentes de invenção e 2.886 (duas mil, oitocentos e oitenta e seis) patentes de modelos de utilidade.

A soma das patentes de invenção e de modelo de utilidade que ultrapassaram o prazo usual (20 e 15 respectivamente) alcançam 38.908 (trinta e oito mil, novecentos e oito) registros, de um total de 68.161 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e uma) patentes atualmente vigentes, atingindo o percentual de 57% de todas aquelas em vigor. (eDOC 232)

Independentemente de estar em curso, pelo INPI, o *Plano de Combate ao Backlog*, impõe-se ressaltar que a situação fática pode ser alterada ao longo dos anos (retornando à situação caótica encontrada pelo TCU), não sendo possível que o ordenamento jurídico permaneça com norma tão ampla, que possibilite o incremento desmedido e anti-isonômico do prazo de proteção estatal e sujeito à manipulação dos próprios autores do pedido de patente.

ADI 5529 / DF

3) Modulação dos efeitos

Para ser possível a modulação de efeitos do presente julgamento, sublinho a necessidade do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 27 da Lei 9.868/99, a saber:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Ou seja, a modulação de efeitos é medida extrema, a qual só pode ocorrer tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social.

Nesse sentido, destaco:

“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. **1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social.** As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à

ADI 5529 / DF

Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito reprivatizatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 595.838 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015, grifo nosso)

Em seu voto, o relator, Min. Dias Toffoli, propôs a modulação dos efeitos, nos seguintes termos:

“Considerando que o parágrafo único do art. 40 da LPI está vigente há 25 anos e já produziu amplos efeitos, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo a ela efeito *ex nunc*, ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento .

Portanto, não seriam atingidas pela declaração de inconstitucionalidade as patentes já deferidas e ainda em vigor em virtude da extensão prevista no preceito questionado. Segundo o INPI, existem atualmente 36.022 patentes de invenção e 2.886 de modelo de utilidade nessa condição (doc. 232, p. 27).

No entanto, proponho que a modulação não incida nas seguintes hipóteses, situações nas quais a decisão terá efeito *ex tunc*:

i) sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e

ii) sobre as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Para se ter noção da extensão dessa segunda ressalva, as patentes da área farmacêutica (art. 229-C) deferidas com extensão de prazo, segundo informações do INPI, totalizariam (em 31/12/2021) **3.435 patentes**.

ADI 5529 / DF

Com efeito, a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender à concretização dos direitos à saúde e à vida.

Portanto, **na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada**, de modo que a declaração de inconstitucionalidade deve incidir inclusive sobre as patentes já deferidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI.

Por fim, esclareço que a incidência dessa decisão sobre tais situações com efeitos *ex tunc* não implicará necessariamente a queda de patentes, visto que está assegurada a vigência da exclusividade pelo período previsto no *caput* do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade).

Por exemplo, a patente do medicamento Vonau Flash, de titularidade da USP, muito citada em memoriais e notícias sobre este julgamento, teve o pedido formalizado perante o INPI em 2005 e foi concedida em 2018, após 13 anos de processo administrativo, conforme noticiou o Migalhas em 6/4/21 (**STF decidirá validade de patentes sem prazo máximo** . Disponível em <https://www.migalhas.com.br/quentes/343110/stf-julgara-acao-que-pode-trazer-economia-de-r-3-bi-para-o-sus>. Acesso em 7 de abril de 2021).

Sem a incidência do parágrafo único do art. 40 - ora declarado inconstitucional com efeitos retroativos em relação aos produtos da área da saúde, **a patente restará protegida por 20 vinte anos, contados do depósito de seu pedido** . Sendo assim, a patente expirará somente em 2025.

Portanto, reitero, **está assegurada a vigência das patentes por 20 anos (invenção) e 15 anos (modelo de utilidade), contados das datas dos respectivos depósitos, nos termos do caput do art. 40**, regra que permanece intocada nesta decisão e

ADI 5529 / DF

que assegura proteção compatível com a Constituição de 1988 e com o Acordo TRIPS.

Ante o exposto, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPT, conferindo-se a ela **efeitos *ex nunc***, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes em decorrência do referido preceito legal.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais em curso e (ii) as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, para as quais se opera o efeito *ex tunc*, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996.

É como voto". (ADI 5.529 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 7.4.2021, DJe 9.4.2021, grifo no original)

Após os ajustes realizados na modulação de efeitos, em decorrência dos debates, acompanho o relator, tendo em vista que, no caso em análise, entendo presentes tais requisitos, a justificar a modulação de efeitos, tendo em vista que o abrupto término da proteção estatal para todas as patentes poderá gerar frustração de expectativas e investimentos realizados com base na extensão do prazo anteriormente assegurado pela norma em questão.

4) Voto

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela procedência da presente ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma disposta no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, bem ainda acompanhando a proposta do relator pela modulação dos efeitos.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, considero, sempre, o princípio do determinismo: nada surge sem uma causa. Digo que, em época de crise, há de se guardar princípios, institutos, expressões e vocábulos. Há de haver, em época de crise, cerimônia, temperança, compreensão e, acima de tudo, urbanidade.

Os artífices do Direito se devem, mutuamente, respeito. O advogado deve respeito ao juiz, o membro do Ministério Público deve respeito ao juiz, ao defensor público, e a recíproca é verdadeira.

Qual é a norma básica em termos de democracia no Brasil? A norma reveladora da liberdade de expressão. Excessos, no acionamento dessa cláusula constitucional, devem ser apurados nos campos cível e penal. Não cabe qualquer censura.

Tenho voto escrito, no qual, inclusive, aponto que o prazo previsto no artigo 40 está em harmonia com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio de decreto –, está em harmonia com a Convenção Europeia de Patentes.

Há de haver balizamento quanto – não digo privilégio, porque privilégio é sempre odioso – ao monopólio de patentes. Colho da cabeça do artigo 40 que "a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos [...]". Qual é o termo inicial da vigência desse prazo? Está na parte final do preceito: "contados da data do depósito".

O depósito, como disse, considerado até mesmo o artigo 44 contido na Lei nº 9.279, gera exclusividade e possibilidade de exploração. De nada adiantaria ter-se o prazo de 20 anos, fixando-se termo inicial, se não gerasse esses dois predicados: o monopólio e a exploração.

Por isso mesmo, há, no artigo 44, previsão de que se tem direito a indenização por exploração indevida e se fixa o período alusivo a essa indenização. Quando se cogita de indenização, sempre se tem presente

ADI 5529 / DF

ato ilícito, porque, se não houver, se o ato for harmônico com a ordem jurídica, não desaguará na responsabilidade de quem quer que seja.

Se assim o é, por que se tem o parágrafo único – o prazo de vigência, ou 20 anos, não será inferior a 10 anos, para a patente de invenção, e a 7, considerada a de modelo de utilidade. Cogita-se de um outro termo inicial na contagem dos 10 anos, não daquele do final do artigo 40, ou seja, a data do depósito do requerimento de registro da patente. Cogita-se do termo inicial revelado pela concessão, em verdadeiro drible.

Disse e repito: sou favorável à liberdade de mercado, sou favorável à concorrência. É o que garante ao cidadão opção. É o que garante ao cidadão preços razoáveis. Quando se tem a exclusividade, com essa projeção, podendo-se chegar a mais de 20 anos, a 30 anos, não se pode cogitar de opção, e, evidentemente, os interesses da cidadania ficam em segundo plano. Não sei como surgiu esse parágrafo único, mas conflita com a cabeça do artigo, no que assinado o prazo de 20 anos para as patentes, a contar do simples depósito, com consequência quanto à invasão desse por terceiros, que é a indenização.

O processo é objetivo. Não se está a julgar arguição de descumprimento de preceito fundamental. O Tribunal é convocado a proceder a cotejo único e na ação respectiva – ação de conhecimento, como as ações em geral – chega-se a uma decisão simplesmente declaratória de constitucionalidade ou declaratória negativa, fulminando-se o ato atacado, o ato normativo abstrato autônomo atacado na inicial.

Não imagino, no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, determinação a autarquias, como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não se está diante de ação cominatória, voltada ao cumprimento de obrigação de fazer, quando, então, seria possível adentrar essa matéria –, e também a órgão da administração direta, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, já que as duas entidades a que me referi, como autarquias, compõem a administração indireta.

Em síntese, não subscrevo a parte do voto do Relator na qual determina, no processo objetivo, ao Instituto Nacional da Propriedade

ADI 5529 / DF

Industrial que refaça o respectivo quadro funcional e contrate servidores. Não vou a tanto e penso que não há precedentes. Não chego a essas providências – que passaram batidas – determinadas no voto do Relator.

Quanto à modulação, norma contrária à Lei das leis, que a todos indistintamente submete, a Constituição Federal, é natimorta. Não cabe salvar situações existentes, em que extravasado o prazo de 20 anos – não pesquisei para ver se existem ou não.

Concluo, colando ao parágrafo único do artigo 40 a pecha de inconstitucional. Não determino providências, porque estaria a substituir-me às autarquias, estaria a substituir-me a órgão auxiliar no Legislativo, o Tribunal de Contas da União, e estaria a substituir-me à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde.

Somo meu voto a essa maioria já acachapante – creio que o meu é o nono voto –, e apenas há um voto divergente, o do ministro Luís Roberto Barroso, e talvez eu não mereça a hegemonia quanto à qualificação de Senhor Voto Vencido.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, ausente pedido de implemento de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei de Propriedade Industrial –, a versar prorrogação do prazo de vigência da patente. Eis o teor:

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.

Aponta inobservados os postulados da isonomia, livre concorrência, segurança jurídica, eficiência, responsabilidade objetiva do Estado, razoável duração do processo, defesa do consumidor e temporariedade da proteção patentária – artigos 5º, cabeça e incisos XXIX, XXXII e LXXVIII, 37, cabeça e § 6º, e 170, inciso V, da Carta da República.

O então Relator, ministro Luiz Fux, em 23 de setembro de 2016, acionou o disposto nos artigos 6º e 8º da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem colhidas informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República.

O Presidente do Senado Federal afirma a inadmissibilidade da ação, alegando falta de interesse de agir. Diz inadequada a via escolhida, considerada a finalidade de solucionar controvérsia envolvendo delonga

ADI 5529 / DF

na atuação administrativa. No mérito, menciona opção político-normativa voltada a estimular a criação, a inovação e o desenvolvimento econômico e tecnológico. Evoca os princípios democrático e da separação de poderes. Pretende a improcedência do pedido e, sucessivamente, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, mantida a eficácia do preceito até a edição de ato normativo.

O Presidente da República refere-se ao exame dos requerimentos de patente observada ordem cronológica. Ressalta que a glosa da norma ensejaria redução do prazo para o interessado propor ação de nulidade, uma vez possibilitada, a teor do artigo 56 da Lei nº 9.279/1996, a formalização a qualquer tempo da vigência da patente. Argumenta estabelecido ambiente favorável ao investimento. Alude à função social da propriedade. Busca a improcedência do pedido.

A Advocacia-Geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

Propriedade industrial. Artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre o prazo mínimo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade, contado da data de sua concessão. Ausência de violação aos artigos 5º, *caput* e incisos XXIX XXXII e LXXVIII; 37, *caput* e § 6º; e 170, incisos IV e V, da Carta Maior. O dispositivo impugnado visa a garantir uma duração razoável da proteção patentária, tendo em vista a complexidade dos processos administrativos que têm por objeto a concessão desse privilégio. A preservação dos direitos de propriedade industrial recompensa os inventores e criadores pelo trabalho de pesquisa, estimula a produção criativa e fomenta o desenvolvimento industrial do País. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo requerente.

A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência, ante fundamentos assim resumidos:

CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40,

ADI 5529 / DF

PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA CRÔNICA E PROLONGADA ANTE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE (*BACKLOG*). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIGÊNCIA DE PRAZO CERTO E PREDETERMINADO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, *CAPUT*, DA CR), À LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV) E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). TRANSFERÊNCIA À SOCIEDADE DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR FINALIZAR EM TEMPO RAZOÁVEL O PROCESSO ADMINISTRATIVO (CR, ART. 37, § 6º). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINTA DURAÇÃO DA PATENTE, POR MOTIVOS ALHEIOS AO REGIME JURÍDICO DESTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, *CAPUT*) E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CR, ART. 5º, LXXVIII).

1. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelos de utilidade, e dez anos, para invenções, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (art. 5º, *caput*), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade da concorrência (art. 170, IV), a segurança jurídica (art. 5º, *caput*), a responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, *caput*) e o da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

2. Parecer por conhecimento da ação e procedência do pedido.

Em virtude da pandemia covid-19, o requerente formulou, em 24 de

ADI 5529 / DF

fevereiro de 2021, pedido de tutela provisória de urgência – anexo –, visando a suspensão dos efeitos do dispositivo. Sustenta que a indefinição quanto ao período do monopólio de exploração da propriedade industrial implica lesão à ordem econômica e aos direitos sociais. Salienta a impossibilidade de produção, pela indústria farmacêutica, de medicamento genérico, enquanto não expirada a patente de laboratório. Destaca prejuízo aos cofres públicos e à coletividade. Sublinha prorrogada, com base no parágrafo único do artigo 40, a exclusividade quanto ao menos 74 medicamentos destinados ao tratamento de neoplasia, diabetes, hepatite viral e aids.

O controle concentrado ocorre considerado o cotejo do ato normativo impugnado com a Constituição Federal, pressupondo a glosa do primeiro conflito frontal – ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.243, da minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de junho de 2003; 2.714, relator ministro Maurício Corrêa, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de fevereiro de 2004; 2.628, redatora do acórdão ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça de 5 de março de 2004. Ante a adequação da via escolhida, admito a ação.

O processo está aparelhado para julgamento definitivo da controvérsia, presentes manifestação do Advogado-Geral da União e parecer do Procurador-Geral da República.

A concessão de patente consiste em conferir, a inventor de determinado bem, reserva de mercado por certo tempo, com a finalidade de recompensá-lo em virtude dos recursos despendidos, estimular os desenvolvimentos econômico, tecnológico e divulgar a criação.

A Lei nº 9.279/1996, ao regulamentar a exploração da propriedade industrial, fixou, na cabeça do artigo 40, a título de vigência da patente, o período de 20 anos, considerada invenção, e de 15 anos, em jogo modelo de utilidade. A proteção leva em conta a data do pedido de depósito – artigo 44 – e coincide com prazos internacionais – artigos 33 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio¹, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do

1 “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de depósito.”

ADI 5529 / DF

Decreto nº 1.355/1994, e 63 da Convenção Europeia de Patentes².

O parágrafo único do artigo 40 estabelece vigência diferida, no que previsto período mínimo, contado da data da concessão, possibilitada a extensão por tempo indeterminado.

A disposição acresce, à proteção ao longo do processo administrativo, prazo de 10 anos, para invenção, e 7 anos, em relação a modelo de utilidade.

O que nos vem da Constituição Federal? Cláusula, inserida no principal rol das garantias – artigo 5º –, a encerrar proteção temporária, ante o interesse social, remetendo-se a disciplina à lei:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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;

[...]

O constituinte, ao prever o regime jurídico protetivo da invenção industrial, previu tratamento favorável – não se diga privilégio, porquanto todo privilégio é odioso – ao agente inventor, a fim de incentivar a pesquisa científica e o desenvolvimento nacional, observada restrição contida na expressão “temporário”.

O vocábulo possui sentido único: o estabelecimento de prazo determinado visando a vigência da patente.

Tem-se cláusula voltada à salvaguarda dos preceitos fundamentais

2 “Artigo 63º Duração da patente europeia. 1 – a duração da patente europeia é de 20 anos a contar da data da apresentação do pedido. [...]”

ADI 5529 / DF

relativos à livre concorrência, à proteção do consumidor e à vedação ao abuso de poder econômico, uma vez que o prolongamento do monopólio de exploração inviabiliza a disputa legítima entre atores econômicos, eleva os custos do bem comparados ao valor de mercado, prejudica o desenvolvimento tecnológico e atrasa o domínio público.

Conforme lição de Clèmerson Merlin Clève, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, a partir do parecer juntado ao processo pelo terceiro Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, “a limitação temporal integra o núcleo essencial da proteção patentária; a nota de fundamentalidade reside em sua temporalidade”.

A cláusula constitucional de temporariedade, considerada proteção patentária, veda a perpetuação por tempo indeterminado, no que inviabilizada a livre exploração econômica. É consentânea com a observância dos interesses da coletividade.

É irrazoável haver projeção no prazo de vigência já dilatada. Presta-se a incentivar tentativa de elastecer o registro da patente.

A ausência de rigidez no tocante ao marco final, presente a sistemática do parágrafo único do artigo 40, fortalece o monopólio no tempo e deságua em prejuízo ao consumidor. Na dicção do Professor Clèmerson Clève, a norma “cria instabilidade em relação às ‘regras do jogo’, o que quebra, por si só, o princípio da segurança jurídica”.

