

DOC 03

Sentença dos Autos de Origem



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
14ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1054432-34.2021.4.01.3400

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

POLO ATIVO: JOHNSON & JOHNSON

REPRESENTANTES POLO ATIVO: LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153, GUSTAVO PRIETO MOISES - DF57878, PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - DF49600, LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722, MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070, RODRIGO BARRETO COGO - SP164620, JOZI MARIA UEHBE - SP329779, LOUISE SALINA WALVIS - SP452169, BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707 e GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301

POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

Sentença Tipo “A”
(Resolução CJF n. 535/06)

I – Relatório

Trata-se de ação de rito comum, ajuizada por **JOHNSON & JOHNSON**, contra o **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI**, objetivando o reconhecimento judicial de que:

a) o INPI atrasou de forma desproporcional e injustificada a tramitação do processo administrativo que culminou com a concessão da patente PI0113109-5;

b) a parte autora tem direito ao ajuste do prazo de validade da patente PI0113109-5, pelo período de pelo menos 6 anos e 3 meses, na forma apontada pelo parecer técnico da Dra. Margarida Mittelbach; subsidiariamente, requer que o ajuste do prazo de patente se dê de acordo com os seguintes períodos, de forma sucessiva:

b.1) número de dias correspondentes ao atraso injustificado e desarrazoado do INPI na análise do processo de concessão da patente PI0113109-5 que vier a ser indicado no laudo pericial;

b.2) número dias que, com base nos elementos de prova e de convicção constantes dos autos, o Juízo vier a definir como razoável para manter a exploração comercial da patente pela autora, com



exclusividade, de forma a compensar o ilícito praticado pelo réu.

Aduz, em síntese: **a]** que, embora a tramitação do pedido de patente PI0113109-5 tenha se iniciado perante o INPI em 07.02.2003 – quando foi requerida a entrada na fase nacional do pedido PCT/US2001/024720 –, e embora o exame desse pedido de patente tenha sido requerido 05.08.2004, o INPI realizou o seu primeiro ato de mérito mais de 06 (seis) anos depois, em 21.12.2010, quando emitiu parecer desfavorável; **b]** que, tendo sido atendidas as exigências de forma tempestiva, o pedido de patente foi deferido pelo réu em 16.11.2016, mais de 12 (doze) anos após o exame ter sido requerido, sendo a respectiva carta-patente concedida em 07.02.2017; **c]** que, inicialmente, o INPI fixou o prazo de vigência da patente de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) – ou seja, 10 (dez) anos a partir da data da **concessão** –, o qual se findaria em 07.02.2027; **d]** que o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5529, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, determinando a aplicação, à hipótese dos autos, do *caput* do mesmo dispositivo; **e]** que, em face da decisão do STF, o prazo de vigência foi alterado pelo INPI para 07.08.2021, ou seja, 20 (vinte) anos a partir da data do **depósito**; **f]** que a demora desproporcional e injustificada do INPI durante o processamento do pedido de patente – à qual a autora não deu causa – deve ser considerada, prorrogando-se o prazo pelo equivalente ao atraso, a fim de que a autora possa explorar o objeto da patente, compensando-se seu maciço investimento; **g]** que, no voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na ADI 5529, foram mencionadas outras formas de ajuste ou de extensão do prazo de vigência das patentes, reconhecendo-se que a adoção do mecanismo de *Patent Term Adjustment* (PTA) seria uma medida juridicamente válida; **h]** que devem ser suspensos os efeitos do despacho 16.3 do INPI, que noticiou a anotação de término da patente PI0113109-5 em 07.08.2021, “*mantendo-se o prazo inalterado até a análise pericial a ser feita no processo administrativo para a confirmação do atraso imputável ao INPI*”.

Deu-se à causa o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos e recolheu custas iniciais (ID 659116988).

A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para após a manifestação do INPI, em 72 (setenta e duas) horas (ID 659473479).

A parte autora informou ter realizado a intimação do INPI, nos termos do art. 269, § 1º, e do art. 270, ambos do Código de Processo Civil (IDs 663506007 a 663506006).

Informou a parte autora, ainda, ter efetuado o depósito da caução exigida pelo art. 83 do CPC (IDs 666012464 e 666017466).

O INPI manifestou-se no ID 669754953, pugnando pelo indeferimento da tutela de urgência, ao fundamento de que o ato ora questionado decorreu do estrito cumprimento ao que foi decidido pelo STF na ADI 5529.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 669875995).

Contestação do INPI (ID 703916970), pugnando pela rejeição dos pedidos, ao fundamento de que o ato ora questionado decorreu do estrito cumprimento ao que foi decidido pelo STF na ADI 5529.

A ABIFINA – Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades pugnou por sua admissão no feito como *amicus curiae*, manifestando-se quanto ao mérito da liide, contrariamente à pretensão autoral (ID 724760452).



A ABIFINA foi admitida no feito por meio do despacho de ID 728945452, não havendo oposição do INPI (ID 730779492). A parte autora, porém, opôs embargos de declaração no ID 743602984.

A parte autora apresentou réplica no ID 747392486 e manifestação no ID 753779483.

No ID 776279954, acostou-se cópia da decisão proferida pelo TRF da 1ª Região, nos autos do agravo de instrumento n. 1028973-45.2021.4.01.0000, interposto pela parte autora, por meio da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O INPI apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no ID 824840549.

