

DIREITO DE EXTENSÃO DE VIGÊNCIA DE PATENTES NO BRASIL: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

LÍGIA SILVA DE FRANÇA BRILHANTE¹; TIAGO CARLOS BARBOSA²; MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES³; FRANCISCO FERNANDES BEZERRA JUNIOR³; FRANCISCO SILVESTRE BRILHANTE BEZERRA³

¹Universidade Potiguar – ligia.brilhante@unp.br

²Metrópole Marcas e Patentes - tiagocb04@hotmail.com

³Universidade Federal Rural do Semi-árido – ceicao_rodrigues14@hotmail.com,
francisco.junior22417@alunos.ufersa.edu.br, silvestre@ufersa.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As consequências da pandemia da COVID-19 no Brasil não ficaram limitadas aos campos da economia e saúde pública. A propriedade intelectual, especialmente as patentes, também foi afetada. Levando em consideração o direito à saúde como consequência da promoção da dignidade humana, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96), impedindo, deste modo, a extensão dos prazos previstos no referido artigo (VENTURINI, 2021).

Entre os anos de 2008 e 2014, observou-se que a quase totalidade dos produtos farmacêuticos teve as patentes estendidas por um prazo superior a 20 anos, com uma média de vigência de 23 anos, podendo algumas atingir 29 anos (TCU, 2020). Assim, o *backlog* no processamento administrativo de concessão de patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), acarretaria em indefinição no prazo da titularidade, gerando incertezas e repercussões jurídicas significativas (ABRANTES, 2012 e BARBOSA, 2013)

Nesse contexto, pautando-se nos princípios constitucionais que orientam a ordem privada, objetiva-se com esse trabalho efetuar uma análise acerca da jurisprudência da corte suprema quanto à aplicação do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual e os desdobramentos no direito de extensão de patentes no Brasil.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho pauta-se no método hipotético-dedutivo e como métodos auxiliares da pesquisa a abordagem qualitativa, de natureza aplicada e, quanto ao procedimento teórico, utiliza-se pesquisas bibliográficas à doutrina especializada por meio de artigos científicos, dissertações e teses disponíveis e relacionadas ao tema. Quanto à técnica adota-se, ainda, a pesquisa documental por meio da consulta de precedentes judiciais junto ao portal do STF <https://jurisprudencia.stf.jus.br/>, por tratar-se de pesquisa de natureza prescritiva e descritiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O prazo de vigência de patentes está disciplinado no *caput* do art. 40 da LPI e destaca que “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". Porém, o parágrafo único do mesmo artigo afirma que 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 data de concessão, ressalvada a hipótese de o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior"* (BRASIL, 1996).

A discussão sobre esse tema cresceu exponencialmente, desde o aumento considerável dos pedidos de patentes no Brasil, fato diretamente ligado ao *backlog*. Por isso, na prática, o direito de extensão contido no parágrafo único deixou de ser interpretado como exceção e começou a ser considerado regra de aplicação geral nas concessões das respectivas patentes (PARANHOS, MERCADANTE e HASENCLEVER, 2020).

Recentemente, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 5529/DF contra o art. 40, parágrafo único, da LPI, protocolada por dependência a ADI nº 5061/DF, de autoria da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), em 2016. A ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR), que argumentou, em síntese, a violação do disposto objeto da ação ao artigo 5º da CRFB/88, *caput*, e seus incisos XXIX, XXXII, LXXVIII, além dos artigos 170, IV, e V e artigo 37, *caput* e § 6º, da CRFB/88. Além disso, requereu a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender imediatamente os efeitos do artigo, alegando que, em razão da pandemia da Covid-19, a medida se fazia urgente para propiciar a produção de genéricos de medicamentos que já teriam a sua patente expirada no Brasil, mas não o foram em razão da extensão concedida pelo parágrafo único do artigo 40 (STF, 2021).

Em 07 de abril, o Ministro Relator Dias Toffoli, em decisão monocrática, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, *ad referendum* do Plenário, determinando a suspensão da eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI, unicamente no tocante às patentes relativas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeito imediato, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no *caput* do art. 40 da Lei 9.279/1996. (STF, 2021). A suspensão da aplicação do direito de extensão às referidas patentes entrou em vigor no dia 09 de abril de 2021, data da publicação da decisão não podendo retroagir os seus efeitos.

Em atendimento à ADI, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI por entender que a prorrogação do prazo, a extensão nos moldes proposto pelo legislador resultaria em privilégio ao interesse particular em detrimento da coletividade, gerando desequilíbrio e injustiça, acatando a tese argumentativa da PGR que a exceção prevista no dispositivo legal em discussão resultava em prazo de proteção patentária indefinido. Isso porque o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI (STF, 2021).