O postulado, contido no rol básico de garantias da Constituição Federal – a exemplo da proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada, da confiança legítima e da boa-fé objetiva –, exige do legislador clareza e da Administração Pública previsibilidade, impondo ao Estado o respeito a prazos que revelem estabilidade e certeza. É o preço módico que se paga por viver-se num Estado Democrático de Direito.

Inexiste, na Constituição Federal, princípio ou valor absoluto. A liberdade é balizada por igualdade, solidariedade e exigências de justiça social. O exercício da atividade econômica funda-se na valorização do trabalho humano, assegurada existência digna, em harmonia com os princípios da soberania nacional e defesa do meio ambiente – artigo 170.

ADI 5529 / DF

A propriedade deve cumprir função social – artigo 5º, inciso XXIII.

A proteção da propriedade intelectual deve ser ponderada considerada a função social, levando em conta o impacto nos direitos econômicos, sociais e culturais. Cumpre alcançar equilíbrio, mediante prazo certo de vigência da patente, entre a proteção dos direitos do inventor e a da coletividade³.

Nessa esteira, do parecer do professor André Ramos Tavares, anexado ao processo pelo interessado Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, colho ser a função social a garantia de que a sociedade se beneficiará dos avanços tecnológicos, não protegidos pelo excessivo individualismo que um dia se reconheceu aos direitos patrimoniais:

“Por isso é questão de primeira ordem para a sociedade brasileira que o titular da patente tenha sim o direito de explorar com exclusividade o seu invento, mas não o de eternamente ou indefinidamente (e lutar por essa indefinição) bloquear o acesso amplo ao mercado concorrencial. Não pode valer-se da roça estatal, que somente poderia operar validamente dentro dos limites da temporalidade (e nunca da perpetuidade ou imprevisibilidade), em descompasso com o quadro que a Constituição impõe me matéria de patentes e inventos.”

A interpretação jurídica não pode restringir-se a determinado dispositivo, devendo buscar fundamento no conjunto de enunciados normativos válidos. Conforme exteriorizou o ministro Eros Grau, não se examina o Direito em tiras, premissa a revelar que toda interpretação é, em maior ou menor medida, sistemática.

Há que observar-se o artigo 174 da Constituição Federal, no que prevista a atuação do Estado, na qualidade de agente normativo e regulador da atividade econômica, direcionada ao incentivo da inovação,

3 PIOVESAN, Flávia. *Direitos humanos e propriedade intelectual*. 2007, p. 20-21. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20-%20Flavia%20Piovesan%20-Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3>.

Acesso em: 5 abr. 2021.

ADI 5529 / DF

ao planejamento para o desenvolvimento e à mitigação de riscos:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

A definição de prazo oferece certeza aos agentes do mercado, importadores, distribuidores e consumidores, garantindo-se – não a partir da exclusividade privada, mas do domínio público – melhores produtos a menores preços.

O artigo 219 da Constituição Federal, a direcionar óptica no sentido da preservação de política que fortaleça o mercado interno, considerado o desenvolvimento socioeconômico e cultural:

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Cabe reiterar: no ápice da pirâmide das normas jurídicas está a Constituição Federal, que a todos submete indistintamente. A opção político-normativa do legislador deve observância à Carta da República, e não o inverso. Subverter a ordem, adotando-se critério de plantão, não implica avanço cultural, mas, sim, sob todos os títulos, retrocesso.

O represamento dos pedidos de concessão de patente, ocasionado pelo atraso da tramitação, no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, dos processos administrativos – tendo em conta o número de requerimentos, o tempo necessário à apreciação e as limitações dos órgãos –⁴ não justifica a adoção da vigência diferida prevista na norma

4 A leitura das informações prestadas pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, mediante a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, revela haver 143.812 pedidos de patente em curso, estando 8.831 pendentes de pronunciamento com mais de 10 anos desde o depósito.

ADI 5529 / DF

impugnada, no que transfere, ao consumidor, a responsabilidade do Estado – artigo 37, § 6º, da Carta da República.

Relatório de pesquisa elaborada pelo Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juntado ao processo pela terceira Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, aponta existirem patentes do tipo farmacêutico com período de vigência fixado de 28 a 34 anos. Dados sinalizam ser o Brasil onde a prorrogação do monopólio se dá com maior frequência.

Tem-se viés estimulante a alimentar ciclo que padece de razoabilidade. O preceito atacado, ao flexibilizar a vigência da proteção à propriedade intelectual, em decorrência da demora da Administração Pública para concluir o processo administrativo de concessão de patente, discrepa, a mais não poder, do texto constitucional.

Há de buscar-se, contando-se com a atuação do Supremo, a correção de rumos, que há de fazer-se observando-se a ordem constitucional.

Julgo procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996.

Segundo estimativa, mais de 35 mil patentes terão vigência superior ao previsto na cabeça do artigo 40. O tempo médio de tramitação era de 9,6 anos, em 2011; 10,6 anos, em 2016; e 7,9 anos, em 2020.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Muito obrigado, Ministro Marco Aurélio! Vou pedir licença a Vossa Excelência para adotar a postura que Vossa Excelência, sempre com convicção, adota. Peço licença a Vossa Excelência para me colocar como voto vencido no caso concreto. Vou fazer as suas vezes, então, com toda a vênia.

Em primeiro lugar, gostaria de saudar o Ministro Dias Toffoli, que trouxe um voto com densidade ímpar, sob todos os aspectos. Li, reli, tresli o voto de Vossa Excelência e todos os outros pareceres anexados pelo *pool* de inteligência jurídica do País que se dedicaram a esse tema.

Esse tema é um tema interdisciplinar. Recordo-me que, em última obra antes de falecer, o Professor Eric Hobsbawn, que chamava o século XX de a “Era dos Extremos”, afirmava que, só naquela oportunidade, havia-se erigido cem invenções que mudaram o mundo, tanto que os homens deixaram de navegar pelos mares para navegar pela internet. Uma era dos extremos onde tivemos duas guerras mundiais, a queda do muro de Berlim, a queda do comunismo, etc.

A tutela da propriedade intelectual é, digamos, fundamental até com essa externalidade positiva de incentivar que as pessoas promovam suas criações.

O tema, como de regra vários temas consagrados na Constituição Federal, encontra, primeiro, regulação em documentos transnacionais, para, depois, ser especificado na Constituição Federal. E o que diz a Constituição Federal?

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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;"

ADI 5529 / DF

Entendo que a antinomia que se pode opor ao texto constitucional é a seguinte:

"XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário..."

O que é privilégio temporário? É um privilégio que não é definitivo, que não é perene, que não é permanente, que não é perpétuo - na verdadeira dicção dos melhores dicionários da nossa língua portuguesa. Por outro lado, esmiuçando a Constituição Federal, a Lei de Propriedade Intelectual trouxe, no art. 40, a seguinte redação:

"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."

Então, o interessado faz o depósito. Agora, o parágrafo único:

"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".

O que se verifica do caso em foco - já agregando todos os fundamentos aqui trazidos que convergem para o meu entendimento, mais precisamente o entendimento esposado pelo Ministro Luís Roberto Barroso - é que a Constituição Federal assegura a duração razoável dos processos judiciais e dos processos administrativos, e há uma regra de supradireito de que o cidadão não pode ser prejudicado pela inércia, pela inação e pela morosidade do Poder Público.

O que se está dizendo aqui? Está-se dizendo que, muito embora o Brasil tenha consagrado as patentes - o que não fizera outrora -, não

ADI 5529 / DF

aparelhou o INPI para a apreciação de milhares de patentes que tramitam nesse órgão público. Porque o INPI não se desincumbe, no prazo razoável que determina a Constituição, nós vamos acabar punindo aquele que ofereceu seu invento para concessão de patente e obtém uma licença provisória. Essa licença provisória - mencionada no dispositivo 44 - não gera direito adquirido, gera mera expectativa de direito, porque a patente pode não ser concedida, mas, ao mesmo tempo, permite uma utilização do invento. E qual é o prêmio de consolação que se dá para o autor intelectual? Quando o INPI se desincumbir da sua obrigação, o autor vai poder pedir o efeito retro-operante desde a licença provisória, uma indenização que é um verdadeiro prêmio de consolação, considerando exatamente que essa licença provisória é muito frágil.

Com relação à licença farmacêutica, que realmente nos gera uma sensibilidade maior, temos que levar em consideração que, nesses casos, não funciona só o INPI. Há um funcionamento prévio da ANVISA, que também demora. Essa demora dos procedimentos administrativos está sendo usada contra o autor intelectual.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é clara: no momento em que aplicamos o Direito, no momento em que vamos proferir o resultado judicial, é preciso verificar as consequências desse resultado judicial. É a denominada postura consequencialista das Cortes Constitucionais.

E qual é a preocupação com o consequencialismo? Riscos sistêmicos e falta de expertise, falta de capacidade institucional. Entendi bem porque que o Ministro Dias Toffoli fundou seu voto no estado de coisas inconstitucional: porque entende que o INPI demora muito a conceder definitivamente essa patente. Mas estamos utilizando um direito fundamental do autor intelectual contra ele próprio. Quer dizer, como demora muito, o autor que vai arcar com os ônus de o INPI não estar bem aparelhado.

Sou o último falar, então todos os Colegas proferiram votos magníficos, mercê do voto brilhantíssimo do Ministro Dias Toffoli, mas, apenas como exemplo de risco sistêmico da aplicação, que não leva em

ADI 5529 / DF

consideração o consequencialismo e, *a fortiori*, a recomendação, a norma *in procedendo*, do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, anotei que a declaração de inconstitucionalidade vai gerar perdas consideráveis sobre titulares e depositários de patentes. Contratos foram firmados com base nesse dispositivo, o que leva à quebra de contratos e aumenta o denominado "Risco Brasil". Também é uma falácia imaginar que as patentes estão gozando desses privilégios ou dessas prerrogativas - para obedecer a linguagem correta do Ministro Marco Aurélio. De 2008 a 2015, a tutela das patentes foi dirigida única e exclusivamente a titulares e autores intelectuais residentes no Brasil.

Vejam como o risco sistêmico é grave: contratos serão rompidos; investidores serão pegos de surpresa com essa declaração de inconstitucionalidade, já firmada.

Por outro lado, entendo a preocupação do Ministro Dias Toffoli de determinar o aparelhamento do INPI. Não sei, Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência está muito mais bem informado do que eu, pelo seu voto tão denso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, mais de 50% dos cargos estão abertos no INPI.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É isso que eu mencionava a Vossa Excelência: temos 22.589 patentes, segundo anotei, 24 mil pedidos agendados há dez anos para concessão em relação aos modelos de utilidade.

Volto a afirmar, segundo os precedentes do Supremo Tribunal Federal, esse período de depósito da patente e sua concessão não gera, nada mais, nada menos, do que uma expectativa de direito. Se amanhã, mais tarde, se obtiver a patente, se reconhecer esse direito, o que diz a lei? O titular da patente vai ter direito a uma indenização com efeito retrooperante, muito embora se tenha usado e abusado de sua criação intelectual.

Não tenho mais nada a acrescentar, porque os Senhores Ministros proferiram votos magníficos, capitaneados por essa belíssima peça, o voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, a quem eu peço todas as vênias.

ADI 5529 / DF

Tenho um vezo de analisar o Direito sob o prisma da análise econômica, do risco sistêmico, do "Risco Brasil", da fuga de investidores. Talvez isso tenha efetivamente me levado a essa conclusão.

Peço imensas vênias a Vossa Excelência, muito menores do que os elogios ao seu denso voto, sob todos os aspectos, onde Vossa Excelência analisou, histórica e dogmaticamente, a propriedade industrial.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E CONCORRENCIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9.279/1996). PATENTES. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: ART. 5º, XXIX. CONTROVÉRSIA: PERPETUAÇÃO DA PROTEÇÃO ALÉM DO PRAZO MÁXIMO ESTIPULADO EM LEI. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À CONCESSÃO DA CARTA-PATENTE. COMPETÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). A DEMORA PARA A DECISÃO DEFINITIVA ALTERA OS MARCOS TEMPORAIS DE CONTAGEM DO PRAZO. FENÔMENO DE ESTOCAGEM DE PEDIDOS (BACKLOG). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVAS (ART. 37, CAPUT E §6º). PATENTE DE INVENÇÃO – MÍNIMO DE 10 ANOS, MÁXIMO DE 20 ANOS. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE – MÍNIMO DE 7 ANOS, MÁXIMO DE 15 ANOS. COMO REGRA,

ADI 5529 / DF

O ATO CONCESSIVO DA PATENTE PRODUZ EFEITOS DECLARATÓRIOS, QUE RETROAGEM À DATA DO DEPÓSITO. A CONTAGEM DIFERENCIADA ESTÁ FIXADA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 40, DA LPI (NORMA IMPUGNADA). CASO O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PEDIDO ULTRAPASSE A DURAÇÃO ABSTRATA MÍNIMA DA PATENTE PLEITEADA, O INVENTOR-ADMINISTRADO ADQUIRE A SEGUINTE EXPECTATIVA: SE A DECISÃO FINAL FOR CONCESSIVA, A PROTEÇÃO SE ESTENDERÁ PELO TOTAL DE ANOS CORRESPONDENTES AO PRAZO MÍNIMO LEGAL. NESSA SISTEMÁTICA CONDICIONADA PELA MORA, O MARCO INICIAL PASSA A SER O ATO CONCESSIVO. DIREITO COMPARADO – *AMERICAN INVENTORS PROTECTION ACT*. ALEGAÇÕES DE AFRONTA À ISONOMIA, À SEGURANÇA JURÍDICA E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (CF/88, ART. 5º, *CAPUT* E INC. LXXVIII). PARTICULARIDADE DA CONTAGEM DIFERENCIADA. CASO A PATENTE SE CONFIRME, O TITULAR ADQUIRE O DIREITO À INDENIZAÇÃO PERANTE TERCEIROS, ENTRE A DATA PUBLICAÇÃO DO PEDIDO E A DATA DA CONCESSÃO. *PENDENCY*. EFEITOS DESSA

ADI 5529 / DF

“PROTEÇÃO PROVISÓRIA” (LPI, ART. 38 C/C ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 44). EFEITOS DO PROLONGAMENTO DA EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA “SOB A FORMA PLENA”. ALEGAÇÕES DE AFRONTA À LIVRE CONCORRÊNCIA E À DEFESA DO CONSUMIDOR (CF/88, ART. 5º, XXXII E ART. 170). A RELAÇÃO ENTRE A TITULARIDADE DE PATENTE E A CONFIGURAÇÃO DE MERCADO RELEVANTE É VARIÁVEL. ENTRE A TUTELA INEFICIENTE E A TUTELA EXCESSIVA: A COMPENSAÇÃO DO INVENTOR POR ATRASO ALHEIO À SUA VONTADE *VERSUS* A JANELA DE OPORTUNIDADE PARA ACUMULAR PODER DE MERCADO. CONTROLE *A POSTERIORI* DOS ABUSOS NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA PELO D. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA NESTES AUTOS. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. OS CUSTOS DAS PATENTES DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PANDEMIA DE COVID-19. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DE PATENTES (LPI, ART. 71). MODELO DE POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA, VEICULADO POR DECRETO DO PRESIDENTE DA

ADI 5529 / DF

REPÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DO JUÍZO POLÍTICO-IDEOLÓGICO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM SITUAÇÕES DE CRISE. CONCLUSÃO: DADOS DO INPI (FEVEREIRO/2021). O VOLUME ATUAL DE PEDIDOS EM ACERVO COM EXPECTATIVAS LASTREADAS PELO ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI É DA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES. INEFICÁCIA DE RESPOSTA IMPOSTA (“TOP DOWN”) SOBRE A ESTRUTURA EXISTENTE. INCONSTITUCIONALIDADE QUE GERARIA QUADRO DE INSEGURANÇA JURÍDICA GENERALIZADA. PONTOS FOCALIS DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em face do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996. O dispositivo cuida dos marcos temporais e das regras para o cômputo do prazo das patentes de invenção e de modelo de utilidade. O douto *parquet* se insurge contra a contagem diferenciada cujo fundamento é única e exclusivamente a mora administrativa, aduzindo violação ao art. 5º, *caput* e incisos XXXIX, XXXII, LXXVIII; ao art. 37, *caput* e §6º, e ao art. 170, incisos IV e V.

Ab initio, cumpre conceituar “propriedade intelectual” e

ADI 5529 / DF

“propriedade industrial”. A propriedade intelectual é gênero, do qual a propriedade industrial é espécie. Ambas tutelam o domínio sobre os atributos de bens incorpóreos.

