

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 HOUVER 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,

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

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

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

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

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).

(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

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.

(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 patentado.**

§ 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

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’

(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

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 dederal (*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**[\[11\]\[11\]\[12\]\[11\]\[12\]](#).

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

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, afastado 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.

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

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

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.

**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

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

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).