No dia 12 de maio de 2021, o plenário do STF finalizou o julgamento definitivo do pleito objeto da ação, aplicando a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, que passaram a vigor apenas a partir da publicação da ata do julgamento. Todavia, para as (i) patentes que tratam de produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais em uso de saúde; e (ii) patentes discutidas em ações judiciais, propostas até 07 de abril 2021, cujo objeto é a inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, aplica-se o efeito retroativo, ou seja, ocorrerá a perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo

único do artigo 40 da LPI, resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.

Na prática, do total de 30.648 patentes em vigência com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (INPI, 2021) aproximadamente 3.435 (11,21%) dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde perderam o período adicional que decorreria do parágrafo único do art. 40 da LPI, ficando resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido. Quanto às demais patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, aproximadamente 27.213 (88,79%) permaneceram com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em decorrência da modulação. Em relação aos pedidos de patentes já depositados e ainda em tramitação no INPI, igualmente, quanto aos novos pedidos de patentes depositados após a declaração de inconstitucionalidade, aplica-se o efeito imediato da decisão, independentemente do tempo de tramitação do processo. Logo, não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará pelos prazos previstos no caput do art. 40, resguardadas as extensões de prazos deferidas antes da declaração de inconstitucionalidade, em relação aos pedidos já protocolados no INPI (STF, 2021).

Portanto, o julgado reafirma o entendimento da doutrina majoritária no âmbito do direito patentário brasileiro quanto à exclusividade da sua exploração, que sustentava a inconstitucionalidade do direito de extensão previsto no parágrafo único do art. 40. Isso porque, o prazo adicional nos termos do referido dispositivo trata-se de norma do tipo TRIPS-Plus, por demasiadamente superar o prazo de proteção exigido pelo Acordo TRIPS, que se limita a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do depósito. Outrossim, os prazos contidos no art. 40, caput aliado ao disposto no art. 44 da LPI, conformam-se perfeitamente ao Acordo TRIPS, por garantir a vigência da patente por 20 anos a partir do depósito, com a possibilidade de indenização retroativa por exploração indevida no período anterior à concessão do privilégio, resultando em segurança jurídica (BASSO, 2005; BARBOSA, 2013; BARBOSA, 2015).

É bem verdade que a decisão em análise pode ser considerada como marco histórico do STF na retomada de julgamento de casos envolvendo direitos de propriedade intelectual, reafirmando a sua relevância econômica e social para o desenvolvimento nacional, por ter afetado as patentes em todos os campos técnicos. Entretanto, o fato de esse julgamento ter acontecido após 5 anos de pendência, evidencia a significativa influência da situação de emergência causada pela pandemia de COVID-19 no construto decisório (MEDEIROS, 2021).

4. CONCLUSÕES

Com o trabalho evidencia-se que o STF, em julgamento histórico em 12 de maio de 2021, filiou-se a interpretação contida no Acordo TRIPS em consonância com o texto constitucional quanto à inaplicação do direito de extensão do prazo de vigência de patentes, visto que ao declarar a sua inconstitucionalidade e modular os seus efeitos, adota apenas a regra do *caput* do artigo 40 da LPI fixando a data do depósito da patente junto ao INPI enquanto marco temporal inicial.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, A. C. S. de. **Introdução ao sistema de patentes**: aspectos técnicos, institucionais e econômicos. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2012.

BARBOSA, D. B. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**, 2013. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf.

BARBOSA, D. B. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual 2014-2015**. 2015. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=411.

BASSO, M. **Propriedade intelectual na era pós-OMC**: especial referência aos países latino-americanos. Porto Alegre, Livr. do Advogado, 2005.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. **Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 1996. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm.

INPI. DIRPA. **Indicadores § único do Art. 40**. 2021. p. 14. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/Relatorio_Art_40_2021_04.pdf.

MEDEIROS, H. G. Comentários sobre a decisão liminar proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 5529 no contexto da pandemia: A atuação do supremo tribunal federal à luz do argumento das capacidades institucionais. **Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade**, Curitiba, v. 1 n. 1, p. p. 341-360, 2021.

PARANHOS, J.; MERCADANTE, E.; HASENCLEVER, L. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, SciELO Public Health, 2020. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00169719>.

TCU. **Relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União: RA 01536920196**, 2020. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: <https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/846182959/relatorio-de-auditoria-ra-ra-1536920196/inteiro-teor-846182979>.

STF. **Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5529 - DISTRITO FEDERAL**, 2021. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>.

VENTURINI, A. **Brazil: The Impact Of COVID-19 On The Brazilian Patent Landscape**, 2021. Acessado em 08 ago. 2021. Disponível em: <https://www.mondaq.com/brazil/patent/1068876/the-impact-of-covid-19-on-the-brazilian-patent-landscape>.