A propriedade intelectual descortina um conjunto mais amplo de *direitos de autoria*, mercê da extensão sobre todos os constructos da mente humana, incluindo aqueles de valor majoritariamente artístico ou estético (“*copyright*”). Já a propriedade industrial ostenta o traço objetivo da *utilidade*, isto é, da sua materialização como produto (final) ou como recurso de processo produtivo. Não é demais dizer que a propriedade industrial abarca as criações passíveis de quantificação imediata ou mediata (valor transacional). Nesse particular, a doutrina de LANDES, William; POSNER, Richard. *The Economics of Patent Law*. In: **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Belknap Press of Harvard University Press, 2003, pp. 294-297.

No plano do Direito Internacional Público, o *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (doravante, referido pela sigla “TRIPS”) ainda é referência, tendo sido firmado em 1994 pelos Países-membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Tal acordo foi recepcionado através do Decreto nº 1.355/1994. Logo em seguida, o Brasil aprovou a legislação de regência da propriedade industrial, a Lei 9.279/1996 (“Lei de Propriedade Industrial”, “LPI”).

No plano jurídico-constitucional interno, o parâmetro é o inciso XXIX, do art. 5º, *verbis*: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 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”.

Entre as cinco categorias legislativas de propriedade industrial (PI), as invenções e os modelos de utilidade são contemplados pela patente,

ADI 5529 / DF

título representativo do “*direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar*”, nos exatos termos do art. 42 da LPI.

O cerne desta controvérsia reside em aspecto procedimental do regime, o qual acaba por moldar o núcleo constitutivo da patente. Razão disso é a importância conferida à duração tanto quanto ao objeto, ao titular, aos requisitos de obtenção e à extensão dessa proteção.

A parte interessada em obter patente para a exploração **temporária** em regime de exclusividade deve submeter a criação ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essa data de depósito do pedido *pode ser* considerada o marco inicial para a vigência da patente.

Segundo dispõe o *caput* do art. 40 da LPI, a patente de invenção vigora por 20 (vinte) anos e a patente de modelo de utilidade, por 15 (quinze) anos, contados a partir do depósito; **a não ser que** a tramitação do pedido demore mais de 10 (dez) anos para invenção ou mais de 7 (sete) anos para modelo de utilidade.

O momento quando se extrapola essa espera (tempo decorrido até a deliberação final) funciona analogamente aos marcos interruptivos da sistemática processual civil. Se transcorridos 10 anos desde o depósito de dada invenção sem a prolação de decisão definitiva pelo INPI, a contagem é reiniciada na data de expedição da carta-patente (ato que formaliza a concessão), e o “novo” prazo de proteção se estende pelos 10 anos subsequentes.

Em linhas gerais, pressupondo o resultado final favorável ao administrado-inventor, esse interregno entre o depósito e a concessão é preenchido pelas seguintes etapas: (a) a guarda do pedido sob sigilo por 18 (dezoito) meses, a partir do depósito, salvo mediante pedido expresso de antecipação pela parte interessada; (b) a publicação do pedido, que

ADI 5529 / DF

divulga aspectos da criação sob análise; (c) o pedido de exame, diligência a cargo do inventor; (d) o processamento do exame técnico, por fluxo de trabalho que pode requer a complementação de informações; (e) a elaboração de relatório e parecer técnico; (f) a decisão administrativa de deferimento; e (g) a expedição da carta patente.

Note-se: o prazo regulamentado para o sigilo (1 ano e 6 meses, conforme o art. 30 da LPI) já consome cerca de 25% do tempo-limite de processamento do modelo de utilidade.

É nesse contexto que o proponente aduz a inconstitucionalidade por afronta aos **princípios da eficiência e da responsabilidade administrativa**. O primeiro princípio está expresso no *caput* do art. 37 enquanto norteador da Administração Pública; o segundo seria princípio implícito, extraído do regime de responsabilização objetiva, no §6º, do art. 37.

In abstracto, a manifestação intermediária do administrado, o “pedido de exame”, pode ser questionada quanto à necessidade, em face do ideal de celeridade. Na prática, a mora vai muito além de uma única diligência despicienda. É intrínseca à avaliação técnica dos requisitos de novidade, inventividade e utilidade.

Pondera-se, por um lado, a complexidade da tarefa. O tomador de decisões, para julgar se algo é *novo*, precisa ter a *expertise* sobre o arcabouço de conhecimentos, técnicas e práticas existentes. Por outro lado, o INPI não pode ser poupado de comparações com estruturas similares de outros Países.

Consoante o Relatório anual da *World Intellectual Property Organization* (WIPO), organização do Sistema ONU, em 2019, o Brasil liderou o *ranking* de maior tempo médio decorrido entre o primeiro ato e a decisão final do escritório de patentes. Estimou-se a média de 79,2

ADI 5529 / DF

meses – contra 22,2 meses observados na China; 21,6 meses nos Estados Unidos; e 14,3 meses no Japão (Vide WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2020**, p. 50).

Qualquer escritório de patentes está sujeito à desproporção entre o ingresso e a resolução de demandas. Como consequência, o estoque de pedidos pendentes é denominado *backlog*.

A toda evidência, a “compensação” dos atrasos com a projeção dos efeitos da exclusividade para o futuro **não** é causal em relação à situação de sobrecarga do INPI. Na contramão de postura administrativa letárgica, ineficiente ou irresponsável, as políticas de gestão da referida entidade têm a redução do número de pedidos pendentes como meta prioritária.

No ponto, cita-se o Plano de Combate ao Backlog, em curso desde 2019. Os dois pilares dessa atuação estratégica do INPI são (i) a simplificação procedimental da etapa de exame preliminar e (ii) o *full disclosure* das estatísticas sobre acervo, com a atualização pública e simultânea da relação entre os pedidos decididos e os pendentes.

Quanto à variação dos serviços prestados e ao tratamento dispensado a casos concretos, o proponente relaciona o art. 40, parágrafo único, da LPI a vulnerações aos **princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da duração razoável do processo**.

Consoante salientado, a investigação sobre a patenteabilidade será mais desafiadora, demandando maior dispêndio de tempo, quanto maior for a vanguarda da criação.

É preciso distinguir, de um lado, o *modus operandi* descalibrado da instância administrativa, ainda em franco processo de racionalização de suas competências; e, de outro, a prestação de serviço injustificada e deliberadamente favorável a um grupo seletivo de atores. O primeiro

ADI 5529 / DF

cenário é vivenciado pelo INPI e, sem dúvidas, traduz-se em mora administrativa. O segundo cenário é a descrição do tipo ideal de conduta anti-isonômica por *stakeholders* estatais, a captura regulatória. Nem as valiosas contribuições de *amici curiae* nestes autos, nem a literatura especializada comprovam que o escritório de patentes brasileiro se valha de critérios escusos para fazer incidir a contagem diferenciada de prazo.

A bem da verdade, o INPI possui a orientação de agilizar a tramitação de certos pedidos. Em consolidação de 5/8/2020, os motivos para **discrímen positivo** estavam divididos em duas categorias.

Na categoria *exame prioritário*, (i) depositante idoso, (ii) depositante portador de deficiência, e (iii) depositante acometido por doença grave. Na categoria *exame prioritário estratégico*, (a) depositante Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; (b) depositante Instituição de Ciência e Tecnologia; (c) depositante startup; (d) proteção de “tecnologia verde”; (e) tecnologia para tratamento de saúde; (f) tecnologia para tratamento da COVID-19; (g) concessão de patente que subsidia pedido de financiamento; (h) acusação de contrafação, quando o titular da patente noticia a reprodução ilegal por terceiros; (i) defesa de terceiro acusado de contrafação; (j) detentores prévios de tecnologia depositada por outrem; (k) processos de famílias de patente iniciadas no Brasil (Vide INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Orientações para o requerimento de trâmite prioritário de processos para proteção dos direitos relativos à Propriedade Industrial mediante concessão de patentes. Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2020)

Como se vê, as prioridades de análise do INPI estão fundadas em critérios pessoais e materiais coerentes ao desenvolvimento econômico nacional e aos interesses coletivos.

Supondo o caso limítrofe e hipotético – dois pedidos idênticos

ADI 5529 / DF

depositados na mesma data serem decididos em momentos distintos –, ainda assim, o simples fato de o tempo de tramitação de um processo ser maior do que outro **não representa quebra de isonomia**.

Por seu turno, as alegações sobre a segurança jurídica (ou sobre a tutela insuficiente desse princípio) despertam discussões interessantes. Para dizer o óbvio: a estruturação de um escritório ágil e qualificado corrobora a cenário propício aos investimentos no ramo de pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A *incerteza*, porém, está no cerne da inovação. Desde Schumpeter, teorias normativas, descritivas e em modelagem perquirem as características e as forças propulsoras da inovação. E existe consenso doutrinário razoável para defender que alguns riscos atribuídos à “insegurança jurídica” são os riscos inerentes à introdução de inovação no mercado (Vide SCHUMPETER, Joseph. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1961. Tradução de Ruy Jungmann).

A título exemplificativo: a reticência do empresário cujo pedido de patente está pendente para iniciar a exploração do seu invento, por receio de que o INPI, ao final, conclua que o objeto de seu pedido é muito similar a recurso já licenciado e lhe imponha o pagamento de multa ou licença. Ora, cabe ao agente da inovação garantir a autenticidade de seu pedido, e não à autoridade registral.

Conclusão semelhante se aplica ao *trade-off* entre iniciar a exploração comercial com o depósito ou aguardar a concessão definitiva da patente. Compete ao empresário realizar o cotejo entre o capital investido para a concepção daquela inovação, cujo retorno advém com a exploração pioneira (na pendência da patente) e/ou plenamente protegida, e os custos de terceiro para a imitação (“*free riding*”).

ADI 5529 / DF

Com o fito de prover ambiente seguro, a Lei 9.279/1996 dispõe sobre procedimento bastante dialógico, com a abertura de alguns prazos ao administrado para a complementação de informações e para as respostas a dúvidas do escritório de patentes.

De mais a mais, o terceiro princípio supostamente desrespeitado pela norma seria a garantia à **duração razoável do processo**. Essa crítica é pertinente, tal como analisado sobre o mandamento da eficiência. Nada obstante, sem a pretensão de encobrir os fatos, contrapõe-se que o tempo de processamento do INPI tende a chamar atenção justamente porque a demora produz efeitos imediatos quanto ao modo de tutela do direito à exclusividade.

É dizer: em uma realidade onde a autarquia não estivesse condicionada ao prazo máximo para resolver a situação consoante a regra “padrão” (i.e., até 10 anos para que a vigência da patente retroaja à data do depósito), talvez as insuficiências do sistema de patentes brasileiros fossem menos reparadas. Quando os resultados são negativos, a transparência vai de encontro à credibilidade institucional – porém, esse *accountability* é imprescindível em qualquer repartição de uma Administração comprometida com os valores democráticos.

Breve análise sobre a solução do direito norte-americano ao problema dos atrasos na concessão de patentes é elucidativa, em especial quanto à realização dos princípios da isonomia e da duração razoável do processo.

A partir da leitura do item 35 U.S.C. 154, (b) e seguintes, extrai-se a prorrogação da duração de uma dada patente será igual à soma do tempo perdido com a prática intempestiva de atos pelo escritório de patentes (parcela aditiva conhecida como “*A-delay*”); mais o tempo que houver decorrido entre a decisão concessiva da patente e a data em que o depósito completou 3 anos, excluindo desse intervalo o cômputo do

ADI 5529 / DF

tempo por outros atrasos e pela eventual tramitação de incidente processual (parcela aditiva conhecida como “*B-delay*”, com o *nomen iuris* de “*three years pendency*”); mais o tempo acrescido devido a incidentes processuais administrativos e/ou ao ajuizamento de demanda judicial (parcela aditiva conhecida como “*C-delay*”). Da soma dessas três parcelas, subtraem-se os atrasos por atos intempestivos do administrado; e pelo intervalo de tempo em que duas causas de prorrogação tenham coincido (parcela subtraída conhecida como “*overlap delay*”).

O *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) aplica a engenhosa fórmula, para chegar ao *quantum* exato de dias de prorrogação da vigência da patente. Essa solução se distingue substancialmente da norma brasileira *sub examine*, onde a prorrogação é nivelada “por cima”, com a mudança do termo inicial e o acréscimo de proteção plena em anos.

Volvendo às razões do douto *parquet*, dois argumentos dizem respeito aos efeitos da norma impugnada para um ou mais de um mercado(s), em afronta a **princípios da Ordem Constitucional Econômica, a livre concorrência e a da defesa do consumidor**. Segundo arguiu, quando a regra de contagem especial incide, a pessoa física ou jurídica seria beneficiária de monopólio sobre a invenção por mais de duas décadas.

O único *fato* no argumento acima transcrito é que, quando a concessão da patente tem por base o art. 40, parágrafo único, da LPI, o intervalo entre o depósito e o fim da proteção patentária plena é superior a 20 anos.

Formulando uma hipótese: se determinado pedido de patente foi depositado, publicado no tempo regular (após 18 meses), tendo a tramitação levado um total de 15 (quinze) anos, então o transcurso de 25 (vinte e cinco) anos desde o depósito até o termo final do direito à exploração exclusiva correspondeu, necessariamente, ao domínio do

ADI 5529 / DF

mercado relevante? A resposta é não.

A situação hipotética permite-nos esclarecer alguns pontos. Primeiro, o inventor não possuía qualquer direito consolidado até a expedição da carta-patente. Ou seja: caso tenha optado por introduzir a invenção no mercado, em algum momento durante esses 15 anos, a exploração comercial exclusiva era mera possibilidade. Segundo, na data em que obteve a carta-patente, o marco inicial para o exercício pleno dos direitos, o sujeito adquiriu o direito de ação contra terceiro que tenha utilizado o invento sem a devida autorização. No entanto, essa pretensão indenizatória não retroage à data do depósito, pois o marco processual relevante é a data em que o pedido foi publicado. Vale supor: qualquer malversação ocorrida entre o depósito e a publicação não está abarcada pela presunção legal de pendência.

Verificam-se, por conseguinte, **três fases**. A primeira fase, **entre o depósito e a publicação do pedido**, em que a autoridade tem o dever de sigilo. A segunda fase, **entre a publicação do pedido e a concessão da patente**. A terceira fase, de **“reposição” do prazo de 10 anos, a partir da data de concessão da patente**.

Nos casos de aplicação do parágrafo único, do art. 40, essa primeira fase não produz qualquer efeito jurídico na esfera do interessado. Ele pode decidir pela introdução imediata da invenção em mercado, em postura contrafactual ao prazo legal de sigilo. Para cooperar com o andamento de seu requerimento, ele pode, no máximo, diligenciar a antecipação da publicação do pedido junto ao INPI, sujeitando-se à disponibilidade do órgão decisor (LPI, art. 30, *caput* c/c §1º).

A segunda fase, representativa da maior parte da tramitação administrativa, é o *status* jurídico que a doutrina denomina de *pendency*. Presume-se, todavia, que a “respeitabilidade” daquele *player* de mercado, a sua reputação enquanto o agente da inovação, não tende a aumentar

ADI 5529 / DF

substancialmente. Apesar da publicação em veículo oficial, sequer dá para afirmar que o grupo de pessoas composto pelos pesquisadores e/ou pelas empresas do seu ramo de atuação esteve ciente do avanço daquela *pretensão de exclusividade*. E, entre aqueles que conheceram a configuração básica do invento através da publicação, **o efeito carona pode ou não acontecer.**

Cerca de doze anos depois, quando o administrado finalmente obteve o título de proteção da exclusividade, o mercado pode reagir de várias formas. O cenário mais *favorável* ao titular da patente é este: o bem patenteadado segue sendo pertinente para as necessidades de um público consumidor, cujas extensão e representatividade vão depender de outros fatores sociais, econômicos e comportamentais (“*market share*”). Já o cenário mais *desfavorável* ao titular da patente é este: o bem patenteadado não mais satisfaz o público-alvo “originário”, que pode ter aderido a outra inovação, de caráter disruptivo.

Sob outro viés, quando os *players* de mercado sabem que o escritório de patentes é rápido, o *status* de *pendency* pode instantaneamente agregar em “respeitabilidade” ao inventor – os demais atores já o reconhecem como o titular da exploração exclusiva ou, quando menos, têm maior receio de proceder à imitação.

Tais hipóteses já são suficientes para demonstrar que **qualquer correlação forte** (com pretensão de universalidade) entre a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI, e a exploração monopolística é **falaciosa**.

No plano abstrato, percebe-se que o *status* de *pendency* e a titularidade da patente dificilmente produzirão efeitos econômicos análogos, ao ponto de unificá-los *como se* monopólio contínuo fossem.