O **GRUPO FARMABRASIL** também requereu seu ingresso no feito, na qualidade de **amicus curiae**, opinando pela rejeição dos pedidos formulados na exordial (ID 869203075).

É o relatório. **Decido.**

II – Fundamentação

Causa madura para julgamento (art. 355, I, do CPC).

II.1 – *Amici Curiae*

De início, **nada a prover em relação aos embargos de declaração** opostos pela parte autora. Isso porque, na decisão que admitiu o ingresso da ABIFINA no feito, não há erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC), a justificar o recebimento dos presentes embargos.

Com efeito, este Juízo fundamentou expressamente a admissão da associação em comento na **relevância da matéria**, nos termos autorizados pelo art. 138 do Código de Processo Civil, *verbis*:

Art. 138. O juiz ou o relator, **considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.**

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.



Nota-se, a propósito, que a admissão do *amicus curiae* pode ser feita até mesmo **de ofício**, razão pela qual não merece amparo a alegação de omissão, suscitada pela parte autora-embargante, quanto à ausência de sua prévia intimação para manifestar-se sobre tal pleito.

Destarte, a mesma razão – relevância da matéria – justifica a admissão do GRUPO FARMABRASIL na lide, também como *amicus curiae*, o que ora defiro.

II.2 – Mérito

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, este Juízo posicionou-se desfavoravelmente à pretensão da parte autora, conforme decisão de ID 669875995, cujos fundamentos ora **mantenho**, a fim de embasar esta sentença de mérito, ante a ausência de qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a mudança do entendimento ali firmado, *verbis*:

... A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

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

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

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

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

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

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

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

Por outro lado, o parágrafo único determinava que referido prazo não deveria ser inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção, contados da data da sua **concessão**. Tal previsão, ao que tudo indica, visava conferir uma



suposta compensação por eventual atraso do procedimento na apreciação de tais requerimentos, decorrente do habitual acúmulo de pedidos de patentes (*backlog*) no INPI.

Nada obstante, a constitucionalidade da norma exceptiva em comento fora questionada pelo Procurador Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal, tendo aquela instância máxima do Poder Judiciário brasileiro reconhecido **a inconstitucionalidade do referido parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5529, ressaltando, quando da modulação de efeitos, entre outras, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a **processos farmacêuticos** (hipótese dos autos). Veja-se:

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

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

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

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

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

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



previsto no *caput* do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

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

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

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

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

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

...

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

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

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

Destarte, não se demonstrou, neste momento processual, qualquer ilegalidade ou irregularidade perpetrada pelo INPI, sendo mister a manutenção da presunção de legalidade e legitimidade de que gozam aqueles atos



administrativos, a qual a parte autora não logrou, por ora, desconstituir.

Por fim, cumpre ainda aduzir, como bem observado na manifestação do INPI e até mesmo admitido, em tese, na fundamentação do voto do Relator da ADI 5529, que a suposta demora alegada pela parte autora no procedimento de concessão da patente pode até mesmo tê-la beneficiado, visto que, ao longo de todo o trâmite procedimental, esteve ela amparada pelos diversos mecanismos de proteção previstos na Lei n. 9.279/96, os quais lhe garantiram o uso exclusivo da invenção em questão desde a data do depósito. Tanto assim que, conforme também aduzido por aquela autarquia, as ações judiciais questionando a morosidade administrativa em questão, antes da decisão do STF na ADI 5529, eram raríssimas, uma vez que as empresas contavam com toda proteção patentária possível até o deslinde final do respectivo procedimento no INPI, podendo até ter referido prazo estendido, ao final quando da concessão efetiva da patente, com base no parágrafo único do art. 40 da Lei de Patentes, o qual foi considerado inconstitucional pelo Supremo exatamente por abrir oportunidades para a manutenção de patentes de invenção por prazos muito superiores àquele previsto no caput do mesmo dispositivo, o que acabava por gerar insegurança jurídica e enormes prejuízos à saúde e à economia do País, em decorrência na exclusão da concorrência na exploração comercial daquele invento.

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

Por fim, ressalte-se que, ao conceder a antecipação da tutela recursal vindicada pela parte ora autora nos autos do AI n. 1028973-45.2021.4.01.0000, o Desembargador Federal Relator entendeu que a hipótese dos autos “*enquadra-se perfeitamente na modulação dos efeitos da decisão do STF, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito*”.

Nada obstante – e com as devidas vênias ao entendimento adotado pelo Juízo *ad quem* –, sobreleva notar que, na decisão agravada (acima transcrita), este Juízo ponderou que **o STF ressaltou, quando da modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a processos farmacêuticos (hipótese dos autos), em relação aos quais declarou a aplicação do efeito ex tunc, a resultar 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.

Diante de tal cenário, outra conclusão não resta, a este Juízo, senão a de reiterar que a parte autora não faz jus ao direito pleiteado, sendo mister a rejeição dos pedidos.

III – Dispositivo

Diante do exposto, **rejeito o pedido** autoral, extinguindo o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e de honorários advocatícios, os quais, considerando a preponderância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do CPC) sobre as regras do art. 85 do CPC, fixo em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

SECRETARIA:

1. Proceda-se ao cadastro do GRUPO FARMABRASIL como *amicus curiae* e seus respectivos procuradores (ID 869203077).



2. Intimem-se.

3. Oportunamente, arquivem-se.

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022.

(assinado eletronicamente)

Waldemar Cláudio de Carvalho

Juiz Federal da 14^a Vara do DF