Em relação à tutela do período de pendência administrativa sobre a patente, o direito brasileiro provê ao agente da inovação uma proteção

ADI 5529 / DF

fraca. A **ameaça** de ação judicial indenizatória pode ser considerada **fraca**, se as demais circunstâncias forem favoráveis ao *free riding*.

Em outras palavras, *se* a finalidade da legislação for a de favorecer o retorno imediato do investimento em prol do administrado-inventor desde o depósito, *então* o mecanismo da LPI poderia ser melhor desenhado, com a tutela provisória satisfativa da exploração exclusiva. Esse juízo de adequação entre meios e fins, entretanto, pertence à função do Congresso Nacional, e não a esta Suprema Corte.

Em relação ao prolongamento da patente por mais 7 ou 10 anos, trata-se de monopólio *pressuposto*. Isso porque nada impede que o bem patenteado rivalize com bens substitutos. Nesse sentido, o magistério da Professora Ana Frazão: “(...) [n]em sempre os direitos de propriedade intelectual asseguram a seu titular poder de mercado, pois **pode haver substitutos próximos exercendo pressão competitiva**. Além disso, a **exclusividade na exploração dos direitos de propriedade intelectual, embora prejudique a concorrência sob uma perspectiva estática, por reduzir a eficiência alocativa, tem efeitos positivos sobre a eficiência dinâmica na medida em que estimula a concorrência pela inovação**” (Vide FRAZÃO, Ana. **Direito da Concorrência: pressupostos e perspectiva**. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 405-406, grifos acrescentados).

Não se afasta, de todo, o aparelhamento de domínio de mercado relevante (monopólio para o Direito Concorrencial), em virtude **da janela de oportunidade** propiciada pela patente (monopólio temporário, com respaldo constitucional e legal). Mesmo que o princípio da livre concorrência esteja em xeque, a análise técnica do caso faz-se necessária para identificar as causas subjacentes à concentração de poder econômico.

Como se sabe, o abuso de direito que lastreia práticas anticompetitivas pertence à competência da jurisdição antitruste. O abuso da propriedade industrial deve ser remetido ao Sistema Brasileiro de

ADI 5529 / DF

Defesa da Concorrência (SBDC), destacando-se o qualificadíssimo trabalho investigativo e decisório do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

O que não parece plausível é declarar a inconstitucionalidade de norma estruturante do regime jurídico de propriedade industrial (art. 40, parágrafo único, da LPI), porque a sua aplicação pode, em casos extremos, desafiar o mínimo de concorrência desejável. Existem outras formas de intervenção judicial ou administrativa, para corrigir as iniquidades pontuais, que são menos gravosas do que a nulidade da lei.

Assim como procedi em relação ao *desenho* da solução sobre o período de pendência, vislumbro que **o Poder Legislativo encontrará campo fértil para discussões sobre a organização dos incentivos**. Cuidar-se de remunerar os agentes da inovação, sem coloca-los em posição de dominância que, ao fim e ao cabo, pode desestimular novas criações naquele ramo da Economia.

O desafio da revisão legislativa sobre os parâmetros procedimentais e temporais da patente é bem sintetizado por Ejan Mackaay e Stéphane Rousseau: *“quando um direito intelectual é criado, o efeito de reforço depende de sua extensão: reforçar um direito fraco aumentará a inovação e, em consequência, o bem-estar (rendimento crescente); mas, reforçar direito bastante amplo (...) poderia ter como efeito reduzir o bem-estar, sem dúvida por interferir com a inovação por filiação. Enquanto um monopólio real é garantido por lei, a inovação corre o risco de ser reduzida”* (Vide MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. O efeito da propriedade intelectual sobre a inovação. In: **Análise Econômica do Direito**. Tradução de Rachel Sztajn. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 345).

Por fim, mesmo que o presente julgamento resolva o mérito da ADI, entendo que o Supremo Tribunal Federal precisa enfrentar o debate sobre a situação alarmante noticiada em pedido de tutela cautelar (petição

ADI 5529 / DF

atravessada nestes autos, em 24/2/2021).

Consoante o requerente narra, o direito de exploração comercial exclusiva que os grandes laboratórios detêm em relação às medicações prescritas no tratamento da Covid-19 – principalmente dos princípios ativos em fase de testes contra a replicação do coronavírus – impede a produção das versões genéricas pelas indústrias farmacêuticas nacionais. Exemplo disso é o antirretroviral “favipiravir”, sob patente de empresa japonesa até 2023.

Outros dois dados saltam aos olhos. **(1º dado)** A despesa da ordem de 10,6 bilhões de reais assumida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2014 e 2018, para a aquisição de apenas 9 medicamentos patenteados sob o regime de prorrogação (além do tempo total de 20 anos desde o depósito). **(2º dado)** A listagem de 74 produtos farmacêuticos patenteados rotineiramente adquiridos pelo SUS.

Diante desse quadro, impende referenciar o Acórdão nº 1.199/2020/Plenário, prolatado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), como resultado de Processo de Auditoria conduzido no INPI (TC 015.369/2019-6, Rel. Min. Vital do Rêgo, julgado em 13/5/2020).

A referida Auditoria enfocou a competência do INPI para analisar e conceder as patentes a fármacos, com base na regra especial de contagem do prazo. O objetivo da Corte de Contas era estimar os ganhos econômicos do SUS, em cenário hipotético de produção e de disponibilização competitiva dos medicamentos patenteados há mais de 20 anos. Conforme esses cálculos preditivos, a cifra chegaria a 1 bilhão de reais em desoneração orçamentária.

Além disso, o Eg. TCU forneceu o panorama sobre os gargalos específicos dos pedidos de patentes farmacêuticas. À luz do art. 229-C da Lei nº 9.279/1996, a ANVISA precisa manifestar sua anuência prévia sobre

ADI 5529 / DF

a patenteabilidade de medicamentos e de equipamentos de interesse do SUS. A autorização da Agência é colhida antes do exame técnico do INPI e, segundo dado de 2019, acrescentaria o tempo médio de 13,92 meses ao processo administrativo de patente.

Diagnosticou-se, ainda, que o INPI dispõe de procedimento de tramitação prioritária para atender a pedidos do Ministério da Saúde (Resolução INPI 239/2019). De acordo com o levantamento do Eg. TCU, o Ministério se valeu dessa prerrogativa para a conclusão da análise ou para a revisão da patente concedida a 16 substâncias da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Entretanto, outros 32 produtos contidos Rename estavam com pedidos pendentes, sem a chancela de urgência.

Extrapolando o escopo original da demanda, os encaminhamentos do Acórdão nº 1.199/2020/Plenário da Corte de Contas apontaram a responsabilidade compartilhada da ANVISA, no sentido de consolidar os critérios do seu juízo prévio de patenteabilidade; e do Ministério da Saúde, para criar rotina de monitoramento de depósitos junto ao INPI, afetando novas tecnologias úteis à prestação dos serviços de saúde ao rito de tramitação prioritária.

Outrossim, qualquer medida que envolva a instrumentalização da política nacional de patentes em prol da oferta de medicações ao SUS deve levar em conta o instituto do licenciamento compulsório, nos moldes do art. 71 da Lei de Propriedade Industrial.

O licenciamento compulsório, como resposta a emergência nacional ou ao interesse público, pertence à competência normativa extraordinária do Presidente da República. Perfaz verdadeiro instrumento de política pública, para viabilizar a produção e a disponibilização massiva e imediata de produtos patenteados.

ADI 5529 / DF

Essa prerrogativa de “quebra de patentes” foi exercida uma única vez, pelo Decreto 6.108/2007, para conferir acesso amplo ao Efavirenz, antirretroviral ministrado no controle da AIDS.

Nesse momento delicado para o combate à pandemia, com as comprovações diárias sobre a ausência de infraestrutura do SUS, o licenciamento compulsório de patentes pode ser deveras útil, seja para a exploração industrial e comercial de medicações patenteadas, à semelhança das substâncias mencionadas pela PGR; seja para a prática competitiva de preços de insumos representativos no orçamento.

A rigor, a situação de crise gerada pela Covid-19 é motivo suficiente para evocar ambos os fundamentos legais do licenciamento compulsório, suplantando qualquer desígnio político-ideológico do juízo político.

O juiz constitucional não pode decidir com base em arroubos de vontade, desconsiderando os efeitos sistêmicos. No ponto, são valiosas as lições de Richard Posner: *“As consequências importantes para o pragmatista são tanto as de longo quanto as de curto prazo; são tanto as sistêmicas quanto as individuais; a importância tanto da estabilidade e da previsibilidade quanto da justiça às partes individuais; a importância tanto de preservar a linguagem como um método confiável de comunicação quanto de interpretar as leis e as cláusulas constitucionais com flexibilidade para fazer com que respondam inteligentemente a circunstâncias não vislumbradas por seus idealizadores”* (Vide POSNER, Richard. **Para além do Direito**. Tradução de Evandro Ferreira e Silva. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, pp. 422-423).

Basta a consulta ao *site* do INPI, para se extraírem informações gerenciais que devem informar a presente decisão. Tomando como mês de referência fevereiro de 2021: o *backlog* computado foi de 144.306 pedidos pendentes, sendo 21.086 deles relativos a patentes farmacêuticas; a previsão de mais 8.919 processos administrativos que, quando

ADI 5529 / DF

decididos, incidirão na regra diferenciada de contagem de prazo; e a existência 22.946 patentes de invenção no Brasil que superarão o prazo legal (20 anos), por acréscimos que variam de 1 a 14 anos.

De tal sorte que o controle de constitucionalidade representa solução “*top down*”, imposição insensível à realidade posta. Em artigo dedicado à intersecção entre o Direito e as políticas de governança, os Professores Mario Gomes Schapiro David Trubek conceituam “[u]ma concepção *top down de desenvolvimento, em que os objetivos seriam estabelecidos, a priori, por tecnocratas ou grupos de interesse*” (Vide SCHAPIRO, Mario G.; TRUBEK, David. Redescobrimo o Direito e desenvolvimento: experimentalismo, pragmatismo democrático e diálogo horizontal. In: **Direito e Desenvolvimento** – um diálogo entre os BRICS. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 43).

Como fartamente demonstrado ao longo deste voto, diversos atores institucionais concorrerem para a construção de uma solução dialógica aos problemas do sistema de patentes brasileiro. O Congresso Nacional, ao incluir em pauta a revisão legislativa do procedimento da Lei nº 9.279/1996. A Presidência da República, com estudos de viabilidade sobre medidas estratégicas de licenciamento compulsório. O Ministério da Saúde e a ANVISA, aos quais incumbe imprimir maior celeridade à análise das patentes de interesse do SUS. O CADE, exercendo o controle sobre o abuso do direito de propriedade industrial sob o paradigma do valor concorrencial da informação. Ao próprio INPI, compete ampliar suas metas de produtividade, reforçando o Plano de Combate ao Backlog.

Ante os elementos fáticos e jurídicos aqui analisados, forçoso concluir que a competência decisória do INPI possui suas idiosincrasias e disfunções. Todavia, a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, não é *panaceia*, que, a uma só vez, resolveria o *backlog*, a proteção insuficiente das empresas em situação de pendência perante o INPI e o sobrepreço de medicamentos.

ADI 5529 / DF

Ex positis, voto pela **IMPROCEDÊNCIA** desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Antes, Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um registro.

Primeiro, eu gostaria de agradecer Vossa Excelência e os Ministros que proferiram votos anteriormente a Vossa Excelência, pelas menções que Suas Excelências fizeram a meu voto, as quais me envaidecem.

Senhor Presidente, quero, também, deixar registrada a fineza, a demonstração de amizade e a lhaneza do Ministro **Alexandre Moraes**. Sua Excelência acaba de me mandar uma mensagem na qual, apesar da divergência quanto à minha proposta de reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, Sua Excelência gentilmente afirma que tal divergência não afastará de mim a relatoria do processo, porque o sentido de meu voto definiu o resultado principal do julgamento: a procedência da ação. Com a mesma firmeza e lhaneza lançarei em meu voto e na ementa que a referida proposição não contou com a adesão da maioria absoluta dos Ministros.

Era esse o registro que queria fazer, agradecendo o Ministro **Alexandre de Moraes** pela gentileza e lhaneza.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - O resultado a que chegamos foi no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente o pedido. Vencidas, na fundamentação, as Ministra Rosa Weber e Cármen Lúcia, que não reconheciam o estado de coisas inconstitucional. O Ministro Alexandre de Moraes agora retira essa...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Não foi isso o que eu disse. O Ministro **Alexandre de Moraes** pode explicar melhor. Talvez eu não tenha me feito entender.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, permita-me?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É

ADI 5529 / DF

procedência do mesmo jeito.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, ontem, em meu voto, abri a divergência parcial somente em relação ao não reconhecimento do estado de coisas inconstitucional.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É, na fundamentação.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não é fundamentação - perdão, Presidente -, porque o Ministro Toffoli colocava como dispositivo e, como bem ressaltou o Ministro Marco Aurélio, imputava algumas obrigações de fazer à Administração.

Eu, em relação a isso, divergi, no que fui acompanhado pela maioria. Em que pese isso, pelo que conversei com o Ministro Dias Toffoli, parece-me que a relatoria deve permanecer com ele, não só pelo brilhantismo do voto, mas exatamente porque, na questão principal, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, Sua Excelência foi o vencedor.

Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli concordou, e agora até disse a Vossa Excelência que constaria isso tanto no voto quanto na ementa e, nessa parte, ele restava vencido.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pelo que nós temos anotado, a alusão ao estado de coisas inconstitucional foi suscitada pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela Ministra Rosa Weber e pela Ministra Cármen Lúcia. O Ministro Marco Aurélio julgava procedente o pedido *tout court*, porque entendia que não caberia, em uma ação declaratória de inconstitucionalidade, impor obrigações de fazer. Na verdade, nós temos aqui algumas procedências parciais, mas por motivos diferentes.

Os Ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o Ministro Dias Toffoli. O Ministro Gilmar Mendes não mencionou o estado de coisas inconstitucional.

Mencionou, Ministro Gilmar?

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, na

ADI 5529 / DF

verdade, gostaria de fazer uma consideração a respeito disso.

A despeito do pronunciamento enfático do Ministro Dias Toffoli no sentido de impor ações, eu tinha entendido que isso funcionava muito mais como um *obiter dictum*, algo dito de passagem, um apelo ao legislador, até porque nós estamos em sete. O Ministro Alexandre já havia chamado atenção para essa questão, dizendo que não subscrevia esse fundamento, mas não era só o fundamento, porque haveria determinação, mas eu tinha interpretado desta maneira.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente - desculpe-me, Ministro **Gilmar Mendes**, por interrompê-lo -, diante disso, eu transformo a cominação determinada em meu voto - não sei se o Ministro **Alexandre de Moraes** concordaria com isso, já que Sua Excelência divergiu inicialmente e se manifestou pela não cominação -, em um apelo dirigido ao Estado-Administrador.

Então, Senhor Presidente, eu retifico meu voto neste ponto: transformo a cominação em um apelo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pois não.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E fica como um *obiter dictum*, portanto, não integra a *ratio decidendi*, não integra a parte dispositiva.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É, não.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

E não integraria o dispositivo, visto que haveria em meu voto apenas um apelo dirigido ao legislador.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas aponta para uma necessidade de que ocorra, de fato, presteza na análise desses pedidos, não é?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Então...

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - O Ministro Ricardo Lewandowski me pediu a palavra já há algum tempo - desculpa, Ministra Cármen Lúcia. Ministro Ricardo?

ADI 5529 / DF

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Peço perdão por interromper, mas eu cedo, com muito prazer, a palavra à Ministra Cármen Lúcia. Por favor, Ministra.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Não, Ministro, eu ia apenas - muito obrigada, Vossa Excelência, como sempre, super gentil -, mas o que eu ia ponderar era apenas essa observação que já foi feita pelo Ministro Dias Toffoli, no sentido de que, sendo uma recomendação e tendo sido um dos fundamentos de alguns votos, como foi do meu, como foi desde o voto do Ministro Dias Toffoli, a quem acompanhei no ponto, que o cumprimento do princípio da eficiência administrativa, posto no art. 37, haveria de ser evidentemente cumprido, como é obrigação da Administração Pública, essa recomendação que fosse feita estava na linha deste fundamento constitucional pela procedência da ação, mas com uma recomendação, não como parte dispositiva.

Apenas para acentuar que há um fundamento que é o cumprimento do princípio da eficiência administrativa, portanto, julgado procedente o pedido, no caso, ter-se-ia, então, essa recomendação perfeitamente respaldada pelo dito no corpo do voto.

Somente por isso. Mais uma vez, Ministro Lewandowski, muito obrigado a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não, muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Retorno a palavra ao Ministro Ricardo Lewandowski.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu me limitei apenas, nesse primeiro momento, a declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei em questão.

Eu me reservava também para discutir esse tema em um segundo momento. Tal como o Ministro Gilmar Mendes, eu tinha entendido que isso seria um *obiter dictum*, ou uma figura até de retórica, se me permite, uma ênfase que o eminente Ministro relator deu à questão.

Foi assim que entendi, mas, de toda sorte, como Sua Excelência, o

ADI 5529 / DF

relator, retirou essa imposição à Administração, transformando-a em uma recomendação ao Estado-Administrador, eu não tenho mais nenhuma objeção a fazer ao brilhante voto de Sua Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Há alguma objeção que constem do voto como *obiter dictum* essas observações lançadas pelo Ministro Dias Toffoli?

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tal como o ministro Ricardo Lewandowski, limito-me ao pedido formalizado e ao sistema que é próprio da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, saber se o ato normativo atacado é harmônico, ou não, com a Constituição. E paro essa matéria aí.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pois não.

Ministro Alexandre, Vossa Excelência então sugeriu que, pelo fato de ter afastado o estado de coisas inconstitucional, Vossa Excelência entendeu que a sua procedência é parcial, é isso?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, agora, me parece que a questão já ficou resolvida com o Ministro Dias Toffoli trazendo isso para a fundamentação como *obiter dictum*. Acho que todos aqueles que votaram, salvo o eminente Ministro Roberto Barroso, todos concordam com a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu e o Ministro Barroso. Eu também votei pela improcedência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Eu retiro do dispositivo essas questões, que constariam na fundamentação de meu voto, não na parte dispositiva.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

PROPOSTA DE MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Faço uma sugestão de modulação dos efeitos da decisão. Peço a devida licença aos colegas para adiantar minha proposta de modulação, porque, evidentemente, a modulação só se discute na hipótese de procedência do pedido. Mas, por dever de lealdade aos colegas e na qualidade de Relator, submeto ao colegiado minha sugestão de modulação, cuja parte dispositiva é a seguinte:

Proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, conferindo-se a ela efeitos **ex nunc** a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes em decorrência do referido preceito legal.

O segundo item da modulação ressalva:

1) as ações judiciais em curso até a data da publicação da ata deste julgamento;

2) as patentes concedidas com extensão de prazo - ou seja, aquelas cuja vigência tenha ultrapassado o prazo de 20 anos previsto no **caput** do art. 40, o qual é hígido e não foi atacado na ação - relacionadas exclusivamente a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos ou materiais de uso em saúde.

Em ambas as situações, sugiro que seja atribuída à decisão efeito **ex tunc** - ou seja, retroativo - bem como que seja respeitado o prazo de vigência das patentes estabelecido no **caput** do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

Digo, desde logo, Senhor Presidente, que estou aberto a sugestões quanto a minha proposta de modulação. Como Relator, me sinto no dever de trazer essa proposta aos eminentes Colegas. Não obstante, evidentemente, eu posso adequá-la àquilo que for o sentimento do

ADI 5529 / DF

Colegiado.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, utilizo tão pouco a palavra, que penso ter crédito junto ao Colegiado, junto a Vossa Excelência.

Não posso dar o dito pelo não dito e acabar agasalhando patentes que só existem, hoje, com base no parágrafo único que se acabou de declarar inconstitucional. Na pirâmide das normas jurídicas está a Constituição, em vigor desde 1988. Em 1996, quando editada a lei, já estava em vigor a Constituição Federal.

Como posso assentar – sem ouvir partes interessadas, porque o processo é objetivo – que essas patentes, em vigor há 20, 21, 22 anos, são respeitadas e continuam a ser respeitadas, observado o limite do parágrafo único que o Tribunal acabou por declarar inconstitucional?

Creio que há descompasso considerado o sistema: ou uma coisa é, ou não é. Não há espaço para terceira via.

Por isso, peço vênica para não modular o pronunciamento.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

DEBATE

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, eu estaria pronto a acompanhar a proposta de modulação do Ministro Dias Toffoli até o item 1, e não acompanharia no item 2, que é a parte relativa à exclusão dos produtos e processos farmacêuticos, e porque, na verdade, há um parecer do Ministro Francisco Rezek bastante eloquente no sentido de que a discriminação em benefício de um setor específico violaria o art. 27 do TRIPS que, de fato, diz que:

"[...] as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico" - que é o ponto - "e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente."

Portanto, minha posição seria no sentido de a decisão produzir efeitos *ex nunc*, levando em conta o prazo de vigência da lei, ressalvadas as ações propostas, com o que estou de acordo, que é o item 1, mas não acompanharia no item 2 por essa razão que acabo de mencionar.

Pois não, Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, em meu voto, já antecipei essa discussão, inclusive, citando a provocação do Canadá contra a União Europeia a respeito de eventual discriminação do setor farmacêutico. E essa provocação não foi adiante nem se transformou em painel. Houve mais de uma provocação à OMC em relação a legislações que discriminam esse setor, e a OMC não deu encaminhamento a elas, foram arquivadas, não passaram da primeira fase. Só para registrar isso.

Eu tomei todo cuidado, com a devida vênua, de verificar se eventual decisão nesse sentido traria alguma consequência internacional, e a conclusão a que chego, com os estudos realizados e com os precedentes

ADI 5529 / DF

que existem na própria OMC, é a de que não há esse problema agora levantado, com a devida vênia. Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Veja, embora tenha feito essa ressalva, a minha posição, verdadeiramente, é que, por se tratar de uma lei que vigora há 25 anos, a tese da proposição inicial é a correta, estamos mudando uma jurisprudência...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
CANCELADO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu não faço questão de participar não, mas eu acho que não é...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
CANCELADO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Eu queria pedir a palavra, muito embora meu papel...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu não tenho certeza se essa é a posição correta, porque quem não acompanhou a proposição... A votação da modulação é autônoma. Assim me parece.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Bom, eu só queria fazer uma observação. Eu entendo importante que mesmo os vencidos possam participar dessa modulação - e aqui já houve isso. Por que, Ministro Toffoli? Porque, se não modular, não vai ter quórum. Se quem discordou não vai poder votar, não vai ter quórum. O quórum é de 8 votos. Nós temos 7 votos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu estou votando, na modulação, acompanhando o Relator.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Nós precisamos de quórum para modular.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Presidente, eu fiz a sugestão de modulação, e o ideal seria Vossa Excelência colher os votos.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - É o que eu ia fazer, mas também não posso cassar um debate paralelo, interessante, já dedicamos tanto tempo...

ADI 5529 / DF

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Pois não, Ministro Gilmar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Como já me manifestei, concordo, em linha geral, com aquilo que foi sustentado pelo Ministro Dias Toffoli, somente oporia um pequeno reparo no que diz respeito – e apenas também à guisa de livre pensar – à fórmula que Sua Excelência adota, que me parece extremamente abrangente, porque estamos falando de 3.435 patentes, mesmo que Sua Excelência restrinja aos produtos e processos farmacêuticos, na linha do que foi agora observado pelo Ministro Barroso.

Li com toda a atenção o belíssimo voto que o Ministro Toffoli trouxe e, na sua fundamentação, inclusive – no detalhe que Sua Excelência traz –, nas perguntas que formulou ao próprio INPI, estava muito focado na questão dos produtos farmacêuticos destinados ao combate à Covid-19.

A fundamentação aventada pelo eminente Relator, ao meu sentir, razoável, proporcional e adequada, para limitar-se a eficácia retroativa apenas do prazo de patente daqueles produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde que contenham correlação direta ou indireta no combate da Covid-19, ao argumento de que tal situação nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender à concretização dos direitos à saúde e à vida na atual pandemia mundial.

À nona pergunta do Relator - “9) dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, no caso de invenção, e 15 anos, no caso de modelo de utilidade, quantos contêm indicação de possível uso no enfrentamento da covid?” – o INPI respondeu.

Na tabela 6, apresenta-se o quantitativo de patentes em vigor há mais de 20 anos, com indicação de possível uso no enfrentamento à Covid, distribuídas em campos tecnológicos correspondentes às divisões de exames técnicos no INPI que concederam tais patentes.

Nesse levantamento, foram considerados apenas os pedidos cuja

ADI 5529 / DF

priorização no trâmite processual foi solicitada, justificada por tratar-se de matéria relacionada ao enfrentamento da Covid-19 – desde a publicação da Portaria INPI 149, de 3 de abril de 2020, o INPI possibilita esse tipo de priorização.

Todas as patentes em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19, correspondem a pedidos cuja solicitação de priorização foi encaminhada por ofício do Ministério da Saúde (MS) ao INPI – foi solicitada a priorização para quatro medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da Covid-19 (Favipiravir, Remdesivir, Sarilumabe e Tocilizumabe).

No levantamento realizado na base de patentes do INPI, foi considerado o estado processual dos pedidos na data de 12.3.2021. A tabela aponta 9 medicamentos, sendo 6 biofármacos, 1 fármaco I, 1 fármaco II, 1 petróleo e engenharia química.

Isso, assim, parece guardar correlação para que essa retroação seja específica e pontual quanto aos produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou a materiais de uso em saúde que sejam direta ou indiretamente utilizados no combate à atual pandemia da Sars-CoV-2, apontando diretamente como nove medicamentos, sendo seis biofármacos, um fármaco 1, um fármaco 2, um petróleo e engenharia química.

Por isso, minha proposta era subscrever a modulação, mas fazendo – vamos chamar assim – esse decote, ou esse recorte, para ficarem ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso, as patentes concedidas, com extensão de prazo, relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou a materiais de uso em saúde que sejam utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia, para os quais se opera o efeito *ex tunc*.

Portanto, acompanho o Ministro Dias Toffoli em menor extensão, mas, claro, como já foi dito, é preciso que se faça, que se tente obter um consenso, tendo em vista o que estabelece o art. 27 da Lei 9.868. Por isso é importante organizarmos...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu estou de

ADI 5529 / DF

acordo com a proposta do Ministro Gilmar, mas tem uma questão prévia, que é saber se eu posso votar.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Mas, independentemente de saber se votará, eu pediria só um aparte rápido.

Quando eu atendi a todas as partes interessadas, os juristas, com relação a esse tema, a grande perplexidade é que esse dispositivo atingiria setores vitais para a economia brasileira, porque, por exemplo, atinge profundamente o agronegócio, que hoje sustenta o Brasil. Há vários inventos que não são da mesma eminência dos fármacos.

Então, eu também estava entendendo que isso era adstrito aos remédios e aos fármacos, digamos assim, inerentes à pandemia, porque, se for uma análise genérica, nós precisaríamos ter o conhecimento dessas três mil e quinhentas patentes a que se referiu o Ministro Gilmar Mendes.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu só estou preocupado, primeiro, se eu vou votar..

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Ministro **Roberto Barroso**, não vejo problema algum em Vossa Excelência participar da modulação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se quem votou vencido não puder votar na modulação, nenhum julgamento que seja por seis a cinco poderá estar modulado, porque nenhuma hipótese vai conseguir um quórum de dois terços.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Essa é uma questão, Ministro Barroso, que temos de resolver. Existe uma arguição de inconstitucionalidade em relação ao art. 27, acho que já esteve em pauta. Há também proposta no Congresso Nacional para superar isso. Penso que, naquele momento, Vossa Excelência acompanhou a comissão que elaborou e participou da Lei 9.868, era para superar o problema que havia com o dogma da nulidade. Mas, hoje, talvez nem faça muito sentido fazer essa separação dos critérios entre a votação da inconstitucionalidade e, depois, a votação da modulação para os fins de um quórum específico.

Entendo que os eventuais vencidos participam. Acho que temos precedentes no sentido de que, inicialmente, faz-se a votação normal e

ADI 5529 / DF

depois se faz uma segunda fase só para assentar a modulação.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Sim, até porque tem sido em embargos de declaração.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Muitas vezes.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu tenho feito diferenciação e acho que o Tribunal se inclinou nesse sentido de que, quando a modulação é por mudança de jurisprudência, basta a maioria absoluta.

A questão do 27, que o Ministro Gilmar mencionou, diz respeito à declaração de inconstitucionalidade e à modulação. Essa nós nunca flexibilizamos, mas acho que pode ser uma discussão relevante, porque, quando se exigem dois terços, Ministro Gilmar, na verdade, a modulação é a ponderação entre a norma que foi violada e a segurança jurídica e o interesse social. Quando você exige dois terços, você está dando mais peso a um valor constitucional do que a outro. Portanto, é uma discussão interessante. Mas, aplanada a questão de que possa votar, eu aguardo a minha vez de me pronunciar, então.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, em relação - agora parece que já superado - àqueles que foram votos vencidos poderem votar na modulação, parece que é correto que todos votem, exatamente porque aqueles votos vencidos ficam muito mais próximos da modulação *ex nunc*, em tese, porque, se ainda queriam que permanecesse a lei, e isso possibilita que nós não tenhamos ausência de quórum em inúmeros julgamentos, como citado, em que se dá por 6 a 5, 7 a 4, nós nem poderíamos ir no passo seguinte da modulação.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL**ESCLARECIMENTO**

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - No segundo ponto, Presidente, com todo o respeito ao consequencialismo, temos que afastar um pouco os argumentos *ad terrorem* das partes envolvidas, das partes interessadas. Não é verdade que, dependendo dos efeitos que se der, o Brasil vai entrar em colapso, inclusive porque as patentes, ainda que retroajam *ex tunc*, já duraram vinte anos. Como o Ministro Dias Toffoli colocou, se Sua Excelência permitir, eu mesmo repito: mesmo que os efeitos sejam *ex tunc*, como Sua Excelência coloca na questão dos medicamentos, não significa que a patente imediatamente irá sumir. Não é isso. Continua assegurada a vigência das patentes por vinte anos, no caso de invenção, e quinze anos no modelo de utilidade, contados da data do respectivo depósito, no caso *ex tunc*. Não significa que, de uma hora pra outra, todas as patentes irão desaparecer, simplesmente aquelas que se excederam no prazo, cujo prazo não encontre nenhum parâmetro em nenhum ordenamento jurídico. Diria aqui, em linguajar mais popular: aquelas que já estão no lucro do tempo é que iriam expirar. Temos que tomar cuidado com isso e também quando se diz "se os efeitos forem retroativos, imediatamente, aquele que investiu muito, aquele que tinha a patente, vai sofrer um grande prejuízo". Não, ele tinha direito a vinte anos, se os vinte se passaram, nenhum prejuízo ele terá. Na verdade, o que ele não terá será um lucro cessante, que há alguns anos ele já vinha ganhando. Isso é uma questão que me parece importante: o argumento *ad terrorem* é sempre complicado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Ministro Alexandre, só uma pequena observação.

Esses argumentos, categorizados como *ad terrorem*, particularmente, recebi de pessoas de boa-fé, por isso entendi que não utilizados *ad terrorem*, mas fundamentados. Também cingi-me muito a essa preocupação com os fármacos, tanto que estou, mesmo vencido, disposto

ADI 5529 / DF

a modular.

Acho que isso precisa ser levado em consideração. Nossa capacidade institucional não foi aqui muito bem explicitada quanto aos riscos sistêmicos. Confesso que não tenho essa experiência toda em relação às consequências quanto às 3.500 patentes mencionadas pelo Ministro Gilmar Mendes. Mas, Vossa Excelência prossiga.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, não temos experiência em relação às 3.435 patentes, mas é nosso dever ser guardiões da Constituição.

Ministro Toffoli, Vossa Excelência, ao propor a modulação dos efeitos em relação aos fármacos, efeitos *ex nunc*, coloca, como citei agora, que os prazos de vinte anos e quinze anos continuariam. Em relação às demais, os efeitos todos seriam *ex nunc*?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Por exemplo, nessa área do agronegócio, mencionada pelo Ministro Presidente, **Luiz Fux**, com a atribuição de efeitos **ex nunc à decisão**, as patentes, mesmo aquelas cujo prazo de vigência tenha sido estendido, estão protegidas e continuarão protegidas.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Mesmo aquelas que já estejam há vinte, mais dez, e, ainda não tenham conseguido a patente, ficariam *ad eternum*?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Ressalvadas aquelas que estejam sob discussão judicial, o que condiz com o que temos feito reiteradamente quando modulamos uma decisão.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - As que estão sendo submetidas ao INPI também seriam atingidas pelo efeito *ex tunc*.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Não, aquelas que já foram concedidas, que estão sob guarda.

06/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, gostaria de sugerir aos eminentes Colegas e a Vossa Excelência - até por sugestão da eminente Ministra **Carmén Lúcia**, querida professora e amiga, - que pudéssemos retomar a modulação na próxima quarta-feira, no início da sessão. Nesse ínterim, dialogaremos, nos Gabinetes, como temos feito outras vezes - não seria a primeira vez -, para tentar chegar a uma solução mais consentânea com o Colegiado.

O Colegiado já assentou, na data de hoje, que o parágrafo único do art. 44 é inconstitucional. Foram nove votos nesse sentido. Se não modularmos, aí, sim, Senhor Presidente, a decisão atingirá todas as áreas cujas patentes tenham prazo de vigência estendido, inclusive, a do agronegócio.

O que estou propondo é que, às patentes das áreas da indústria farmacêutica, não só as relativas a medicamentos, mas também a equipamentos de saúde, cujo prazo de vigência tenha sido estendido em razão do dispositivo, se aplique o efeito ao qual sempre se refere o Ministro **Marco Aurélio** com a seguinte observação: “o que é nulo não existe, é irritado”.

Caso deixemos a modulação para a próxima quarta-feira, o Ministro **Gilmar Mendes** adiantou que me acompanharia, mas em extensão menor, quanto aos fármacos, para que a esses não se apliquem os efeitos **ex nunc** da decisão, ou seja, para aplicar o efeito retroativo da decisão exclusivamente aos medicamentos e aos aparelhos utilizados no combate à Covid-19.

Quanto às três mil e tantas patentes com prazo de vigência estendido, preocupa-me a quem caberá definir quais dentre elas estão relacionadas com o combate à Covid-19 ou não. A pandemia de Covid-19 traz consequências para as áreas neurológicas, cardiológicas, pneumológicas, nefrológicas. Quem sou eu para distinguir o que está

ADI 5529 / DF

relacionado com o combate à Covid ou não? Na verdade, hoje, todos os medicamentos e equipamentos hospitalares podem ser utilizados no combate à Covid-19. Hospitais cancelaram cirurgias eletivas para se dedicarem exclusivamente ao combate à Covid-19. Por isso, com a devida vênia do Ministro **Gilmar Mendes**, eu não adotaria a sugestão de Sua Excelência.

De qualquer forma, sugiro que deixemos esse debate para quarta-feira. Quem sabe já tenhamos algum consenso. Desculpe-me o Ministro **Roberto Barroso** pela indelicadeza, quando falei sobre a participação de Sua Excelência na modulação dos efeitos da decisão. É que acho que, primeiro, tínhamos que ouvir aqueles que votaram no sentido da procedência.

Era essa minha sugestão, Senhor Presidente.

Ministro **Ricardo Lewandowski** concedo um aparte a Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Vossa Excelência tem crédito, Ministro Dias Toffoli.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Obrigado!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pedi um aparte para o Ministro Toffoli, para corroborar o que Sua Excelência está assentando verbalmente: é muito difícil distinguir, entre os vários fármacos, aqueles que se destinam diretamente ao combate da covid-19 e suas consequências.

De qualquer maneira, Ministro Toffoli, tenho a expectativa de que sua sugestão seja consentânea com a ênfase que Vossa Excelência deu no sentido de criar um caos nesse setor do registro de propriedade industrial. É, como Vossa Excelência diz, praticamente um estado inconstitucional de coisas, embora não declarado.

Vossa Excelência teve nove votos a favor da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, portanto há um consenso muito amplo desta Corte no sentido da inconstitucionalidade. Todos nós nos manifestamos, eu, inclusive, disse que não há paradigma, no mundo todo, com essa

ADI 5529 / DF

demora.

A Suprema Corte, agora, tem oportunidade de colocar ordem nesse setor. Penso que a modulação é um instrumento preciosíssimo. Claro, temos que atentar para as consequências econômicas, mas é momento também de sermos muito firmes, de passarmos tudo a limpo, e, quiçá, começarmos tudo novamente, resguardados os setores sensíveis, sobretudo aqueles relativos à saúde.

Ministro Toffoli, minha intervenção é no sentido de apoiá-lo nas preocupações que externou nesse aparte.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Ministro Toffoli, também gostaria de dizer a Vossa Excelência que minha percepção sobre consequencialismo é uma questão inerente ao maior valor hoje exigível no mundo, que se denomina segurança jurídica. O consequencialismo, para mim, está intimamente ligado à segurança jurídica, promessa constitucional prevista no *caput* do art. 5º - direito de propriedade, igualdade e segurança. Exatamente por isso, fiquei bastante sensibilizado pela observação do Ministro Gilmar Mendes e tenho certeza que Vossa Excelência há de ponderar essa colocação que acaba de fazer.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, como o Ministro Toffoli, que fez um voto brilhantíssimo, abriu para que deliberemos na próxima semana, acho que devemos acolher essa sugestão e dialogar sobre ela. Se, de um lado, não sabemos o que é usado no combate à pandemia, de outro, também devemos saber qual o impacto da decisão sobre essas 3.435 patentes – pelo menos, analisar esse quadro. Teremos tempo de fazer essa análise para deliberarmos no início da sessão de quarta-feira.

Concordo com Sua Excelência. Como já disse, subscrevi, na íntegra, seu voto. Tinha essa pontuação a fazer, tendo em vista a própria proteção que se coloca a esse direito fundamental, o direito de propriedade intelectual, o qual encontra arrimo e abrigo no texto constitucional. Claro, aqui há valores, já falados, que devemos ponderar, como a própria questão da segurança jurídica, porque é um sistema que esteve em vigor por muito tempo. Nem tudo é fraude nesse sistema, as pessoas

ADI 5529 / DF

acreditaram que essas normas estavam em vigor e que não estavam sujeitas a questionamentos. Por isso, é importante delimitar como faremos a modulação.

Proponho, portanto, eficácia *ex tunc*, mais restrita do que aquela proposta pelo Relator, também sujeita a novas considerações, tendo em vista a repercussão e a ponderação que possamos fazer.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Primeiramente, pediu a palavra o Ministro Dias Toffoli, depois o Ministro Marco Aurélio.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, escutarei nosso Decano, por favor.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, sugiro um bom travesseiro no fim de semana.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Vamos ficar com a proposta do Ministro Marco Aurélio.

Colocarei como o primeiro item da Sessão de quarta-feira a modulação e, ato contínuo, o outro processo, que acabará ocupando a Sessão toda.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, para a reflexão ao travesseiro: a proposta de modulação que trago, a julgar pelos dados do INPI que estão nos autos, preserva 90% de todas as patentes com prazo de vigência estendido concedidas atualmente. Ou seja, os efeitos *ex tunc* da decisão atingirão apenas e tão somente, na área farmacêutica, cerca de 10% de todas as patentes concedidas.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Ótima informação.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS

ADV.(A/S) : ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES (148661/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA
AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA

ADV.(A/S) : RICARDO DUTRA NUNES (0156437/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -
ABPI

ADV.(A/S) : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (46214/RJ) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : BRUNA REGO LINS (113646/RJ, 228274/SP)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA -
INTERFARMA

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE
QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADV.(A/S) : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (144889/RJ)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ)

AM. CURIAE. : GRUPO FARMABRASIL

ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDEZ (02192/A/DF, 10039/ES, 177465/MG,
017587/RJ, 64236A/RS, 33031/SP)

ADV.(A/S) : ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO (23490/DF,
423372/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (23750/DF, 7725/MG)

ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474-A/DF, 6582/RJ, 46560/SP)

ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA (19214/DF, 207365/RJ,
182315/SP)

AM. CURIAE. : AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS

ADV.(A/S) : OTTO BANHO LICKS (34755/DF, 079412/RJ, 366731/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM (58257/DF,
110246/RJ, 366721/SP)

ADV.(A/S) : ANA LUIZA FERNANDES CALIL (188534/RJ)
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
AM. CURIAE. : PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (36864/DF, 215485/RJ, 82329/SP)
ADV.(A/S) : RICARDO BRITO COSTA (173508/SP)
ADV.(A/S) : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA (08203/DF, 22065/GO)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (23878/DF, 2711-A/RJ, 158301/SP)
ADV.(A/S) : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO (213837/RJ, 259722/SP)
ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON (205237/SP)
AM. CURIAE. : ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER (210776/SP)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
e ASIPI
ADV.(A/S) : PAULO PARENTE MARQUES MENDES (059313/RJ, 298854/SP)
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (58259/DF, 136577/RJ, 366723/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA BASTOS NEVES (170053/RJ)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República; pelo interessado Presidente da República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, o Dr. Alan Rossi Silva; pelo *amicus curiae* Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria - AGROBIO, a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, o Dr. Luiz Henrique Oliveira do Amaral; pelo *amicus curiae* Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA, o Dr. Gustavo de Freitas Moraes; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, o Dr. Victor Santos Rufino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira das Indústrias de Química

Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, o Dr. Marcelo Martins de Andrade Goyanes; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - AB2L, o Dr. Otto Banho Licks; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, o Dr. Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky; pelos *amici curiae* Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Grupo FARMABRASIL, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, o Dr. Regis Percy Arslanian; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Associação Interamericana de Propriedade Intelectual - ASIPI, o Dr. Gabriel Francisco Leonardos; e, pelo *amicus curiae* CropLife Brasil, o Dr. Eduardo Telles Pires Hallak. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o início do voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 29.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que conhecia da ação direta de inconstitucionalidade, julgava procedente o pedido formulado e propunha a modulação dos efeitos da decisão; do voto do Ministro Nunes Marques, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, sem se manifestar, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, mas não reconhecia o estado de coisas inconstitucional e também não se manifestava, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 05.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: 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. Plenário, 06.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	: MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S) :ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK

ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

**ADITAMENTO À PROPOSTA
(SOBRE A MODULAÇÃO)**

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Senhor Presidente, Senhora Vice-Presidente, Ministra **Rosa Weber**, Senhora Ministra **Cármem Lúcia**, nosso Decano, Ministro **Marco Aurélio**, Vice-decano, Ministro **Gilmar Mendes**, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Advogado-Geral da União, Senhoras e Senhores advogadas e advogados, servidoras e servidores, imprensa e todos os que nos acompanham.

Agradeço ao Dr. Gustavo. Essa questão também foi trazida em memoriais e debatida, em algumas audiências, por videoconferência. De algum modo, penso que a proposta que ora atualizo após os debates - não é a mesma que fiz na semana passada, pois ficamos de dialogar com os eminentes Colegas e, também, de ouvir aqueles que colaboram com a Justiça e com as respectivas funções essenciais - não é de tamanho distante daquela, mas tem peculiaridades e diferenças.

Vou fazer a leitura de um texto mais longo e fiz chegar aos eminentes Colegas uma tabela para a compreensão geral de todos. De qualquer sorte, essa tabela também estará, caso prevaleça minha posição, em meu voto. Passo, então, à proposta de modulação dos efeitos, que é ratificadora em alguns termos e retificadora em outros daqueles adrede apresentados.

Depreende-se do texto do parágrafo único do art. 40 que sua incidência sobre a vigência de determinada patente ocorre quando da concessão da patente pelo INPI. Com efeito, uma vez concedida a patente e aferida a demora para a autarquia federal examinar o pedido de patente, define-se que ela vigerá por mais dez ou sete anos - prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade -, contados da data da concessão.

ADI 5529 / DF

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deve ter como pressuposto o aludido marco temporal: o momento da concessão da patente pelo INPI, com extensão do prazo, por ser esse o momento da incidência do parágrafo único do art. 40.

Dessa forma, uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 a partir da publicação da ata de julgamento, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazer incidir sobre a respectiva vigência a extensão prevista na norma declarada inconstitucional, de modo que o privilégio decorrente da patente terá a duração definida pelos prazos específicos previstos no **caput** do art. 40 - vinte anos, em caso de invenção, e quinze anos, no caso de modelo de utilidade, a contar do depósito do pedido da patente.

Isso é válido para toda e qualquer categoria de invenção, englobando-se tanto os pedidos já depositados e pendentes de solução quanto os novos pedidos. Se, por exemplo, no dia seguinte à publicação da ata de julgamento, o INPI deferir uma patente de invenção, ainda que o processo administrativo tenha tramitado por mais de dez anos, não haverá, sob nenhuma hipótese, em nenhum caso, qualquer extensão da respectiva vigência, pois já terá sido afastado a incidência, no caso, do parágrafo único do art. 40 da lei, o qual foi declarado inconstitucional por esta Corte.

É importante ressaltar, ademais, que, em relação aos produtos e aos processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, em razão da medida cautelar por mim deferida em 7/4/21, desde 8/4/21 está vedado ao INPI conceder a patentes dessa categoria a extensão prevista no parágrafo único do referido artigo.

Dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, esclareço, desde logo, que não proponho a modulação dos efeitos - ou seja, a declaração de inconstitucionalidade deverá operar com efeitos retroativos **ex tunc** - em relação às seguintes situações:

i) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 - data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo - que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo

ADI 5529 / DF

único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI; *ou* (e aí, para esclarecer uma dúvida, eu acrescento "ou" ao texto, ou seja, as condições não são cumulativas, e sim alternativas);

ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo e sejam relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que essas duas hipóteses não são cumulativas, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá no caso o efeito **ex tunc** - retroativo.

Repito: em minha proposição existirão efeitos retroativos para i) ações judiciais propostas até 7 de abril de 2021 - data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo - que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial - indistintamente -; ou (não cumulativo, alternativo) ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigentes com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Em ambas as hipóteses, incidirão efeitos retroativos, ou seja, não estou modulando a decisão.

Entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva operar com efeitos **ex tunc** - retroativos nos dois casos, como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.

Ressalto que os efeitos retroativos da decisão se aplicam automaticamente, como consequência lógica da declaração de inconstitucionalidade. Assim, para afastá-los, ou seja, para se modularem os efeitos desta decisão, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, são necessários os votos da maioria de dois terços dos membros da Corte. Todavia, entendo que, nas duas hipóteses aqui apresentadas, a segurança jurídica e o interesse social militam pelos efeitos retroativos da decisão. Portanto, não há se falar em modulação dos efeitos. Nesse sentido, já

ADI 5529 / DF

temos nove votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade, mas, agora, estamos delimitando esses efeitos retroativos .

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual ela produziu efeitos concretos, inclusive contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde - detalhe para o qual chamo a atenção dos Colegas e daqueles que acompanham o julgamento porque ele não estava presente na proposta anteriormente apresentada. De fato, nesse interregno, algumas patentes dessa natureza foram deferidas com base na extensão de vigência prevista no parágrafo único e, assim, delas decorreram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de efeitos indiretos da norma questionada, que, a meu ver, para evitar a judicialização provocada por suas consequências, merecem, para se garantir a segurança jurídica devida, ser considerados por esta Corte.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes da área de medicamentos e de produtos hospitalares e de fármacos, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no **caput** do art. 40.

Deixem-me dar um exemplo disso: no caso de um medicamento que já foi adquirido e utilizado e cuja patente esteja vigorando há três anos a mais do que o limite de vinte anos, poderá o segmento privado ou o público que o adquiriu pedir alguma indenização, por existir um produto no mercado com menor preço? Não!

Com o objetivo de trazer maior segurança jurídica a casos como esse e evitar a judicialização na interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal, faço esta proposta. Repito: apesar de eu não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no **caput** do art. 40 da norma em tela.

Desse modo, evitar-se-ão eventuais rediscussões e até mesmo judicializações de diversas situações concretas, consolidadas antes do

ADI 5529 / DF

juízo de julgamento dessa ação direta - contratos realizados e em execução.

No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação dos efeitos da decisão, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Naquela assentada, propunha conferir efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas até a publicação da ata deste julgamento. No entanto - como já até antecipei em resposta ao esclarecimento de matéria de fato do Dr. Gustavo -, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais entregues, concluí ser mais prudente fixar, diante das premissas de segurança jurídica, como marco temporal, a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo - 7 de abril de 2021 -, visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação, pois reproduzi na íntegra meu voto que seria apresentado no Pleno. Esse fato deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma com eventual modulação.

Feito esse esclarecimento, passo ao terceiro item da modulação.

Em relação aos produtos e aos processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde - repito -, deixo de modular os efeitos da decisão, tendo em vista a situação excepcional de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual aumentou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com elevação dos ônus financeiros na aquisição desses itens pela Administração Pública, pelo setor privado suplementar e complementar de saúde e pelo cidadão.

De fato, a crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo, exigindo adaptação de estruturas, contratação de profissionais e aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de medicamentos, destinados a combater a doença em si ou voltados a combater seus inúmeros desdobramentos e complicações.

Por outro lado, está fartamente demonstrado nos autos deste processo, a partir de estudos realizados por instituições públicas oficiais como o Ministério da Saúde, o Tribunal de Conta da União e instituições

ADI 5529 / DF

de ensino e pesquisa, que o parágrafo único do art. 40 da LPI gera enormes impactos para os cofres públicos na área da saúde.

Percebam que, se essa Corte vier a modular os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e de produtos de saúde, atribuindo a ela eficácia apenas **ex nunc (pro futuro)**, - o que eu não estou a fazer -, estaremos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, conseqüentemente, garantindo a continuidade de enormes distorções geradas pela norma nessa seara. Tudo isso em plena crise sanitária de saúde.

Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que, desde logo, decaiam as extensões de vigência de patentes dela decorrentes e que essas patentes passem a ter os prazos de vigência previstos no **caput** do art. 40.

Notem que o fundamento que utilizo para ressaltar as patentes relativas à saúde da modulação dos efeitos da decisão vai além da mera cogitação acerca das invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid-19.

Reitero que tenho em perspectiva o aumento global da demanda por itens de saúde e, conseqüentemente, o aumento dos gastos públicos e dos gastos do cidadão com esses produtos, fato que torna inadiável a produção de efeitos imediatos dessa decisão relativamente aos medicamentos e produtos de uso em saúde.

Por isso, com a devida vênia do Ministro **Gilmar Mendes**, o qual propôs, na sessão de 6 de maio passado, a limitação do item 2 de minha ressalva à modulação, de modo a se conferir eficácia retroativa à decisão apenas quanto aos produtos da área da saúde especificamente utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia, por todo o exposto aqui, deixo de aderir à solução proposta por Sua Excelência.

Seria extremamente complexo definir, dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, justamente por ser uma doença complexa, com repercussões em inúmeras áreas clínicas – neurologia,

ADI 5529 / DF

cardiologia, nefrologia, pneumologia etc. Como se definiriam quais invenções são e quais não são destinadas ao combate à pandemia e quem seria responsável por tal definição?

Parece-me que a eventual decisão do Tribunal nesses termos conferiria enorme margem de discricionariedade - e, novamente, com dispêndio de tempo em discussões - aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à Covid-19, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e, pior que isso, dando margem à judicialização.

Portanto, na situação específica das patentes de produtos de uso em saúde, a segurança jurídica e o interesse social, com a devida vênia dos que possam entender diferentemente, indicam que se ressalve da modulação não somente as patentes relativas a produtos utilizados no combate à Covid-19, mas todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, o que é um critério objetivo, determinado e já utilizado pelo INPI.

Desde o início, junto com a minha equipe do Gabinete, estivemos dialogando com o Ministério das Relações Exteriores - para obter informações, junto à OMC, sobre o impacto da decisão no sistema multilateral de solução de controvérsias -, com o Ministério da Saúde e com autoridades de regulação, para tomarmos uma decisão que possa ser a mais consequente possível e que evite reiteradas judicializações.

Ademais, reforço: a incidência dessa decisão sobre os produtos e os processos farmacêuticos e os equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos **ex tunc**, não implicará necessariamente a queda de patentes, visto que restará assegurada a vigência da exclusividade de exploração econômica dos produtos durante os períodos previstos no **caput** do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente - vinte anos, em caso de invenção, e quinze anos, no caso de modelo de utilidade -, regra que permanece intocada nesta decisão e que assegura proteção compatível não só com a Constituição de 1988, mas com o festejado e multicitado Acordo TRIPS.

Tendo em vista a alegada violação do art. 27 do acordo TRIPS, relativo à necessidade de isonomia na proteção patentária - que foi

ADI 5529 / DF

mencionado da tribuna e em alguns memoriais e pareceres -, com a devida vênia, sem distinção entre campos tecnológicos e origem da invenção, transcrevo, para melhor compreensão, o dispositivo mencionado:

"Art. 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente."

Além dos aspectos que já expliquei na Sessão anterior, que se relacionam ao direito comparado e ao histórico e à realidade do sistema multilateral de solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) – e, também, meu diálogo com o embaixador Roberto Azevedo, que, embora não esteja mais à frente da Secretaria-Geral da OMC, já a ocupou por dois mandatos, sendo eleito, no último mandato, por unanimidade de votos, pelos mais de 170 países da organização -, concluí que, conforme se depreende de abalizada doutrina, esse dispositivo tem âmbito específico de aplicação, qual seja, o dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, o que decorre da interpretação sistemática do TRIPS. Nesse sentido vai a lição de Denis Borges Barbosa, autor muito citado ao longo desses dias de julgamento e nas manifestações das mais variadas autoridades, o qual é referência em matéria de propriedade intelectual:

"A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é *Patentable Subject Matter*. Ou seja, aquilo que

ADI 5529 / DF

pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente.

As regras relativas ao conteúdo dos direitos, prazo e limitações eventuais, enfim, todas as questões relativas a vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em disposições específicas."

Peço licença, para continuar lendo a citação, que é um pouco longa, mas é relevante, ante alguns argumentos trazidos em sentido contrário, para se distinguir a aplicação da modulação dos efeitos da decisão para dado setor e não para outro. Voltando a Denis Borges Barbosa:

"No entanto, o Art. 27 menciona que '*patents shall be available and patent rights enjoyable (...)*.' Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua concessão. Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e intrínsecos à dos direitos.

Com efeito, uma patente, já desde sua nascença, existe sob certas limitações de exercício. Que só possa valer no país que a concede, é um dos pressupostos do direito. Que só vija por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco. Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do Direito.

A coerência de um texto tão precisamente redigido, como o do TRIPs, exige que se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício da futura patente.

Ou seja, o Art. 27 deve ser lido de forma a impor que, ao momento em que a patente seja concedida, não exista, nesta origem, nenhuma diferença quanto aos três elementos que

ADI 5529 / DF

menciona.

Por exemplo, no tocante ao campo de tecnologia, o Art. 27 proíbe que se conceda patente de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção, veda que se negue patentes se a invenção for realizada em certo território (por exemplo, na África do Sul), ou se restrinja o exercício apenas às invenções concebidas em determinada área (por exemplo, o Mercosul).

Mas fugiria à sistemática do Acordo entender-se que o Art. 27 se refira ao uso efetivo, que é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de terceiros” (Denis Borges Barbosa. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003).

Assim, quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto a determinado setor tecnológico, está-se referindo à dimensão da patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.

Nesse quadro, não surpreende o fato de inúmeras jurisdições, citadas em meu voto - e volto a dizer: países diferentes, jurisdições diferentes -, concederem tratamento diferenciado às patentes - em especial, às do setor farmacêutico -, no que tange a períodos de vigência, seja para possibilitar o uso de mecanismos de extensão de exploração exclusiva, seja para vedar o uso de qualquer instrumento dessa natureza - como ocorre na Colômbia e no Peru, países em que há extensão de vigência das patentes, mas não para os casos da indústria farmacêutica. Essa vedação decorre do reconhecimento, no âmbito da comunidade andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento.

Ademais, as informações fornecidas pelo INPI nos dão uma amostra dos efeitos concretos da incidência do efeito **ex nunc** da decisão sobre patentes de produtos de uso em saúde. A autarquia realizou um levantamento do total de patentes em vigor com extensão de prazo de

ADI 5529 / DF

vigência por força do parágrafo único do art. 40 da LPI - considerando uma projeção para 31/12/2021 , ou seja, um cálculo conservador, considerando, inclusive, situações em que, caso seja deferida a patente até o final do ano, haveria extensão de prazo -, o qual apontou 30.648 patentes nessa situação. Portanto, esse é o total de patentes, segundo informação do INPI, que poderão, a partir de 31/12/2021, ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, aqui já proclamada por maioria de 9 votos a 2.

Com efeito, do total de 30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da Lei - segundo estimativa do INPI - , apenas 3.435 - 11,21% - são relativas à área da saúde. Vossas Excelências receberam um gráfico demonstrando esses dados. Obviamente, não vou fazer aqui a descrição do gráfico.

As outras 27.213 patentes, que correspondem a 88,79%, são relativas a todas as demais áreas tecnológicas. Para todas essas outras áreas tecnológicas é que proponho modulação dos efeitos da decisão. Essa distribuição está clara em gráfico apresentado pelo INPI - também não vou fazer a demonstração do gráfico.

Com efeito, não podemos deixar de levar em consideração, na modulação dos efeitos da decisão, a realidade fática subjacente à aplicação da norma. Estamos tratando de uma norma que vigeu por 25 anos, de modo que é essencial atentarmos para os riscos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade no caso, conforme preocupação manifesta por meus Pares, no Plenário, na discussão ocorrida ao final da sessão de 6 de maio de 2021, na qual foi formada maioria pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

Em razão disso, proponho a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 em relação a todas as situações com exceção da área farmacêutica, o que corresponde a fazer incidir a modulação sobre 27.213 patentes com extensão de vigência, o que equivale a 88,79% do universo aqui considerado, conferindo em relação a elas efeito **ex nunc**, prospectivos, ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento.

ADI 5529 / DF

Desse modo, as patentes de todos os demais setores tecnológicos que, até a publicação da ata de julgamento, já tenham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 manterão o prazo de vigência estendido, visto que, por força da concessão de efeitos **ex tunc** à decisão - evidentemente, sempre considerando a necessidade de maioria de oito votos -, quanto a esse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permanecerão intocados.

Assim, a presente proposta de modulação resguarda cerca de 89% de patentes concedidas com a extensão de vigência decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, ela alcança a ampla maioria dos setores da economia brasileira, cujas patentes concedidas nos termos da norma questionada manterão o prazo de vigência estendido.

O quadro a seguir sintetiza os efeitos da modulação proposta:

a) Situação fática: patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam *objetos de ações judiciais em curso* (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos - **ex tunc**).

Efeito prático nesses casos: independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no de caso modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (**caput** do art. 40, o qual restará intocado).

b) Situação fática: patentes já concedidas que tenham prazos de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam *produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde*.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos

ADI 5529 / DF

efeitos da decisão (efeitos retroativos - **ex tunc**).

Consequência prática: as patentes perdem o período adicional que decorreria da aplicação aos casos do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o caput do art. 40.

Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.

c) Situação fática: todas as demais patentes já concedidas cujo prazo de vigência tenha sido estendido pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e que não sejam abrangidas pelos itens a ou b expostos anteriormente.

Solução proposta: aplica-se às patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos prospectivos - **ex nunc**), o que abrangeria 88,79% das patentes estendidas - em número absoluto são, segundo informações do INPI, 27.203 patentes. Elas permaneceriam com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em razão da modulação da decisão.

d) Situação fática: pedidos de patentes já depositados e cujos processos ainda estejam em tramitação no INPI.

Solução proposta: aplica-se aos pedidos de patente o efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade. Já não podem mais, no futuro, até porque ainda estão em tramitação, ser afetados pela aplicação do parágrafo único do art. 40, o qual foi declarado inconstitucional.

Consequência: Independentemente do tempo de tramitação do processo desses pedidos já depositados, as respectivas patentes, no futuro, não mais poderão usufruir de extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40, que está declarado inconstitucional. A patente, nesses casos, independentemente de qualquer área, vigerá durante os prazos previstos no **caput** do art. 40. Ou seja, na hipótese de pedidos

ADI 5529 / DF

ainda em tramitação, o efeito **ex nunc** mencionado no item c somente resguarda as extensões já deferidas, não as que possam, eventualmente, vir a ser deferidas, até porque não terá mais validade no mundo jurídico, por declaração de inconstitucionalidade, o parágrafo único do art. 40.

E, por fim, o quinto ponto fático dentro dos estudos que desenvolvi:

e) Situação fática: novos pedidos de patente depositados após a declaração de inconstitucionalidade.

Solução proposta : aplica-se aos pedidos de patente o efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, porque ele já não terá mais validade no mundo jurídico.

Consequência prática: As patentes objeto dos pedidos não mais usufruirão da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigerá pelos prazos previstos no **caput** do art. 40.

Esse é o quadro sinóptico. Agradeço a paciência dos eminentes Colegas, Senhor Presidente. Muitas vezes, hoje em dia, precisamos dizer o óbvio para se evitar a judicialização. Para muitos de nós, é muito claro aquilo que estou dizendo aqui, parece até primário, mas acho que é importante avançarmos nesse tipo de esclarecimento para evitarmos que ocorram judicializações valendo-se, às vezes, de um **obiter dictum** de uma decisão ou de um contraponto feito em um voto. Por isso que entendi por bem, até pelos debates ocorridos, expor esse quadro e essa proposição. E chego à conclusão de meu voto, Senhor Presidente, agradecendo sempre o tempo e a atenção de Vossa Excelência, dos eminentes Colegas e dos representantes das funções essenciais da Justiça.

Ante o exposto, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo a ela efeitos **ex nunc**, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito - regra geral.

ADI 5529 / DF

Ficam ressalvadas da modulação:

(i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo;

(ii) de maneira não cumulativa - repito -, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Em ambas as situações de ressalva, incidirá o efeito retroativo, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40, sendo respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no **caput** do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.

É como voto, Senhor Presidente.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO SOBRE MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Senhor Presidente; Senhoras Ministras; Senhores Ministros; Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras; Doutora Carmen Lilian; Senhores Advogados, muito boa tarde a todos.

Senhor Presidente, acompanho a proposta de modulação do eminente Relator, fazendo mínimas observações. Vi o esforço de Sua Excelência para tentar minudenciar e albergar todas as hipóteses possíveis. Utilizou o efeito *ex tunc* como preservação de eventuais efeitos concretos já produzidos no decorrer da vigência das patentes – efeito *ex tunc* com viés de efeito *ex nunc* – e a modulação do efeito *ex nunc*, na alínea “c” com viés *ex effectu* no futuro – poderia haver dúvida se esse efeito *ex nunc* afasta imediatamente a aplicação do parágrafo único, mas Sua Excelência foi claro em dizer que esse efeito se protrai até seu ultimato.

Ousaria sugerir ao eminente Relator, em relação aos itens *b* e *c*, que, quando utilizada a expressão “patentes já deferidas”, reportando-se ao art. 38 da norma de regência, talvez fosse mais apropriado, ministro Dias Toffoli, usar a expressão “patentes já concedidas”, porque há uma pequena distinção na norma. O deferimento é do pedido, e há um lapso temporal que exige o pagamento da taxa no prazo de sessenta dias. Somente após o recolhimento dessa taxa a patente é concedida. Provavelmente – e indago a Vossa Excelência se essa não foi a intenção – seria tratar de patentes concedidas, e não de patentes deferidas, porque ambos os termos estão no art. 38. A meu sentir, talvez fosse mais apropriada a expressão “patentes concedidas”, para evitarmos eventuais embargos de declaração.

ADI 5529 / DF

Essas são as observações, Senhor Presidente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Agradeço ao Ministro **Nunes Marques**. Não vejo dificuldade. Nós, juízes, utilizamos muito a expressão deferimento.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Inclusive, nos termos da norma, o pedido de concessão da patente é deferido e, após o recolhimento da taxa, a patente é concedida.

Senhor Presidente, resguardo-me a eventuais dúvidas suscitadas pelos Colegas.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL**VOTO S/ MODULAÇÃO**

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Boa tarde, Presidente, Ministro Luiz Fux, nossa Vice-Presidente, Ministra Rosa Weber, Ministra Cármen Lúcia, Ministros. Cumprimento também o Doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República e os Advogados que sustentaram.

Presidente, para auxiliar os trabalhos do Tribunal e finalmente encerrarmos este importantíssimo caso, novamente parabênzo o eminente Ministro-Relator, Dias Toffoli, em relação à modulação trazida, demonstrando o acerto da observação feita pelo nosso Decano, Ministro Marco Aurélio, no final da Sessão de quinta-feira, no sentido de aguardarmos, reanalisarmos e darmos um tempo para maturar a questão.

Parece-me que a solução encontrada por Sua Excelência o eminente Ministro-Relator foi realmente melhor do que a proposta originalmente apresentada.

Em regra geral, os efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, geraria um percentual grande de patentes, 88,79%, garantidas na segurança jurídica, ou seja, os requisitos da segurança jurídica estão a favor dessa manutenção. Em relação às demais, principalmente a questão da área de saúde referida pelo eminente Ministro-Relator, haverá a manutenção dos efeitos concretos. Essa questão dos efeitos *ex tunc* resultaria - não efetivamente os efeitos *ex tunc* gerais - na possibilidade da manutenção dos efeitos concretos, inclusive em relação às ações judiciais.

Concordo também com Sua Excelência em relação à mudança do prazo para as ações judiciais. Inicialmente, a modulação proposta por Sua Excelência seria a data da publicação da ata do final do julgamento. Houve uma retroatividade, totalmente explicável, para o dia 7 de abril de 2021, data da concessão parcial da medida cautelar no processo, ou seja, onde já houve a publicização da decisão do eminente Ministro-Relator.

ADI 5529 / DF

Presidente, com essas rápidas considerações, acompanho integralmente o Ministro Dias Toffoli.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO SOBRE MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, Senhoras Ministras, eminentes Pares, Senhoras e Senhores Advogados, Senhor Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras.

Senhor Presidente e eminente Ministro-Relator, Ministro Dias Toffoli, a quem renovo meus cumprimentos pelo voto anteriormente proferido e agora, por igual, na minudência da proposta de modulação.

Sua Excelência o Relator parte - em meu modo de ver corretamente - de premissa em face da qual se reconhece a modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade - como exceção à regra da nulidade com efeitos *ex tunc* da declaração de inconstitucionalidade de norma por esta Suprema Corte brasileira.

Esse fundamento, como sabemos, vale-se da perspectiva que está embutida no preceito do art. 27 da Lei 9.868/1999. A própria norma que acabo de citar, que prevê a possibilidade de restrição dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prevê e afirma expressamente que razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social devem ser os fundamentos da decisão que, tomada por maioria qualificada de 2/3 dos Membros do Supremo Tribunal Federal, entenda pela eficácia prospectiva, ou termo a ser definido, da respectiva declaração de inconstitucionalidade.

O que Sua Excelência o Relator propõe, do ponto de vista da moldura hipotética, é circunstância, figura de direito perfeitamente cabível no processo constitucional típico. Nada obstante, no caso dos autos, pedindo vênias às compreensões em sentido contrário, entendo que não é o caso de se valer da regra excepcional autorizada pelo art. 27 da já citada Lei 9.868, pois o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279, aqui em discussão quanto à modulação da decisão de inconstitucionalidade já tomada por este Colegiado, sempre foi objeto de fundadas críticas por parte da doutrina especializada, especialmente diante do fato de não haver paralelo na doutrina e legislação comparada para uma disposição

ADI 5529 / DF

normativa nos termos desta, cuja inconstitucionalidade já está declarada.

Desde a edição da referida regra, as discussões doutrinárias reverberam tanto no debate no âmbito do Congresso Nacional quanto nos debates jurídicos propriamente ditos - o que se registra em decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário competente.

Parece legítimo que se possa inferir que havia, portanto, uma forte probabilidade, confirmada pela decisão por larga maioria no Plenário desta Suprema Corte - nove em onze votos -, de que o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial seria declarado inconstitucional. De modo que, em minha perspectiva, não está configurada a legítima confiança, em sentido estrito e técnico, que mereça ser protegida por meio da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Ressalto, por importante, que a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial não trará impactos negativos e desproporcionais aos titulares das respectivas patentes, uma vez que permanece vigente o *caput* do art. 40 da lei, o qual estabelece prazo razoável de vigência da proteção patentária, o que atende a norma internacional, inclusive, que advém do Tratado TRIPs, aqui multicitado.

Assim, pedindo todas as vênias ao eminente Ministro-Relator e aos Ministros que o acompanharam, voto pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n 9.279.

É como voto, Presidente.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Boa tarde Presidente, estimado Ministro Luiz Fux, boa tarde, prezadas Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, Senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral, Senhores Advogados, Senhora Secretária do Plenário, Cármen Lilian.

Presidente, na verdade, estou divergindo, coerente com o voto que proferi, para acompanhar, digamos assim, o Ministro Dias Toffoli na modulação, porém em maior extensão.

Estou votando no sentido de que se atribuam efeitos *ex nunc* à declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, sem a ressalva específica que o Ministro Dias Toffoli fez em relação a um segmento, o dos produtos farmacêuticos.

Mantenho a ressalva de Sua Excelência quanto aos processos ajuizados até a data de concessão da cautelar e os que eventualmente tenham transitado em julgado. Portanto, voto – e peço que compute meu voto pela modulação dos efeitos – apenas em maior extensão.

Na sessão passada, o Ministro Gilmar Mendes havia proposto um recorte para os medicamentos – segundo ele apurou, eu não fiz a conta, seriam em número de nove – que se encontrassem na situação do parágrafo único, específicos com potencial para o enfrentamento da Covid.

Inclusive, sinceramente, vinha preparado para esse recorte, se ele ganhasse corpo no Plenário. A verdade é que, até agora, ninguém o suscitou, portanto não vejo muita razão para um reajuste, que não se justificará porque me parece que não vá prevalecer. Se, por acaso, encaminhar-se nesse sentido, peço a palavra novamente a Vossa Excelência.

Por ora, estou votando pela atribuição de efeitos *ex nunc*, como regra geral, tal como fez o Relator. Estou votando para excepcionar as ações já

ADI 5529 / DF

propostas e as que tenham decisão transitada em julgado – penso que, também, como o Relator –, divergindo apenas na parte em que ele exclui o setor farmacêutico do alcance da modulação.

É como voto.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL**VOTO S/ MODULAÇÃO**

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, a todos cumprimento e, desde logo, adianto que acompanho apenas em parte o eminente Relator, a quem, mais uma vez, parablenzo pelo belíssimo voto trazido, não só quanto ao tema em si, ao julgamento de mérito, onde acompanhei Sua Excelência, mas, também, quanto à modulação dos efeitos, com fundamentos minudentemente expostos.

Sua Excelência, o eminente Ministro Dias Toffoli está a distinguir, para fins de modulação, os diferentes segmentos abrangidos ou afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Não foi acompanhado pelo Ministro Luís Roberto onde restringe os efeitos *ex nunc* a segmentos que não o setor farmacêutico, ou seja, onde exclui o setor farmacêutico da modulação.

Peço licença ao Ministro Edson Fachin para, endossando os fundamentos esgrimidos por Sua Excelência, acompanhar a divergência que abriu para efeito de não efetuar qualquer modulação. Entendo que não estão presentes os pressupostos que a tanto me autorizariam, com a devida vênua.

É o breve voto, Presidente.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ MODULAÇÃO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, Senhores Ministros, a quem cumprimento na pessoa do Ministro-Relator, Ministro Dias Toffoli, Senhor Procurador-Geral da República, Senhores Advogados, Senhores Servidores.

Estou, Senhor Presidente, acompanhando, neste caso, com as vênias das divergências - porque são divergências em mais de um ponto, em maior ou menor extensão -, o voto do Ministro Dias Toffoli. Cumprimento-o pelo alongado fundamento apresentado em cada qual dos itens, impedindo assim que questionamentos posteriores possam sobrevir, inclusive na questão dos fármacos e todos os materiais que se referem a saúde.

Estou inteiramente de acordo com o que por ele posto. Estou, portanto, Senhor Presidente, votado pela modulação nos termos postos no voto do Ministro-Relator.

É como voto, Senhor Presidente.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

**VOTO
S/ MODULAÇÃO**

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Boa tarde, Senhor Presidente! Cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência.

Inicialmente, acompanho e saúdo as pequenas alterações propostas pelo Ministro Nunes Marques, que propõe alterar a expressão “deferimento” por “concessão”. De fato, do ponto de vista legal, existe um lapso temporal entre esses dois atos administrativos. Parece-me que o eminente Relator já concordou, inclusive, com essa modificação.

Em segundo lugar, queria aproveitar para saudar o eminente relator no que diz respeito ao esforço que Sua Excelência fez no sentido de consultar o maior número de pessoas que pudessem dar contribuição técnica para solucionar esse difícil problema da modulação.

Dito isso, Senhor Presidente, considerando inclusive que o relator se debruçou de forma minudente sobre todos os aspectos que dizem respeito à modulação, eu o acompanho integralmente. Ressalto, inclusive, que, da semana passada para esta, o relator, Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, prestou um esclarecimento, a meu ver, muito importante. No item **b**, esclarece que ficam resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido. Essa era uma dúvida que tinha, externada também por vários advogados aqui presentes - aproveito para elogiar o denodo com que se houveram, bem como o eminente Procurador-Geral da República.

Em síntese, Senhor Presidente, acompanho integralmente a modulação proposta pelo Ministro Dias Toffoli, com a vênua dos que pensam de forma divergente.

É como voto.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Agradeço ao Ministro Lewandowski e aproveito a oportunidade para parabenizá-lo

ADI 5529 / DF

por sua data natalícia no dia de ontem.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Muito obrigado, Presidente!

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, na sessão passada, como lembrou agora o Ministro Barroso, eu havia feito uma proposta mais restritiva acerca da questão dos medicamentos destinados ao tratamento da Covid-19.

Preocupado com a consolidação de votos em relação à exigência de quórum e – aspecto ressaltado no voto do Ministro Ricardo Lewandowski – diante das considerações feitas pelo eminente Relator, em que incorpora preocupações que havíamos manifestado a respeito da proteção de eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da extensão do prazo das referidas patentes, vou-me alinhar ao posicionamento que o eminente Relator trouxe, louvando-o, mais uma vez, pelo elaborado estudo que fez no voto e agora, também, no que diz respeito à modulação, que é extremamente complexa.

Sei que Sua Excelência, inclusive, fez consultas ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Relações Exteriores para avaliar o impacto, que continua sendo bastante grande. Tinha dito que, pelo menos, três mil e poucos, acho que 3.400 medicamentos e/ou fármacos estariam atingidos por esta decisão, mas também confesso que, em algum momento, nosso latim falta, na medida em que é muito difícil, tendo em vista o impacto dessa doença, fazer a seleção dos medicamentos de fato utilizados no tratamento da Covid e aqueles importantes no tratamento das sequelas deixadas por essa doença.

Diante desse quadro, prefiro acompanhar o voto do eminente Relator.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, esta é a quarta sessão em que se aprecia o tema, diante de inconstitucionalidade, como diria o ministro Sepúlveda Pertence, chapada.

O processo é subjetivo, e não cabe, em processo subjetivo, apreciar situação concreta. As controvérsias, tendo em conta situações concretas, devem ser solucionadas no Juízo próprio, ouvindo-se os interessados, não só aqueles que têm a patente prorrogada, a teor do parágrafo único do artigo 40 da lei de regência, que o Tribunal declarou inconstitucional, como também os que se opõem a essa prorrogação.

Está-se diante de caso exemplar a revelar inconstitucionalidade útil. Quando o Supremo modula a decisão proferida, estimula a edição de leis conflitantes com a Constituição Federal, afastando a higidez desta, como se não tivesse vigorado até então, como se tivesse permanecido em *stand-by*, prevalecendo norma ordinária. O caso é exemplar, para não haver modulação.

Não bato na tecla, que sempre bati, da contrariedade à modulação. Ressalto os aspectos da situação concreta. Em última análise, com o extenso voto do Relator alusivo à modulação, estar-se-á criando casta de privilegiados, que, ante a passagem do tempo e a demora na aprovação da patente – torno a dizer que o direito à exploração de forma exclusiva surge com o protocolo da patente –, tiveram a incidência do parágrafo único.

Qual é o interesse da sociedade, presente o mercado, presentes menores preços? É que haja o maior número possível de indústrias fabricando os produtos – não entro na particularidade deste ou daquele produto –, tendo-se, com isso, mediante salutar concorrência, a diminuição, no mercado, de preços.

É esse o interesse social, e não o interesse econômico e financeiro dos que têm o benefício do protocolo da patente, a vigência por vinte anos, mais a prorrogação, em última análise, como se o período fosse curto.

Não interessa à sociedade manter casta privilegiada de industriais,

ADI 5529 / DF

monopólio, a todos os títulos, contrário ao objetivo social da própria patente.

Voto de forma contrária à modulação, ressaltando, mais uma vez, que, ao adentrar-se situações concretas sem ouvir os interessados, deixa-se de observar a modula do devido processo legal, que é o contraditório.

É como voto.

12/05/2021

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ MODULAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (PRESIDENTE) - Como destaquei anteriormente, o Ministro Luís Roberto Barroso e eu restamos vencidos, porque entendíamos que esse dispositivo, em vigor há 25 anos, concedera segurança jurídica e confiança legítima apta a levar inúmeros contratantes a firmarem contratos nesse período extravagante.

Evidentemente, em relação ao meu ponto de vista e ao ponto de vista do Ministro Luís Roberto Barroso, a não modulação seria desastrosa, seria uma modulação com eficácia retro-operante, anulando completamente todos os prazos.

O Ministro Dias Toffoli produziu um belíssimo trabalho, minucioso não só no voto, mas também na parte relativa à modulação.

Eu, evidentemente, modularia na mesma extensão do Ministro Luís Roberto Barroso, mas, pelo critério da continência, nosso voto estaria contido nos votos da modulação, quer dizer, estaríamos modulando em maior extensão, mas estaríamos modulando e acho muito importante modular.

Com essas observações, acompanhando a modulação proposta pelo Ministro Luís Roberto Barroso, estou acompanhando o Relator e vou modular em maior extensão.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529

PROCED. : DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL

PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS

ADV.(A/S) : ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES (148661/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA
AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA

ADV.(A/S) : RICARDO DUTRA NUNES (0156437/RJ) E OUTRO(A/S)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL -
ABPI

ADV.(A/S) : LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA (46214/RJ) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : BRUNA REGO LINS (113646/RJ, 228274/SP)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA -
INTERFARMA

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/) E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL

ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (SP158301/)

ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG,
342639/SP)

AM. CURIAE. : ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE
QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADV.(A/S) : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA (144889/RJ)

AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ADV.(A/S) : ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO (59164/RJ)

AM. CURIAE. : GRUPO FARMABRASIL

ADV.(A/S) : SERGIO BERMUDEZ (02192/A/DF, 10039/ES, 177465/MG,
017587/RJ, 64236A/RS, 33031/SP)

ADV.(A/S) : ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO (23490/DF,
423372/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (23750/DF, 7725/MG)

ADV.(A/S) : ARNOLDO WALD (1474-A/DF, 6582/RJ, 46560/SP)

ADV.(A/S) : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA (19214/DF, 207365/RJ,
182315/SP)

AM. CURIAE. : AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS

ADV.(A/S) : OTTO BANHO LICKS (34755/DF, 079412/RJ, 366731/SP)

ADV.(A/S) : CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM (58257/DF,
110246/RJ, 366721/SP)

ADV.(A/S) : ANA LUIZA FERNANDES CALIL (188534/RJ)
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (58607/DF, 083152/RJ)
ADV.(A/S) : RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (46142/DF, 424218/SP)
ADV.(A/S) : ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (58608/DF, 139858/RJ)
ADV.(A/S) : ANDRE RODRIGUES CYRINO (58605/DF, 123111/RJ)
AM. CURIAE. : PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (36864/DF, 215485/RJ, 82329/SP)
ADV.(A/S) : RICARDO BRITO COSTA (173508/SP)
ADV.(A/S) : RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA (08203/DF, 22065/GO)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S) : GUSTAVO DE FREITAS MORAIS (23878/DF, 2711-A/RJ, 158301/SP)
ADV.(A/S) : LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO (213837/RJ, 259722/SP)
ADV.(A/S) : WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS (108103/MG, 342639/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) : GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON (205237/SP)
AM. CURIAE. : ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S) : DENIS CHEQUER ANGHER (210776/SP)
AM. CURIAE. : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S) (ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL e ASIPI
ADV.(A/S) : PAULO PARENTE MARQUES MENDES (059313/RJ, 298854/SP)
AM. CURIAE. : CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) : EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (58259/DF, 136577/RJ, 366723/SP)
ADV.(A/S) : JULIANA BASTOS NEVES (170053/RJ)

Decisão: Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo requerente, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República; pelo interessado Presidente da República, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, o Dr. Alan Rossi Silva; pelo *amicus curiae* Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria - AGROBIO, a Dra. Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, o Dr. Luiz Henrique Oliveira do Amaral; pelo *amicus curiae* Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - INTERFARMA, o Dr. Gustavo de Freitas Moraes; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, o Dr. Victor Santos Rufino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira das Indústrias de Química

Fina, Biotecnologia e suas Especialidades - ABIFINA, o Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, o Dr. Marcelo Martins de Andrade Goyanes; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs - AB2L, o Dr. Otto Banho Licks; pelo *amicus curiae* Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI, o Dr. Felipe Santa Cruz Oliveira Scaletsky; pelos *amici curiae* Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Grupo FARMABRASIL, o Dr. Marcus Vinicius Furtado Coêlho; pelo *amicus curiae* Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras - ANPEI, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino; pelo *amicus curiae* Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE, o Dr. Regis Percy Arslanian; pelo *amicus curiae* Defensoria Pública da União, o Dr. Gustavo Zortéa da Silva, Defensor Público Federal; pelo *amicus curiae* Associação Interamericana de Propriedade Intelectual - ASIPI, o Dr. Gabriel Francisco Leonardos; e, pelo *amicus curiae* CropLife Brasil, o Dr. Eduardo Telles Pires Hallak. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 28.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o início do voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 29.04.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: Após o voto do Ministro Dias Toffoli (Relator), que conhecia da ação direta de inconstitucionalidade, julgava procedente o pedido formulado e propunha a modulação dos efeitos da decisão; do voto do Ministro Nunes Marques, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, sem se manifestar, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator na procedência do pedido, mas não reconhecia o estado de coisas inconstitucional e também não se manifestava, por ora, acerca da modulação dos efeitos da decisão, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 05.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: 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. Plenário, 06.05.2021 (Sessão realizada por

videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Decisão: 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. Plenário, 12.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário