

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

**ATRASO NO EXAME DE PATENTES PELO INPI: UMA ANÁLISE JURÍDICA
SOBRE A EXISTÊNCIA DE DANOS REAIS AOS TITULARES**

ISABELLA CABRAL CHABU

Rio de Janeiro

2024

ISABELLA CABRAL CHABU

**ATRASO NO EXAME DE PATENTES PELO INPI: UMA ANÁLISE JURÍDICA
SOBRE A EXISTÊNCIA DE DANOS REAIS AOS TITULARES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Veronica Lagassi.

Rio de Janeiro

2024

CIP - Catalogação na Publicação

C429a Chabu, Isabella Cabral
Atraso no exame de patentes pelo INPI: uma análise jurídica sobre a existência de danos reais aos titulares / Isabella Cabral Chabu. -- Rio de Janeiro, 2024.
52 f.

Orientador: Veronica Lagassi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Propriedade Intelectual. 2. Patentes. 3. ADI 5529. I. Lagassi, Veronica , orient. II. Título.

ISABELLA CABRAL CHABU

**ATRASO NO EXAME DE PATENTES PELO INPI: UMA ANÁLISE JURÍDICA
SOBRE A EXISTÊNCIA DE DANOS REAIS AOS TITULARES**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Veronica Lagassi.

Data da Aprovação: __/__/__.

Banca Examinadora:

Prof. Dra. Veronica Lagassi

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2024

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão aos meus pais, Lilian e Maurício. Eles foram o alicerce em minha vida, oferecendo amor, apoio e incentivo incondicional em cada passo desta jornada. Sem a força e a dedicação de vocês, eu não teria tido a oportunidade de estudar nas melhores instituições de ensino e ter chegado até aqui, na Faculdade Nacional de Direito. Obrigada por sempre acreditarem em mim e por terem investido tanto na minha educação.

À minha irmã Mariana e ao meu cunhado Pedro Lúcio, por estarem sempre presentes com palavras de encorajamento e apoio nos momentos de maior necessidade. Vocês foram uma grande fonte de motivação e inspiração ao longo deste percurso.

Ao meu namorado, Pedro Ivo Saud, que esteve ao meu lado antes mesmo da minha entrada na faculdade quando eu sonhava em cursar direito na FND. Obrigada por ter sido o meu melhor amigo em todos os momentos, oferecendo seu amor, compreensão e suporte contínuo. Agradeço também à sua família, ou melhor, a minha segunda família: Renata, Cláudio, Carol, Lucas e Lelita Saud, que me acolheram de braços abertos, me deram força e vibraram com todas as minhas conquistas.

Aos meus avós, Jones, Alessandra, Emilia e Uirlen, foram sempre exemplos de sabedoria e garra. Agradeço por cada ensinamento, cada conselho e cada gesto de carinho que me guiaram e inspiraram.

Às minhas amigas, Manu, Paula, Pietra, Nicole e Tallita que tive o prazer de compartilhar os dez semestres e cinco anos de faculdade, vocês foram muito mais do que companheiras de estudo; foram uma fonte de inspiração, apoio e alegria. Cada uma de vocês, com sua singularidade, contribuiu de maneira especial para a conclusão desse capítulo.

Não posso deixar de mencionar minhas amigas de colégio, Gabriela, Juliana, Mariana e Larissa e o meu melhor amigo, Daniel, que foram fundamentais nessa trajetória da minha vida. Vocês, com sua amizade, apoio e palavras de incentivo, fizeram toda a diferença. Obrigada por

estarem ao meu lado nos momentos bons e ruins, e por tornarem essa caminhada mais leve e feliz.

Por fim, gostaria de agradecer a todos os colegas de profissão que colacionei nos estágios pelos quais passei durante a minha formação. Cada experiência foi essencial para meu desenvolvimento e para o crescimento do meu amor pelo direito. A vivência prática e o aprendizado em cada um desses momentos me proporcionaram uma visão mais ampla e profunda do direito, contribuindo de maneira significativa para minha formação profissional.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu mais sincero obrigada!

“Todas as vitórias ocultam uma abdicação”.
(Simone de Beauvoir)

RESUMO

CHABU, Isabella Cabral. *Atraso no exame de patentes pelo INPI: uma análise jurídica sobre a existência de danos reais aos titulares.* Rio de Janeiro, 2024. Monografia de final de curso. Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A presente monografia tem por objetivo analisar juridicamente os danos causados aos detentores de patentes devido aos atrasos do INPI no procedimento administrativo de exame patentário. Assim, como ponto de partida do presente trabalho, a extensão dos efeitos do *backlog* do INPI será analisada sob a ótica do atual contexto jurídico após a decisão do STF na ADI nº 5.529. Nesse contexto, far-se-á um estudo acerca do prejuízo a que os titulares de patente foram submetidos e as principais propostas de soluções jurídicas levando em consideração a função social das patentes farmacêuticas.

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Patentes; STF - ADI nº 5.529; *Backlog*; Prazo de Patentes; *Patent Term Adjustment* (PTA); Ajuste de prazo patentário.

ABSTRACT

CHABU, Isabella Cabral. *The delay in the examination of patents by the INPI: a legal analysis of the existence of actual damages to owners.* Rio de Janeiro, 2024. Monografia de final de curso. National Faculty of Law of the Federal University of Rio de Janeiro.

This monograph aims to analyze, both statistically and legally, the damages suffered by patent holders due to delays in the administrative patent examination process by the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI). As the starting point of this study, the extent of the effects of INPI's *backlog* will be examined in light of the current legal framework following the Supreme Federal Court's decision in ADI No. 5.529. Within this context, a study will be conducted on the harm experienced by patent holders and the primary proposed legal solutions taking into account the social purpose of pharmaceutical patents.

Keywords: Intellectual Property; Patents; Brazilian Supreme Court - Constitutional challenge No 5.529; *Backlog*; *Patent Term*; *Patent Term Adjustment (PTA)*.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
BPTO	<i>Brazilian Patent and Trademark Office</i>
CRFB/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CUP	<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i> (Acordo sobre Aspectos dos Direitos sobre a Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996)
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PTA	<i>Patent term adjustment</i>
PTE	<i>Patent term extension</i>
RPI	Revista de Propriedade Industrial
STF	Supremo Tribunal Federal
TRIPS	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i> (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. SISTEMA DE PATENTES	12
2.1. O entendimento atual das Patentes.....	12
2.2. Legislação reguladora do sistema de patentes no Brasil	14
2.3. Direitos de proteção patentária.....	15
2.4. Prazo de vigência das patentes	17
2.5. Funcionamento do Processo Administrativo.....	19
3. AS PROBLEMÁTICAS DA DEMORA NA CONCESSÃO DE PATENTES	22
3.1. O fenômeno do <i>Backlog</i> do INPI	22
3.2. ADI Nº 5.529.....	26
3.3. Mecanismos de ajuste de prazo de patente utilizados em outros ordenamentos jurídicos	28
4. ANÁLISE JURÍDICA DAS AÇÕES QUE BUSCAM O PTA (<i>PATENT TERM ADJUSTMENT</i>)	33
4.1. Visão Geral.....	33
4.2. Ações buscando o ajuste do prazo de vigência das patentes	34
4.3. Prejuízos sofridos com a mudança do prazo de vigência das patentes.....	36
4.4. Função Social das Patentes Farmacêuticas	40
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47

1. INTRODUÇÃO

O sistema de patentes desempenha um papel fundamental no incentivo à inovação e na proteção dos direitos dos inventores. Isto porque, as patentes são um título de propriedade temporária, relacionadas a uma invenção, obra ou modelo de utilidade a que são fornecidas aos seus inventores ou titulares, os quais irão usufruir do direito adquirido sobre a referida criação. No entanto, é imperioso destacar que a eficiência desse sistema depende em grande medida de um órgão central responsável pelo exame e a concessão das patentes, como é o caso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil, motivo pelo qual, nos últimos anos, tem havido um intenso debate em torno da existência ou não de danos reais aos titulares de patentes devido ao atraso no processo de exame pelo INPI.

A demora na análise e concessão de patentes pelo INPI tem sido uma preocupação recorrente, levantando questões sobre a eficácia e eficiência do sistema de proteção à propriedade intelectual no país, já que esse atraso pode trazer impactos significativos aos titulares de patentes, que aguardam por longos períodos para obterem a exclusividade sobre suas invenções, o que pode comprometer sua capacidade de explorar comercialmente suas criações e gerar retornos financeiros.

Neste contexto, o presente estudo busca responder a questões fundamentais: quais são as causas dos atrasos no INPI? Qual é o impacto econômico desses atrasos para os titulares de patentes? Há danos reais sendo causados aos inventores brasileiros? Além disso, analisaremos o arcabouço jurídico atualmente existente para proteger os titulares de patentes e investigaremos as medidas tomadas pelo INPI para reduzir o tempo de análise e concessão das patentes.

Para a consecução desses objetivos, serão utilizados os dados fornecidos pelos titulares de patentes para analisar o tempo de tramitação das patentes no INPI, bem como será realizada uma revisão da literatura jurídica, considerando as legislações vigentes, decisões judiciais e doutrinas relacionadas ao tema.

Ao realizar essa análise jurídica, este estudo pretende contribuir para o debate acadêmico e para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à proteção da propriedade intelectual no Brasil. A compreensão dos impactos causados pelos atrasos no INPI é essencial

para a promoção da inovação e do desenvolvimento econômico, além de garantir a segurança jurídica aos inventores e estimular a proteção de suas criações no país.

2. SISTEMA DE PATENTES

2.1. O entendimento atual das Patentes

Ao examinarmos a legislação brasileira, seja na Constituição ou em leis específicas, observa-se a ausência de uma definição clara para o conceito de patentes no Brasil. No entanto, o sistema de patentes é regulamentado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), que estabelece o direito à proteção patentária como um direito fundamental e garantia, conforme o inciso XXIX do artigo 5º da CRFB/1988:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Em consonância com a Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9279/96, doravante, LPI) e da mais atual doutrina, Barbosa (2017, p. 295) define um conceito para a patente:

um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.

Sob essa ótica, podemos considerar que o sistema de patentes pode ser definido como um conjunto de leis e procedimentos que podem ser adotados perante o órgão competente, tal qual o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, no Brasil, que concedem aos inventores o direito exclusivo de explorar suas invenções por um período de tempo limitado. A partir da exclusividade, é facultado aos detentores da patente, o pleito de impedir que terceiros fabriquem, usem, vendam ou importem produtos que sejam abarcados pela patente, conforme disposição do art. 42 da Lei de Propriedade Industrial¹. O INPI também define:

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se

¹ 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.

obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

Ainda nessa linha, de acordo com o artigo 5º da LPI, a patente é considerada um bem móvel, tratando-se de *“um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia”*.²

Atualmente, no Brasil, a LPI prevê duas naturezas de proteção por patentes: as patentes de invenção (PI) e as patentes de modelo de utilidade (MU). As patentes de invenção são caracterizadas por atuarem como uma nova solução para um problema técnico específico, e consigo trazem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já as patentes de modelo de utilidade podem ser definidas como uma nova forma ou disposição em um objeto, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, e por tal razão, não exigem o mesmo nível de atividade inventiva que as PI.

O requisito da novidade está expresso no artigo 11 da LPI, e é consubstanciado pelo fato da patente ser nova, isto é, quando não está compreendida no estado da técnica - tudo aquilo acessível ao público anteriormente ao pedido de depósito da patente. Já a atividade inventiva caracteriza a invenção que não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto, conforme art. 13 da LPI. Por fim, a aplicação industrial, nos termos do art. 15, é obtida quando a invenção e o modelo de utilidade podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Ou seja, para ser patenteável, é imprescindível que a patente atenda a estes três requisitos.

Nesse sentido, entende-se que o desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias é essencial para o crescimento, uma vez que é por meio da inovação que se garante o aumento da produtividade e da qualidade dos serviços e bens produzidos, beneficiando toda a sociedade. No mesmo sentido, o economista Robert Solow, defende que a inovação é um dos motores por trás do crescimento econômico, de modo que os incentivos para a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias desempenham um papel fundamental nesse processo.³

² BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual, Tomo II. Editora Lumen Juris: 2010, p. 1099.

³ SOLOW, R. M. A contribution to the theory of economic growth. In: The quarterly journal of economics 70.1 (1956): 65-94.

2.2. Legislação reguladora do sistema de patentes no Brasil

No Brasil, a lei que rege a matéria da propriedade intelectual é a Lei no 9.279/1996 (LPI), que segundo o art. 19, II, uma vez depositada a patente de invenção ou modelo de utilidade perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é necessário a elaboração de um relatório descritivo, que irá agrupar o conjunto de informações necessárias para a explicação daquele invento.

Há também o tratado TRIPS, de importante interesse para o tema, o qual foi incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/1994, que tem como objetivo a uniformização e compatibilização de normas relativas ao sistema de propriedade intelectual, que os países signatários devem adotar em suas legislações nacionais para a proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual.

O Artigo 62.2 do Acordo TRIPS, destaca a importância da eficiência e rapidez nos procedimentos de concessão ou registro de direitos de propriedade intelectual. Ele estipula que, quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual exigir um processo de concessão ou registro, os países signatários do acordo devem garantir que esses procedimentos sejam conduzidos de maneira oportuna, sem comprometer os requisitos substantivos necessários para a obtenção desses direitos.

Em outras palavras, os países membros devem assegurar que os requerentes de direitos de propriedade intelectual possam obter seus direitos de forma eficiente, sem atrasos injustificados ou burocracia excessiva. Isso é fundamental para evitar que haja uma redução indevida do período de proteção conferido pelo direito de propriedade intelectual, frente à importância do equilíbrio adequado entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e o interesse público em promover a inovação, o desenvolvimento econômico e o acesso a tecnologias e conhecimentos. Principalmente porque, procedimentos de concessão ou registro que se arrastam por um longo período podem desencorajar a inovação e prejudicar a competitividade das empresas.

Ademais, o sistema de patentes também é regido por regulamentos administrativos emitidos pelo INPI e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção da

União de Paris (CUP, em inglês: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, em inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, em inglês: *Patent Cooperation Treaty*).

2.3. Direitos de proteção patentária

O que se observa, portanto, é que um inventor tem o direito exclusivo ao uso de uma patente de invenção ou modelo de utilidade ao depositá-la no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Para realizar esse depósito, é necessário fornecer uma explicação detalhada do invento em um relatório descritivo, conforme estabelecido no artigo 19, II, da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Como é possível inferir, uma estratégia diferente para proteger uma invenção é mantê-la em segredo, impedindo o acesso de terceiros. Vale ressaltar que essa abordagem não garante sucesso. Em contraste, conforme explicado por Barbosa (2017), a patente pressupõe a revelação completa da invenção, uma vez que as autoridades exigem uma descrição exata do que se pretende proteger, visto que possibilita que um profissional da área compreenda e reproduza o que foi descrito⁴. Nesse sentido, uma vez que a invenção entra em domínio público, o que antes era objeto de monopólio pode ser livremente explorado por terceiros interessados.

Como mencionado anteriormente, após a divulgação da invenção ou modelo de utilidade, o titular tem o direito exclusivo de utilizá-lo em um determinado território e por um período específico. No Brasil, a carta-patente confere esse direito de exclusividade por 20 anos no caso de patentes de invenção e 15 anos para patentes de modelo de utilidade. Esse prazo é contado a partir da data de depósito do pedido de patente, conforme descrito no art. 40 da LPI⁵.

⁴ Tal disposição encontra respaldo no Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC, ou, em inglês, TRIPS), que será melhor abordado adiante. Em seu artigo 29, estabelece o Acordo como condição para o requerente de uma patente a divulgação da invenção “*de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.*”

⁵ Mais adiante neste trabalho, será apresentada uma breve explanação sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, que declarou inconstitucional o parágrafo único do mencionado artigo. Este parágrafo estabelece um prazo mínimo de vigência para as patentes, levando em consideração a reconhecida demora administrativa do INPI em concedê-las. Este é um tópico de grande relevância, uma vez que a mencionada ADI, em andamento desde

Essa proteção, conforme estabelecido na legislação nacional, reflete-se em um dispositivo semelhante encontrado no TRIPS, em seu artigo 28.1, que afirma que a patente confere ao titular o direito exclusivo de evitar que terceiros não autorizados produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem o produto para tais fins. Até porque, um dos objetivos do sistema de patentes é garantir a possibilidade de o titular da patente buscar no mercado uma compensação econômica por todos os recursos que foram investidos na elaboração da invenção patenteada.

Juridicamente, pode-se aferir que a justificativa para o sistema de patentes reside no estímulo ao investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como a inovação que ela gera, uma vez que um dos requisitos de patenteabilidade, bem como descreve Tomazette (2017), é a concepção original do inventor e da aplicação das suas faculdades inventivas. Em outras palavras, que seja solucionado um problema de ordem técnica ou prática e, também, que a criação seja útil, ou seja, alcance um resultado útil. De tal forma, o artigo 8º da LPI buscou trazer como requisitos de patenteabilidade a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, conforme já visto.

Nesse sentido, é possível afirmar que quando da criação da legislação, o legislador buscou atingir um equilíbrio de interesses, já que o sistema de patentes torna possível a devida compensação para os titulares que investiram em inovação, ao mesmo tempo em que permite o acesso à invenção por toda a sociedade e sua livre reprodução após a expiração do prazo de proteção legal. Esse entendimento foi inclusive ressaltado pelo Exmo. Min. Dias Toffoli do Col. Supremo Tribunal Federal:

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

(ADI n. 5.529/DF, p. 35 do acórdão, voto do Relator Min. Toffoli)

2.4. Prazo de vigência das patentes

Como já mencionado, ao divulgar seu invento ou modelo de utilidade, o titular adquire o direito de exclusividade sobre seu uso em um território específico e por um período determinado. No Brasil, a diretriz do referido artigo foi estabelecida em legislações anteriores, que já haviam adotado dispositivos semelhantes:

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

(Alvará de 28 de abril de 1809)⁶

Art. 5º As patentes se concederão segundo a qualidade da descoberta ou invenção, **por espaço de cinco até vinte annos: maior prazo só poderá ser concedido por lei.** (Lei de 28 de agosto de 1830)⁷

Art. 39. O privilégio de invenção **vigora pelo prazo de quinze annos contados da data da expedição da patente**, findo o qual o invento cairá no domínio público. (Decreto-Lei nº 7.903/45)⁸

Art. 25. O privilégio de patente de invenção, de desenho ou de modelo industrial vigora, desde que pagas as contribuições devidas regularmente, pelo **prazo de vinte annos contados da data do depósito do pedido de privilegio ou de quinze, contados da data da concessão, caso esta ocorra após cinco annos da data do depósito do pedido.**

(Decreto-Lei nº 254/67)⁹

Art. 29. Os privilégios de invenção, de modelo e de desenho industrial vigora, desde que pagas regularmente as anuidades devidas, pelo **prazo de 15 annos, contado da data da expedição das respectivas patentes.**

(Decreto-Lei nº 1.005/69)¹⁰

Alvará de 28 de abril de 1809. Disponível em <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em 31.05.2024.

⁷ Lei de 28 de agosto de 1830. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-81830.htm#:~:text=Concede%20privilegio%20ao%20que%20descobrir,estrangeira%2C%20e%20regula%20sua%20concess%C3%A3o>. Acesso em 16 de maio de 2024.

⁸ Decreto-Lei nº 7.903/45. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm>. Acesso em 16 de maio de 2024.

⁹ Decreto-Lei nº 254/67. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm>. Acesso em 16 de maio de 2024.

¹⁰ Decreto-Lei nº 1.005/69. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm>. Acesso em 16 de maio de 2024.

Posteriormente, com a assinatura do tratado TRIPs e sua posterior internalização no direito brasileiro pelo Decreto Federal nº 1.355/1994, foi incorporado no ordenamento brasileiro, o artigo 40 da LPI, que trouxe a regra geral, prevista em seu caput, de que o período mínimo da proteção seria de 20 (vinte) anos a contar da data de depósito.

Sendo assim, os prazos de vigência das patentes de invenção eram estabelecidos de duas formas: 20 (vinte) anos a partir da data de depósito do pedido (conforme o artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial - LPI); ou, alternativamente, 10 (dez) anos a partir da concessão (conforme o parágrafo único do artigo 40, LPI), caso o processamento do pedido levasse mais de dez anos desde o depósito.

O parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) foi concebido para garantir ao titular um prazo mínimo de fruição do direito de propriedade industrial, conforme disposto no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo buscava assegurar que, independentemente do tempo de processamento do pedido, o titular teria pelo menos 10 anos de proteção a partir da concessão da patente, sob o fundamento de que um sistema de patentes que não proporciona um prazo razoável de vigência protege inadequadamente o inventor e não promove o desenvolvimento tecnológico e econômico de maneira eficaz.

Ocorre que, diante da grande mora administrativa do INPI, a aplicação do prazo de dez anos contados a partir da data de concessão da patente, exceção prevista no parágrafo único do art. 40, passou a ser adotada recorrentemente, o que ia de encontro com a vontade do legislador quando criou o dispositivo. Inclusive, em 2015, 76,41% das patentes concedidas, eram com base no prazo de 10 (dez) anos contados da data da concessão com fulcro no parágrafo único, do artigo 40, da LPI.¹¹

No entanto, conforme se verá no próximo capítulo, a revogação e declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 alterou o regime de contagem dos prazos de vigência de patentes no Brasil. Apesar dessa mudança legislativa, o problema subjacente que

¹¹ Percentuais de Patentes de Invenção concedidas anualmente, por prazo: 20 anos a partir do depósito V. 10 anos a partir da concessão. Disponível em: <https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/prazo-de-vigencia-das-patentes-no-brasil>>. Acesso em 31 de maio de 2024.

justificava a existência do dispositivo persiste: a ineficiência no processamento administrativo de concessão de patentes.

2.5. Funcionamento do Processo Administrativo

Quando o depositante ou inventor tem interesse em proteger seu invento, deve assegurar-se inicialmente de que seu invento é novo. Para isso, deve-se realizar um levantamento no estado da técnica sobre a matéria em questão. A seguir, deve elaborar o relatório descritivo, as reivindicações, desenhos (se for o caso), listagem de sequências (se for o caso), depósito de material biológico (se for o caso) e resumo, conforme as Instruções Normativas PR-INPI nº 30/2013 e 31/2013.

É nessa etapa que deve ser decidido se o pedido será depositado apenas no Brasil ou também em outros países, via Convenção da União de Paris (CUP) ou via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). O primeiro, permite depositar em outros países um pedido correspondente ao pedido originalmente depositado no Brasil, no prazo de 12 meses, designando um procurador em cada país escolhido. Enquanto o segundo, pode ser efetuado no INPI, em outros países membros do Tratado ou diretamente no escritório internacional em Genebra. Este depósito tem efeito de um pedido nacional em todos os países signatários, caso atendidas as formalidades e prazos prescritos no Tratado.

Após a apresentação, o pedido é submetido ao exame formal preliminar (art. 20 da LPI¹²) para verificar se está devidamente instruído. Em seguida, é protocolado e a data de depósito é considerada como a data de apresentação. O pedido de patente é mantido em sigilo por 18 meses, nos termos do art. 30 da LPI¹³, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga. Após esse período, o pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), embora a publicação possa ser antecipada a pedido do depositante, mas ainda assim, não gera efeitos para o tempo levado no exame técnico. Em sequência à publicação, interessados

¹² Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

¹³ Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. § 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

podem apresentar documentos e informações para subsidiar o exame técnico, de acordo com o art. 31 da LPI¹⁴.

Assim, o conhecimento aplicado no processo inventivo torna-se uma fonte acessível de informação tecnológica para toda a sociedade desde os estágios iniciais do processo. O que significa dizer que, embora a concessão de uma patente confira exclusividade aos seus autores, o processo de obtenção proporciona o acesso de outros agentes da indústria a informações estratégicas, acelerando a disseminação do conhecimento no setor.

Posteriormente ao depósito do pedido de patente, o requerente terá um prazo de 36 meses para solicitar o exame técnico, sob pena de arquivamento do pedido (conforme estabelecido no art. 33 da LPI¹⁵). Geralmente, os pedidos são feitos próximo ao término desse prazo, resultando em até três anos de paralisação do processo no INPI. Durante o exame técnico, são elaborados relatórios e pareceres sobre a patenteabilidade do pedido, bem como sobre eventuais necessidades de adaptação, reformulação, divisão ou atendimento a exigências técnicas (conforme disposto no art. 35 da LPI¹⁶).

Durante o exame técnico, são avaliadas as condições de patenteabilidade e outras possíveis irregularidades, resultando em um parecer que pode recomendar a não patenteabilidade ou exigir correções. O depositante recebe uma intimação para responder em até 90 dias; se não o fizer, o pedido será arquivado definitivamente.

¹⁴ Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

¹⁵ Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

¹⁶ Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas.

Após a conclusão do exame, a decisão será de deferimento ou indeferimento do pedido, conforme previsto no artigo 37 da LPI¹⁷, e o direito finalmente se materializa pela expedição da carta-patente, após a tramitação do processo administrativo de concessão (art. 38 da LPI¹⁸).

¹⁷ Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

¹⁸ Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente. § 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. § 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. § 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

3. AS PROBLEMÁTICAS DA DEMORA NA CONCESSÃO DE PATENTES

3.1. O fenômeno do *Backlog* do INPI

Conforme observado, o art. 40 da LPI garante ao titular de patente, um período mínimo de proteção de 20 anos para gozar do seu direito patentário. No entanto, a lentidão no processamento administrativo comprometeu significativamente essa proteção, afetando o ambiente de inovação e o desenvolvimento econômico no país.

Em termos simples, um grande fator que justifica o atraso no exame de patentes é o *backlog*, que pode ser entendido como um acúmulo de trabalho, incluindo assuntos e tarefas que precisam ser tratadas. No contexto das patentes, não há uma definição única e consensual do termo na literatura especializada, como observado por Garcez Junior (2015). Um estudo conjunto realizado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido¹⁹ e pelo Escritório de Patentes e Propriedade Industrial dos Estados Unidos²⁰ não oferece uma definição precisa do termo "*backlog*".

Para alguns, o *backlog* refere-se aos pedidos de patentes que ainda não foram examinados. Para outros, trata-se dos pedidos que estão pendentes de análise. E, para alguns, envolve simplesmente um número excessivo de pedidos que excede a capacidade de processamento.

Segundo um estudo da London Economics, encomendado pelo Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido em 2014, para atestar o *backlog*, deve ser considerado o número de solicitações que, devido à falta de ação por parte dos examinadores, permaneceram pendentes por mais tempo do que o previsto.

Em resumo, há muitas definições sobre esse fenômeno que continua a ser estudado por muitos escritórios de patentes internacional, todavia, essas definições convergem para um problema comum: o alto volume de patentes aguardando análise nos escritórios e os impactos negativos resultantes dos atrasos.

¹⁹ Em inglês, United Kingdom Intellectual Property Office – UKIPO.

²⁰ Em inglês, United States Patent and Trademark Office – USPTO.

Embora o *backlog*²¹ seja um fenômeno que pode acometer qualquer escritório de patentes como resultado de múltiplas causas, o volume de pedidos, a complexidade das novas tecnologias e a falta de recursos são os principais fatores para o resultado do que ocorre no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). No Brasil, os dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)²² indicam que o país lidera o ranking de tempo médio para o exame e concessão de patentes, o que gera insegurança jurídica e desestimula a inovação.

O gráfico a seguir, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, confirma a desproporcionalidade do tempo que o INPI gasta apenas para iniciar o exame (período entre o requerimento de exame e a emissão do parecer) em comparação com escritórios de patentes de outros países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento.

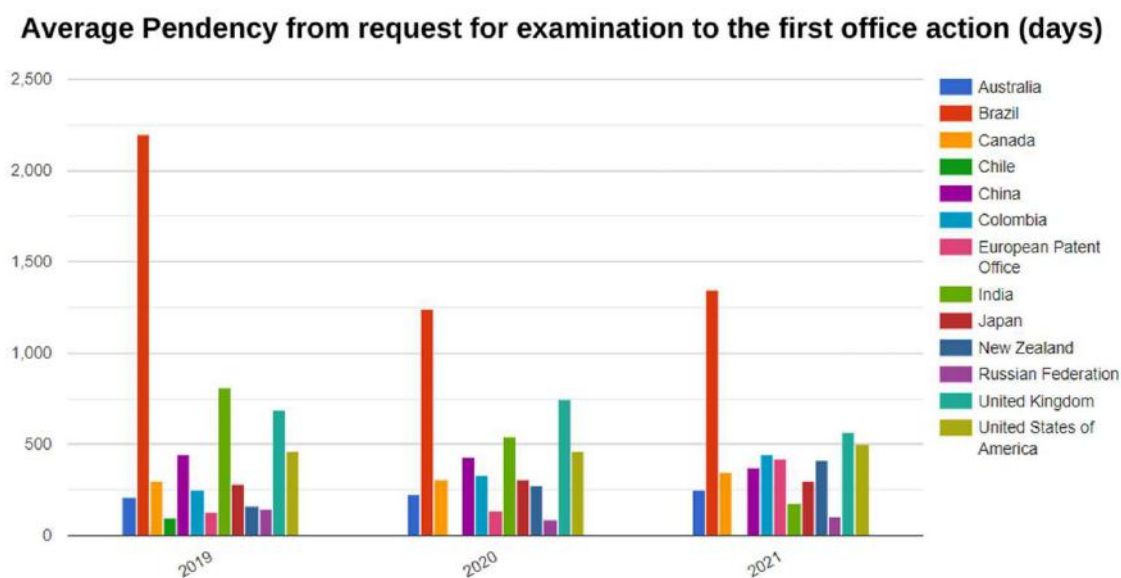


Figura 1 – Gráfico de comparação do tempo para iniciar o exame em diferentes países

Fonte: WIPO. World Intellectual Property Indicators 2022.²³

²¹ Expressão utilizada para se referir ao passivo de pedidos de patente de invenção com exame requerido e pendentes de decisão no INPI. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em 25.5.2024.

²² WIPO. World Intellectual Property Indicators 2022. p. 41. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2022-en-world-intellectual-property-indicators-2022.pdf>. Acesso em 05.04.2023.

²³ Ibidem. No gráfico, a WIPO selecionou um grupo de 20 escritórios de patentes (incluindo INPI). O gráfico foi manipulado pela autora no site e incluiu tanto os maiores escritórios (em número de depósitos), como China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, EPO, Índia, México e Austrália, quanto escritórios menores, tal como Equador, Vietnã, Cuba, Turquia, Marrocos e Colômbia.

Apenas a título de exemplificação, os dados da OMPI revelam que, após o pedido de exame pelo titular, o tempo médio para a realização do primeiro ato administrativo no processo de concessão de patentes no Brasil é de aproximadamente 1.350 dias, cerca de três vezes maior que o observado nos Estados Unidos, onde é de 507 dias. Este cenário persiste mesmo após o início do recente plano²⁴ da autarquia para combater o histórico *backlog*.

Inclusive, a mora do INPI na condução dos processos administrativos já foi formalmente reconhecida pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em auditoria realizada na autarquia e pelo Poder Judiciário em múltiplas ações de titulares de pedidos pendentes que buscavam solucionar a mora. A auditoria realizada pelo TCU durante o período de 2019-2020, no bojo do Processo nº TC 015.369/2019-6, concluiu que os pedidos de patentes submetidos ao exame da Autarquia enfrentam demoras desproporcionais quando comparados ao tempo de exame realizado pelos cinco maiores escritórios de patentes do mundo. De fato, o INPI chega a levar cinco vezes mais tempo para proferir o primeiro exame técnico do que os escritórios de patentes da China e dos Estados Unidos, embora possua um número significativamente menor de depósitos de pedidos do que esses últimos.

40. Verifica-se tempo de processamento muito maior no Brasil que nos maiores escritórios de patentes do mundo. Na comparação entre os tempos decorridos até o primeiro exame técnico, por exemplo, **o Brasil encontra-se com duração maior que cinco vezes à da China e à dos EUA, que são os escritórios dentre os cinco com maior demora.** (Relatório TCU, p. 11).²⁵

16. Conforme os dados coletados pela equipe de fiscalização, a comparação da situação nacional com a encontrada em escritórios de patentes de outros países revela sérias discrepâncias. **A título de exemplo, no Brasil, o tempo médio de espera para o primeiro exame técnico pelo INPI variou, no período 2010-2018, entre 70,8 e 84 meses, enquanto que esse mesmo indicador observado nos escritórios de patentes de China, Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos foi muito inferior – variaram entre 4,4 e 27,7 meses, no mesmo período.** (Voto do Min. Relator Vital Rêgo, p. 02).²⁶

De forma geral, verifica-se um tempo de processamento muito maior no Brasil em comparação com os maiores escritórios de patentes do mundo. Na comparação entre os tempos

²⁴ Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em: 10.05.2024.

²⁵ Relatório (Acórdão) referente ao Processo n. TC 015.369/2019-6. Disponível em <<https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=64430809>>. Acesso em 25.05.2024.

²⁶ Ibidem.

decorridos até o primeiro exame técnico, por exemplo, o Brasil apresenta uma duração quatro vezes maior que os escritórios da China, Europa, Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos. Ou seja, os dados coletados pelo TCU, revelam as sérias discrepâncias da situação nacional com a encontrada em escritórios de patentes de outros países.

Em outras palavras, o tempo médio para o início do exame de um pedido de patente pelo INPI ao estar bem acima da média mundial, evidencia a mora irrazoável e injustificável do instituto no desempenho de suas funções. A situação é ainda pior quando se analisa a média por setor tecnológico, pois há áreas em que o *backlog* fica acima da média do INPI, justamente o caso do setor farmacêutico, onde pedidos de patentes ficam rotineiramente pendentes no INPI por mais de 10 anos até sua concessão.

Dessa forma, a lentidão do INPI no processo administrativo de pedidos de patentes trata-se de um problema crônico do Instituto que foi inclusive ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli, em seu voto condutor no julgamento da ADI n. 5.529/DF.

A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa, de fato, ser combatida, para garantir segurança jurídica a todos agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos, como se observa atualmente em determinadas divisões técnicas da autarquia federal, a exemplo das de telecomunicações e fármacos. Precisamos combater as causas de tamanha demora, as quais foram muito bem delineadas no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 (Acórdão nº 1199/2020 – Plenário) do Tribunal de Contas da União e desvelam uma confluência de fatores. Não devemos baixar o padrão de qualidade das análises realizadas pelo INPI, as quais preconizam a efetiva existência de inovação para o deferimento de patentes. Por outro lado, foram identificadas inúmeras deficiências no procedimento de exame de pedidos de patentes que não só atrasam a conclusão do processo administrativo, mas também o tornam pouco transparente, o que dificulta a fiscalização. (...) Entendo que, além de o parágrafo único do art. 40 ser, por si só, inconstitucional, há hoje um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil. (...) **A inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das autoridades está configurada pelos 25 anos de acúmulo (*backlog*) na análise de pedidos de patentes. A inação da administração pública por tão longo período tornou o atraso do INPI um problema crônico,** que demanda o esforço de múltiplos atores para contorná-lo (a autarquia federal, a ANVISA, o Ministério da Saúde e o TCU, por exemplo). É preciso combater o problema em suas diversas frentes. Além da impreterível superação do preceito questionado, as recomendações/determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União ao INPI precisam ser devidamente seguidas, o que se alcançará com as pertinentes determinações deste Supremo Tribunal Federal. (pp. 78-79)

Por fim, o Judiciário também tem reconhecido e condenado o INPI devido ao *backlog* e à mora desproporcional na análise de pedidos de patente, conforme demonstram os precedentes a seguir.

Nesse sentido, entendo que não deve prosperar a justificativa levantada nas informações prestadas perante o juízo de primeiro grau: “Para fins de esclarecimento, informamos que o atraso nas instruções dos recursos administrativos, junto aos pedidos de patentes, decorre da **situação crônica que se encontra o INPI quanto ao reduzido número de servidores especializados em matéria propriedade intelectual, frente a crescente demanda dos depósitos de pedido ocorridos ao longo dos últimos anos**, refletindo, na data de hoje, em um total aproximado de 170 (cento e setenta) recursos pendentes de decisão pelo Senhor Presidente do INPI, provenientes da área de telecomunicação da DIRPA” (fl. 950). Conquanto este julgador reconheça a relevância do argumento externado pela autoridade tida como coatora, não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública deve se pautar também pelo princípio da eficiência (caput do artigo 37 da Constituição da República), incumbindo à autarquia estabelecer diretrizes para o seu funcionamento que possibilitem prestar um serviço de forma célere e eficiente, independente de eventuais deficiências de recursos materiais e humanos. (Voto do Rel. Des. Fed. André Fontes - TRF-2. Remessa 0060048-23.2018.4.02.5101. 2ª Turma Especializada. Julgamento: 28/05/2019. Publicação: 04/06/2019.)

Dessa forma, observa-se que o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, foi utilizado nos últimos anos como ferramenta que garantia ao titular, um prazo mínimo de fruição do direito de propriedade industrial, de forma à compensá-lo frente à possíveis atrasos no exame, tal qual o comprovado *backlog* do INPI.

3.2. ADI Nº 5.529

Na ADI 5.529, movida pelo Procurador-Geral da República (PGR), julgada em 12 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (LPI)²⁷, que estipulava que as patentes de invenção vigorariam, no mínimo, pelo prazo de dez anos, contados a partir da data de concessão da respectiva carta-patente.

O STF, por maioria, entendeu que aquele dispositivo é inconstitucional por possibilitar a prorrogação automática das patentes no Brasil de forma arbitrária e sem levar em consideração as particularidades de cada pedido de patente, nos termos do voto do Relator da ADI 5.529, o

²⁷ Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

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

Exmo. Min. Dias Toffoli²⁸. Ou seja, o que se declarou inconstitucional, foi apenas a aplicação no Brasil de uma espécie de “prorrogação” de prazo indiscriminada e automática.

Nesse viés, a revogação da exceção prevista no parágrafo único gerou desdobramentos para a questão do prazo que os titulares iriam ter para fruir dos seus direitos patentários. Isso ocorreu porque foram conferidos efeitos *ex nunc* à decisão, exceto para as patentes objeto de ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 e as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos concedidas com prazo contado com base na exceção do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Portanto, considerando que a declaração de inconstitucionalidade na ADI 5.529 teve eficácia retroativa (*ex tunc*) para as patentes na área da saúde humana, conforme decisão do STF, o prazo de vigência das patentes que originalmente eram fixados em dez anos a partir da concessão, foi ajustado para vinte anos contados a partir da data do depósito do pedido. Isto é, a referida decisão afetou diretamente patentes concedidas e ainda vigentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

O Ministro Relator Dias Toffoli, os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio concordaram que o parágrafo único propiciava efeitos negativos para a sociedade, pois com a extensão do prazo das patentes potencializava não somente o monopólio das empresas multinacionais com a inibição da concorrência, mas também favorecia interesses particulares de grandes indústrias farmacêuticas em detrimento da coletividade. Em resumo, o parágrafo único do artigo 40 da LPI gerava um conflito de direitos, já que sua vigência afrontava diretamente o direito à saúde pública.

Por outro lado, os Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux deram votos em sentido contrário, de modo a ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade seria um desincentivo ao desenvolvimento tecnológico frente à todos os problemas de backlog que já haviam sido comprovados, o que por tal razão poderia afetar até mesmo no desenvolvimento de novos medicamentos.

²⁸ “*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 (...)*” (excerto do v. voto do Exmo. Min. DIAS TOFFOLI, na ADI 5.529 – doc. 02, fl. 50)

Com a declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) buscou evitar que os titulares de patentes dessem causa aos atrasos no processo administrativo de registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para se beneficiarem da extensão automática do prazo de dez anos a partir da concessão.

O julgamento da ADI nº 5.529, teve importância principalmente, por reconhecer a possibilidade de combate à demora do INPI, a fim de tutelar a segurança jurídica dos administrados titulares de patentes:

A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa, de fato, ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos, como se observa atualmente em determinadas divisões técnicas da autarquia federal, a exemplo das de telecomunicações e fármacos” (Acórdão ADI nº 5.529, fls. 100). “Não obstante, chamo a atenção para a gravidade da demora administrativa em solucionar um problema que já é histórico e que inviabiliza a continuidade do processo ainda em seu nascedouro, em clara violação do princípio da eficiência (Acórdão ADI nº 5.529, fls. 55).

3.3. Mecanismos de ajuste de prazo de patente utilizados em outros ordenamentos jurídicos

Embora o sistema de propriedade industrial brasileiro, até o presente momento, não preveja nem institucionalize mecanismos de ajuste de prazo de patentes, diversos outros países adotam procedimentos para o ajuste de prazo patentário, como será discutido a seguir.

Nesse contexto, a discussão sobre a possibilidade de ajuste ao prazo de uma patente ganhou relevância à luz do compromisso assumido pelo país ao aderir ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). O artigo 62.2 do TRIPS estabelece a necessidade de garantir um prazo razoável para os procedimentos de análise e concessão de patentes, enquanto o artigo 33 determina a duração mínima de 20 anos para a patente a partir da data de depósito, sem, contudo, impedir a implementação de mecanismos de ajuste de prazo.

Além disso, ao apreciar a ADI nº 5.529, o Supremo Tribunal Federal se referiu a soluções adotadas no exterior por outras legislações, como o *Patent Term Adjustment* (PTA) e o *Patent Term Extension* (PTE), ambos da legislação americana. Vejam-se alguns trechos da referida decisão e do posicionamento dos Ministros daquela Corte:

É importante ressaltar que não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, **diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos**, elementos que trazem maior racionalidade ao sistema, promovendo maior segurança e previsibilidade (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, pág. 24).²⁹

Há hipóteses de extensão desse prazo, é claro, bem delineadas pelo eminente Relator, como as PTA's (Patent Term Agreement) ou PTE's (Patent Term Extension). Mas são exceções e nelas analisa-se quem deu causa ao atraso. No PTA, analisa-se quem deu causa ao atraso. NO PTE, o âmbito é restrito, focando-se, como trazido pelo Relator, “em setor tecnológico específico e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias (como os medicamentos), e não a todo o processo perante o escritório de patentes. Tal conjunto de ideias é razoável, pois coaduna os interesses daquele detentor da patente, permitindo-lhe usufruir de tais direitos pelo razoável prazo de 20 anos, incentivando à inovação tecnológica, inerente ao desenvolvimento da sociedade (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, pág. 132).³⁰

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 três hipóteses específicas de “falha” de atuação do órgão que poderá ensejar a concessão do PTA: (i) quando o USPTO não cumprir os prazos estabelecidos pela lei; (ii) quando o prazo de avaliação do pedido ultrapassar 3 (três) anos do depósito; e (iii) quando houver determinação de sigilo, revisão de recurso de patente por uma câmara de recursos (Patent Trial and Appeal Board) ou por tribunal federal (Federal Court). O ajuste concedido por PTA não deve exceder o número real de dias em que a emissão da patente foi atrasada" (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, pág. 213)³¹

Ou seja, em outros países foram apontados mecanismos de proteção aos inventores e titulares de patentes contra eventuais atrasos da Administração Pública. Nos Estados Unidos da

²⁹ 49 STF - ADI: 5.529 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/09/2021 Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15347616019&ext=.pdf>>. Acesso em 01.06.2024.

³⁰ Ibidem.

³¹ Ibidem

América, por exemplo, mais da metade das patentes outorgadas pelo *US Patent Office*, foram concedidas com prazo de vigência prorrogado³².

No entanto, quando analisado os mecanismos do PTE (*Patent Term Extension*) e do PTA (*Patent Term Adjustment*), o STF apontou que a diferença principal entre eles e o dispositivo declarado inconstitucional reside no fato de que a lei brasileira previa um sistema de prorrogação automática, enquanto em outros países, o ajuste ocorria de forma pontual e proporcional, através de uma análise do atraso no caso concreto. O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, fez menção em seu voto:

Na primeira categoria, incluem-se os Supplementary Protection Certificates (SPC), adotados no âmbito da União Europeia. Os SPC europeus são descritos como um direito à extensão de vigência aplicável a alguns produtos farmacêuticos e a produtos químicos de uso agrícola que precisam ser aprovados previamente por autoridades regulatórias, os quais, para tanto, passam por períodos de testes clínicos compulsórios. **Verifico que o SPC europeu difere do caso brasileiro, pois, além de estar direcionado a setores específicos, busca compensar a demora no trâmite perante as agências de vigilância sanitária dos países europeus e não de todo o procedimento para a concessão da patente.** Além disso, ele demanda uma manifestação do requerente para que a extensão ocorra, não havendo automaticidade na prorrogação. Dentre as jurisdições que adotam mecanismos do tipo PTA, incluem-se o Chile, a Colômbia, a Coreia do Sul, os Estados Unidos da América, o Peru e Singapura.

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

Trata-se de instrumentos de extensão diferentes do adotado pelo Brasil. **No caso do PTA, a contabilidade do período acrescido ao prazo de vigência decorre da aferição do atraso que é atribuível ao escritório de patentes, subtraída a demora causada pelo próprio requerente, o que denota uma análise de cada caso concreto, de acordo com os parâmetros indicados na lei, e não uma prorrogação automática.** Por sua vez, o PTE demanda requerimento do interessado, é direcionado a setor tecnológico específico e diz respeito ao tempo de decisão de autoridades regulatórias, e não a todo o processo perante o escritório de patentes. (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, p. 47-48 do acórdão)³³

³² Ibidem

³³ Ibidem

Já a Ministra Rosa Werber ressaltou em sua decisão que, desde que as patentes sejam temporárias e tenham uma duração razoável, o ordenamento jurídico não exige que o prazo seja restrito a 20 anos:

Sem dúvida, desde que as patentes sejam temporárias e sua duração, razoável, previsível e compatível com sua finalidade, não existe comando constitucional ou convencional a limitar-lhe a duração a vinte anos. **Há, isto sim, o óbice do TRIPS a duração inferior a vinte anos. Não se cuida, aqui, porém, de norma a prever prazo de duração das patentes superior a vinte anos, e sim de preceito que, incerteza e imprevisibilidade que gera, revela-se desproporcional e antissistêmica.** (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min.Rosa Weber)³⁴

Já o Ministro Luís Roberto Barroso, enfatizou que os modelos de ajustes de prazo adotados em outras jurisdições são superiores, destacando especialmente o instituto do *Patent Term Adjustment*:

Todos os Ministros anteriores assinalaram, com acerto, que, no Brasil, essa extensão por dez anos é superior à média adotada por outros países - uma afirmação correta, como não poderia deixar de ser - Nos outros países em que pude pesquisar - nos Estados Unidos, o Ministro Toffoli e, depois, o Ministro Nunes Marques detalharam o procedimento, não vou aqui repetir -, nos Estados Unidos, a previsão é de um prazo de extensão máximo de cinco anos, na hipótese do *patern term adjustment*. Na União Europeia, também se permite a extensão do prazo de exclusividade até cinco anos. No Japão e na China, o prazo de exclusividade é até cinco anos.

(...)

Ouvi com atenção – e estou repetindo isso porque é uma atenção muito genuína – os dois tempos do voto do Ministro Dias Toffoli. **Não estou dizendo que acho o sistema brasileiro ótimo, ou sequer dizendo que é bom, mas ele é produto de uma deficiência no funcionamento do serviço público. Talvez – e o Ministro Toffoli enfatizou isso –, fosse melhor um modelo em que a extensão correspondesse ao tempo de atraso. Acho mesmo que esse seria um modelo melhor para que, ao final, se tivesse efetivamente o tempo de exclusividade.** (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Luis Roberto Barroso)³⁵

Por sua vez, a Ministra Carmen Lucia, também fez referência no mesmo sentido:

Nos Estados Unidos da América, o parágrafo 154 do United States Code Title 35 – Patents autoriza o requerimento de “patent term adjustment”, na prática trata-se da extensão do prazo de efetiva vigência da patente concedida por motivo de ineficiência, “failure”, do United States Patent Office – USPTO em cumprir determinados prazos (154 b 1 A) ou por demorar mais de três anos para concluir o procedimento administrativo de análise do pedido de patente (154 b 1 B).

[...] O cálculo do “patent term adjustment” é feito caso a caso e depende de requerimento, diferente do que ocorre no Brasil, pois no parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996 se estabelece prazo de aplicação imediata, independente

³⁴ Ibidem

³⁵ Ibidem

de pedido prévio e de análise do caso concreto. (STF, ADI 5.529-DF, Tribunal Pleno, Min. Carmen Lucia, p. 288-289)³⁶

Desse modo, conforme observado nos trechos dos votos da ADI 5.529, o STF posicionou-se favoravelmente ao ajuste de prazo de vigência em casos de demora desproporcional e injustificada do INPI.

³⁶ Ibidem

4. ANÁLISE JURÍDICA DAS AÇÕES QUE BUSCAM O PTA (*PATENT TERM ADJUSTMENT*)

4.1. Visão Geral

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial trouxe consigo uma promessa de celeridade e diminuição do *backlog* por parte do INPI. A expectativa era que, com a eliminação desse dispositivo, houvesse um avanço significativo na agilidade dos processos administrativos de concessão de patentes, atendendo a uma antiga demanda do setor de inovação.

Ocorre que sob a justificativa de que os danos causados pelo longo processo administrativo não estariam mais sendo compensados, já que muitas patentes sofreram a redução dos anos de validade com a supressão da compensação estatutária, iniciou-se uma discussão acerca da modulação dos efeitos da decisão na ADI 5.529.

Neste contexto, o Ministro Dias Toffoli, em seu voto na ADI 5.529, destacou a necessidade de que "a patente deve vigorar por um prazo razoável", enquanto a própria Corte Suprema reconheceu a existência de mecanismos internacionais que oferecem compensações aos titulares de patentes quando há atrasos administrativos que impedem o pleno usufruto dos direitos de exclusividade garantidos pela patente.

Com base nessas considerações, inspirados no "*patent term adjustment*" (PTA) e baseando-se nos mecanismos de ajuste de prazos que são adotados nas legislações de outros países, diversos titulares de patentes ajuizaram ações buscando a adequação do prazo de vigência de suas patentes de forma proporcional ao atraso do INPI.

Os titulares de patentes farmacêuticas, provavelmente os mais prejudicados pelos efeitos que ensejaram a expiração antecipada de suas patentes, recorreram ao Judiciário na tentativa de compensar a lesão ao seu direito a um prazo razoável de fruição da patente. Isto porque, na indústria farmacêutica, o período médio desde o início das pesquisas até o lançamento comercial de um novo produto é de cerca de 10 anos, todavia, apenas uma em cada

quatro mil substâncias descobertas resulta em um medicamento aprovado e comercializado, capaz de gerar receita para o laboratório que o desenvolveu.³⁷

Ou seja, além do investimento de tempo, há um investimento financeiro significativo, desde o isolamento de um princípio ativo até a aprovação regulatória para comercialização, o desenvolvimento de uma nova molécula envolve recursos estimados em aproximadamente 2,6 bilhões de dólares.³⁸

De acordo com essas empresas, o protocolo de um pedido de patente não coincide com o lançamento de um produto no mercado, já que os pedidos são realizados na fase inicial das pesquisas científicas e o medicamento final depende de várias pesquisas clínicas e, inclusive obter registro junto aos órgãos reguladores, como a ANVISA.

Portanto, ao considerar que o depósito e até mesmo a concessão de patentes neste setor não garantem necessariamente ganhos econômicos para seus titulares, conclui-se que o setor farmacêutico, em particular, é altamente dependente do regime de patentes para assegurar a viabilidade econômica de seus investimentos em P&D.

4.2. Ações buscando o ajuste do prazo de vigência das patentes

Os titulares de patente argumentam que o direito de exclusividade na exploração de um invento, garantido pelo art. 5º, XXIX da Constituição Federal, deveria, em tese, iniciar-se com o depósito do pedido de patente. No entanto, na prática, essa exclusividade só se concretiza após a concessão da patente, em razão de todo o contexto do *backlog* do INPI, visto anteriormente. Nesse sentido, o inventor fica impedido de usufruir plenamente de seu privilégio constitucional, pois a exploração indevida durante o processo de análise do pedido não é coibida de forma eficaz.

³⁷ Disponível em: <https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Drugs/ucm405382.htm>. Acesso em 7.6.2024.

³⁸ OGBRU, Omudhome. Why Drugs Cost So Much. 2002. Disponível em: https://www.medicinenet.com/drugs_why_drugs_cost_so_much/views.htm. Acesso em 7.6.2024.

Em face desse panorama, diversos titulares de patentes buscaram alternativas para mitigar os efeitos negativos da perda de tempo de proteção. Uma das estratégias adotadas foi o ingresso de ações judiciais visando o ajuste do prazo de vigência das suas patentes.

De acordo com a interpretação dos titulares das patentes envolvidas nas ações para ajuste de prazo patentário, o período para ajuizamento dessas ações seria de 5 anos, conforme estipulado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contado a partir da retificação do prazo da patente mediante a publicação do despacho 16.3 pelo INPI.

Portanto, ao ingressarem com as ações de ajuste de prazo patentário inspirando-se no mecanismo do *patent term adjustment* (PTA), utilizado em outros ordenamentos jurídicos, os titulares das patentes buscam o reconhecimento da demora excessiva por parte do INPI, que resultou na concessão tardia das patentes. Eles alegam que essa demora violou o direito a um prazo razoável de duração das patentes, conforme reconhecido na decisão do STF na ADI nº 5.529, e oficializado com a publicação do despacho 16.3 pelo INPI, que ajustou o prazo das patentes para 20 anos a partir do depósito.

Ocorre que, de um lado, os titulares das patentes defendem que o prazo prescricional de cinco anos para ajuizar as ações de PTA se inicia a partir da concessão da patente ou do último ato moroso do INPI, sob a justificativa que, antes da publicação do despacho 16.3, não havia lesão concreta ao seu direito, pois a proteção legal prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI, atuava justamente como uma compensação à demora do INPI.

Do outro lado, os que se opõem ao PTA alegam que o prazo prescricional já se extinguiu, pois deveria ser contado a partir da concessão da patente ou a partir do último ato moroso do INPI.

As ações de PTA foram ajuizadas na Justiça Federal do Distrito Federal, amparadas pelo disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que determina que compete aos juízes federais processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como partes, justificando a atuação do INPI no polo passivo das ações.

Além disso, é importante destacar que outro fundamentos utilizados para a promoção da ação pela via judicial, é justificada pelos compromissos internacionais do Brasil,

especialmente aqueles decorrentes do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), que conforme já apontado, estabelece que os procedimentos de concessão de patentes devem ser eficientes e rápidos, e que os atrasos administrativos devem ser minimizados para garantir uma proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual.

4.3. Prejuízos sofridos com a mudança do prazo de vigência das patentes

Conforme é demonstrado, a revogação do dispositivo do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que garantia um prazo mínimo de vigência de 10 anos a partir da concessão da patente, independentemente do tempo de processamento do pedido, levou muitos titulares a buscar mecanismos legais para ajustar o prazo de suas patentes.

Entre os mecanismos mais discutidos está o *Patent Term Adjustment* (PTA), amplamente utilizado em outras jurisdições. Este capítulo analisa os principais argumentos utilizados pelos titulares de patentes na busca pelo ajuste do prazo de vigência de suas patentes, com base no mecanismo de PTA, em face da referida decisão judicial.

Um dos argumentos centrais apresentados pelos titulares de patentes é a necessidade de compensação pelos atrasos administrativos enfrentados no processamento de seus pedidos pelo INPI, que padece de *backlog*.

Em muitos casos, os titulares de patentes esperam mais de uma década para que seus pedidos sejam processados, o que reduz significativamente o período de exclusividade de exploração comercial de suas inovações, o que pode ser verificado através do levantamento abaixo³⁹ que apresenta uma série de casos de empresas farmacêuticas nessa situação:

³⁹ A tabela foi criada e desenvolvida pela autora com base nas informações contidas nos processos.

Tabela 1 – Casos de empresas farmacêuticas nessa situação

Caso	Nº do Processo	Patente	Data do depósito	Data da concessão	Tempo do INPI para concessão	Prazo requerido
Bayer Healthcare LLC	1008138-50.2023.4.01.3400	PI0007487-8	12/1/2000	7/7/2015	15,48 anos	4 anos, 4 meses e 29 dias
Johnson & Johnson	1054805-65.2021.4.01.3400	PI0113110-9	7/8/2001	20/3/2018	16,62 anos	6 anos e 2 meses
Janssen Pharmaceutica	1047995-40.2022.4.01.3400	PI0211909-9	9/2/2002	29/5/2018	16,3 anos	5 anos e 6 meses
Merck & Sharp	1005532-83.2022.4.01.3400	PI0210866-6	5/7/2002	5/7/2016	14 anos	4 anos, 3 meses e 14 dias
Novartis AG	1050200-42.2022.4.01.3400	PI0306907-9	16/1/2003	30/10/2018	15,79 anos	7 anos, 5 meses e 8 dias
Astrazeneca AB	1064209-43.2021.4.01.3400	PI0311323-0	15/5/2003	26/9/2017	14,37 anos	6 anos e 14 dias
Genmab A/S	1016438-98.2023.4.01.3400	PI0315295-2	10/10/2003	20/8/2019	15,86 anos	2.069 dias
Astellas Pharma Inc.	1006732-28.2022.4.01.3400	PI0610359-6	29/3/2006	24/9/2020	14,49 anos	10 anos, 9 meses e 16 dias

Como demonstrado por esses casos, é evidente que os atrasos na concessão de patentes ultrapassam 10 anos, destacando o sério problema de *backlog* que afeta o INPI. Além disso, conforme indicado nesta pesquisa, a partir de fevereiro de 2013, a quantidade de patentes concedidas com prazo de 10 (dez) anos contados da data da concessão com fulcro no parágrafo único, do artigo 40, da LPI tornou-se mais alta que o número de patentes concedidas com 20 (vinte) anos contados da data de depósito com fulcro no caput, do artigo 40, da LPI.⁴⁰

⁴⁰ Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/prazo-de-vigencia-das-patentes-no-brasil>>. Acesso em 16 de maio de 2024.

É crucial analisar casos como o da Johnson & Johnson, cuja patente levou 16 anos para ser concedida, ou seja, a hipótese de dar ao titular o prazo de 20 anos contados a partir do depósito, traduziria que àquela patente iria gozar de seus direitos de exclusividade por apenas 4 anos. Anteriormente, o dispositivo do parágrafo único do art. 40 da LPI, funcionava como uma espécie de “devolução” do prazo, a fim de compensar os inventores e titulares de patentes e propiciar a fruição do seu direito de patente.

Isto significa que, com os efeitos da ADI 5.529, muitas patentes passaram a gozar na prática, de um prazo muito inferior aos 10 anos garantidos pela LPI, comprometendo a capacidade dos titulares de patente de obter um retorno justo sobre seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O tempo prolongado de espera para a concessão das patentes não só limita o período de exploração exclusiva das inovações, mas também prejudica a capacidade das empresas de aferir lucros sobre a sua invenção.

Os titulares de patentes argumentam que, sem a garantia de um período de exclusividade adequado e previsível, o incentivo para investir em novas tecnologias é significativamente reduzido. A incerteza sobre a duração da proteção oferecida pelas patentes cria um ambiente de risco elevado, onde os inventores e as empresas podem se tornar relutantes em investir grandes quantias de capital e tempo em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Esse risco é agravado pela possibilidade de que, ao final de um longo e incerto processo de concessão de patente, o período restante de exclusividade seja insuficiente para recuperar o investimento e obter lucro.

Cabe ressaltar, que a garantia de um período de exclusividade adequado está diretamente relacionada ao objetivo finalístico da propriedade intelectual, na medida em que fomenta um ambiente de inovação, onde os inventores são incentivados a compartilhar suas descobertas e contribuições tecnológicas.

Nesse sentido, observa-se que embora o art. 44 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) garanta ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida da invenção durante o período entre o depósito do pedido e a concessão da patente, essa medida se mostra insuficiente para concretizar a garantia constitucional de exploração exclusiva prevista no art. 5º, XXIX da Constituição Federal.

A principal falha reside na ineficiência da indenização em coibir a exploração indevida durante esse período. O titular da patente, ao presenciar a violação de seus direitos, fica impedido de agir, pois o direito de exclusividade, fundamento da tutela constitucional, somente se configura após a concessão da patente.

Essa lacuna gera uma situação paradoxal: a Constituição Federal garante exclusividade por um período razoável, mas a legislação infraconstitucional não oferece mecanismos eficazes para assegurar essa proteção durante a fase inicial do processo de patenteamento.

Além disso, a possibilidade de indenização por infrações relacionadas à patente é limitada pelo prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Esse artigo dispõe que "prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial." Essa restrição significa que qualquer ação judicial destinada a buscar reparação por violações de direitos de patente deve ser iniciada dentro de um período de cinco anos a partir da data em que a patente foi concedida.

Na prática, esse prazo de prescrição de cinco anos tem implicações significativas para os titulares de patentes. Ele implica que os danos causados por infrações que ocorreram antes da concessão da patente, durante o longo e frequentemente burocrático processo administrativo de exame pelo INPI, não podem ser alvo de ação indenizatória. Em outras palavras, o titular da patente só tem o direito de buscar reparação pelos danos causados nos cinco anos anteriores à concessão da patente, e não por qualquer violação que tenha ocorrido durante os anos em que o pedido de patente estava sendo processado.

Isso gera uma situação em que os titulares de patentes estão desprotegidos contra infrações que ocorrem ao longo do processo de exame do INPI. Durante esse período, a exploração indevida da invenção por terceiros pode ocorrer sem que o titular tenha um meio eficaz de reparação, uma vez que a patente ainda não foi formalmente concedida e, portanto, os direitos exclusivos ainda não estão totalmente vigentes. Tal lacuna na proteção pode resultar em significativos prejuízos econômicos e perda de mercado para os titulares, já que durante esse tempo suas invenções podem ser exploradas sem autorização, minando a eficácia da proteção patentária.

Nesse sentido, considerando que o processo de obtenção de uma patente tem levado anos, as invenções ficam vulneráveis a violações, e a limitação do período de prescrição a cinco anos após a concessão da patente significa que apenas uma fração dessas infrações pode ser legalmente contestada. Sob tal argumento, surgiu o objetivo de ajustar o prazo de vigência da patente e compensar os titulares pelo tempo perdido devido aos atrasos no processo de concessão.

Em conclusão, os argumentos dos titulares de patente para a adoção do *Patent Term Adjustment* refletem a necessidade de um sistema de proteção intelectual robusto e adaptável, que assegure a compensação adequada por atrasos administrativos, a segurança jurídica, a competitividade internacional, o incentivo à inovação e a proteção dos direitos adquiridos.

4.4. Função Social das Patentes Farmacêuticas

O foco deste capítulo será ponderar os danos causados pela redução da validade do prazo de vigência das patentes farmacêuticas sob a perspectiva da função social da propriedade intelectual. Para atingir este objetivo, abordaremos o conceito da função social da propriedade intelectual na legislação brasileira.

A propriedade intelectual adotou como norte a concepção utilitarista do direito, ou seja, o encorajamento ao desenvolvimento tecnológico e à produção cultural é a sua finalidade precípua. Ou seja, entende-se que se não houver proteção, não haverá a produção de novas criações.

O Supremo Tribunal Federal, no contexto do julgamento da ADI 5.529 deixou clara a abordagem utilitarista, quando assentou que a propriedade intelectual é um instituto jurídico “com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País”.

De tal forma, ao mesmo passo em que deve se promover o progresso das ciências e artes⁴¹, conforme se percebe na Constituição Americana, a função social “deve ser o vetor interpretativo a permear a aplicação de toda e qualquer regra infraconstitucional relativa à propriedade intelectual”⁴². Isto é, embora seja um instituto predominantemente privado, ela deve cumprir sua função social, conforme estipulado no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988, que determina que toda propriedade deve atender a essa função.

Além disso, a Constituição Federal reforça a relevância da função social da propriedade ao estabelecê-la, no artigo 170, como um dos princípios fundamentais da ordem econômica. Observe-se:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

Nesse sentido, é imperioso que o exercício da atividade empresarial esteja em harmonia com o interesse comum, mas ainda assim tenha como objetivo a fomentação do desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico do país, nos termos do art. 5º, XXIX da Constituição Federal.⁴³

De acordo com a jurista e professora Kelly Lissandra Bruch, a propriedade intelectual não deve ser vista como um direito absoluto. Em virtude de sua função social, ela se transforma em um meio de promover o bem-estar da coletividade, conferindo ao Estado o direito e o dever de atuar em prol do interesse público.⁴⁴

⁴¹ Constituição Americana - Article 1 Section 8, clause 8. “Congress shall have the Power to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”.

⁴² BARROSO, Pedro Frankovsky. Propriedade Intelectual: Temas Relevantes e Contemporâneos. Lumen Juris, 2023, p. 176.

⁴³ Artigo 5o, inciso XXIX da CRFB/88: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

⁴⁴ BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. A função social como princípio limitador do direito de

Além disso, dentro do contexto da função social da propriedade, Marcelo Dias Varella ressalta que:

A função social é um limite encontrado pelo legislador para delinear a propriedade, em obediência ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. **Tal princípio vem determinar que sempre que houver um interesse público em conflito com um interesse particular, aquele deve prevalecer porque representa a vontade da coletividade, que não pode ser submetida à vontade de um indivíduo apenas.**⁴⁵

A função social da propriedade intelectual impõe, assim, uma limitação apropriada à propriedade, favorecendo direitos fundamentais para a sociedade, como os direitos à vida, saúde e educação. Ou seja, como uma limitação ao princípio da livre iniciativa, é essencial que a invenção ofereça um resultado útil, que possa ser aproveitado pela sociedade após o término do período de exclusividade. Nesse contexto, a função social da patente visa beneficiar a população, introduzindo melhorias funcionais que promovam e facilitem o bem-estar social.⁴⁶

Dessa forma, para cumprir sua função social, a propriedade industrial deve ser vista como um incentivo mínimo, suficiente para motivar inventores e cientistas a criar e compartilhar o conhecimento produzido. No entanto, se esse incentivo for excessivo, a propriedade industrial pode transformar a ciência em uma simples mercadoria.⁴⁷

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa colisão se encontra na área da saúde pública, uma vez que concessão de patentes farmacêuticas, por vezes, resulta em preços exorbitantes para medicamentos essenciais. Isso ocorre porque, ao garantir que farmacêuticas comercializem com exclusividade um tratamento de saúde pelo período de 10 anos por exemplo, a oferta de medicamentos no mercado diminui e o preço aumenta, seguindo a lógica do mercado, regida pela lei da oferta e da procura.

propriedade industrial de plantas. Revista da ABPI, n. 84, Rio de Janeiro, 2006.

⁴⁵ VARELLA, Marcelo Dias. Propriedade intelectual nos setores emergentes. Atlas. pg 121. São Paulo, 1996.

⁴⁶ FONSECA, Camila Loureiro. Estudo sobre a concessão de patentes de segundo uso no setor farmacêutico. (Monografia final de curso). UFRJ. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/6011/1/CLFonseca.pdf>>. Acesso em: 15.5.2024.

⁴⁷ ARIENTE, Eduardo Altomare. A função social da propriedade intelectual. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. . Acesso em: 27.6.2024.

Ademais, durante o período de vigência da patente, a empresa detentora do direito exclusivo pode definir os preços dos medicamentos sem a concorrência de fabricantes de genéricos justamente para recuperar os altos custos em P&D. Nesse contexto, os medicamentos patenteados tornam-se inacessíveis para uma grande parcela da população, especialmente em países em desenvolvimento onde os sistemas de saúde pública são mais vulneráveis e a capacidade de pagar por medicamentos caros é limitada.

Fica evidente que essa dinâmica de mercado potencializada pela exclusividade concedida pelo sistema de patentes têm consequências negativas para o acesso à saúde, direito basilar do ordenamento jurídico brasileiro. Por tal razão, o fundamento da decisão do STF para declarar inconstitucional o dispositivo do parágrafo único do art. 40 da LPI foi a interpretação de que a função social das patentes deve prevalecer sobre o interesse econômico dos titulares.

Ou seja, com a eliminação da possibilidade de extensão automática do prazo das patentes, o STF buscou encontrar um equilíbrio entre o incentivo à inovação e o direito à saúde, garantindo que a proteção patentária não se torne um obstáculo ao acesso universal a medicamentos.

No Brasil, a jurisprudência tem demonstrado sensibilidade a essa questão. Em diversos casos, os tribunais brasileiros reconheceram a primazia da saúde pública sobre o direito à patente, como na decisão abaixo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO JUDICIAL VOLTADA AO PROSEGUIMENTO DE PEDIDOS DE PATENTES DE MEDICAMENTOS A DESPEITO DE PARECERES NEGATIVOS DA ANVISA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 229-C DA LEI 9.279/1996. 1. Nos termos do artigo 229-C da Lei 9.279/1996, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos depende da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 2. Tal parecer positivo constitui pressuposto de validade da outorga de patentes farmacêuticas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), **inferência que decorre da conjugação da citada norma com o disposto no inciso I do artigo 18 do mesmo diploma legal, que privilegia a função econômico-social da propriedade industrial ao considerar não patenteáveis as invenções ou os modelos de utilidade contrários à saúde pública**, cuja proteção insere-se entre as competências da agência reguladora. 3. A expressão "saúde pública" tem significado mais amplo que "saúde individual": não se resume a tratamento ou a recuperação de doença, mas sim compreende o conjunto de medidas preventivas e de controle de enfermidades destinadas a garantir o bem estar físico, mental e social de todos e de cada um dos membros da coletividade, o que inclui ações de

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e a formulação de política de medicamentos. (grifo nosso) [...].⁴⁸

Sob a ótica da função social das patentes, a vigência mínima de 10 anos após a concessão da patente, prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, era vista como um obstáculo ao cumprimento da função social das patentes.

É importante destacar, que as patentes não devem ser utilizadas de forma ilícita para restringir o acesso a medicamentos com o objetivo de aumentar os lucros das empresas farmacêuticas monopolistas, pois isso desvirtuaria sua função social e violaria o direito constitucional de acesso à saúde. Na verdade, as patentes farmacêuticas devem promover o progresso coletivo, assegurando o acesso universal e equitativo aos medicamentos.

Portanto, a análise da função social das patentes farmacêuticas é fundamental para garantir que o sistema de patentes cumpra seu papel de incentivo à inovação sem comprometer o direito à saúde.

⁴⁸ STJ - REsp: 1543826 RJ 2015/0173736-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de considerar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) criou um vácuo significativo no cenário jurídico brasileiro. Esta decisão retirou a possibilidade de que os titulares de patentes fossem compensados pela demora excessiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) durante o processo administrativo de concessão de patentes. Tal lacuna legislativa se desvia das práticas internacionais, onde são estabelecidos mecanismos específicos para ajustes nos prazos de vigência das patentes.

A análise jurídica dos danos causados aos titulares de patentes pela demora excessiva do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) revelou que a ausência de um mecanismo compensatório específico para ajustar o prazo de vigência das patentes é um ponto crítico. A demora no processo administrativo de concessão de patentes resulta em uma redução do tempo efetivo de exclusividade que os titulares têm para explorar comercialmente suas invenções. Isso, por sua vez, desestimula a inovação e afeta negativamente o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Diante dessa situação, os titulares de patentes têm buscado reparação junto ao Poder Judiciário por meio de ações de *Patent Term Adjustment* (PTA). Essas ações têm como objetivo ajustar os prazos das patentes, fundamentando-se na demora desproporcional e injustificável do INPI. Essas ações baseiam-se no princípio de que os titulares de patentes devem ser compensados por qualquer atraso injustificado que comprometa o período de exclusividade garantido pela patente. A decisão do STF na ADI nº 5.529 não impede a adoção de tais mecanismos, desde que não impliquem em prorrogações automáticas e sejam baseados em critérios objetivos que considerem o tempo de demora atribuível ao INPI.

A ausência de regulação específica para o ajuste de prazos devido aos atrasos do INPI, conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), permitiria que os juízes decidam com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito, apesar de recentemente o STF ter decidido, em sede de reclamação constitucional, que não seria possível o ajuste de prazos de patentes. No entanto, observamos que todo esse cenário reflete a necessidade de uma regulamentação mais clara e precisa que contemple a realidade do sistema

de patentes no Brasil e que leve em consideração a função social das patentes, de modo a equilibrar a proteção adequada aos direitos de propriedade intelectual.

Até mesmo porque, a análise das práticas internacionais revelou que diversos países já implementam mecanismos de ajuste de prazo de patentes para compensar os atrasos administrativos. Esses mecanismos, como o *Patent Term Adjustment* (PTA) e o *Patent Term Extension* (PTE) nos Estados Unidos, proporcionam uma forma equilibrada de garantir que os titulares de patentes possam usufruir plenamente do período de exclusividade previsto pela legislação, incentivando assim a inovação e o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Consequentemente, este trabalho entende a necessidade urgente de uma regulamentação mais clara e específica para o ajuste de prazos de patentes no Brasil, especialmente em função das demoras injustificadas do INPI. Essa medida não só irá alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais, mas também proporcionará um ambiente jurídico mais seguro e previsível para os inventores e investidores, estimulando a inovação e contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Corroborando essa posição, temos as reflexões de José Roberto Gusmão e Kátia Jane Ferreira:

Se por um lado, **mantendo um sistema de patentes sério e equilibrado, há estímulo para as novas pesquisas, como consequência, essas pesquisas proporcionam acesso a novas tecnologias (e novas curas), ou seja, há uma convivência harmoniosa.** A concessão de patentes para as novas indicações terapêuticas tem o grande mérito de servir para estimular o desenvolvimento de novos caminhos da cura e a sociedade será sempre a beneficiária final, pois se aproveita do avanço tecnológico, impulsionado pelo sistema de patentes.⁴⁹

Portanto, é imperioso a criação de um sistema de patentes robusto, que assegure a compensação pelos atrasos administrativos para garantir que o Brasil continue a ser um ator relevante no cenário global de propriedade intelectual, sobretudo para fomentar o investimento em áreas relevantes para o país, como o setor da saúde.

⁴⁹ GUSMÃO, José Roberto; FERREIRA, Kátia Jane. op. cit., p. 51.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHLERT, Ivan Bacellar. **O Brasil e as patentes: reclamar ou se adaptar?** 2006. Disponível em: http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=95&pp=1&pi=2 >. Acesso em 15 de maio de 2024.

A necessidade de ajuste de prazo de patente no Brasil. Disponível em: <https://nuestrasaludlatam.org/wp-content/uploads/2022/05/Brazil-The-Need-for-Patent-Term-Adjustment-in-Brazil-PORT.pdf>>. Acesso em 05 de junho de 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Bases constitucionais da propriedade intelectual.** Disponível em: < <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedadeintelectual.pdf> > Acesso em 15 de maio de 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual:** Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª Edição BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Geneva: BIRPI, 1968.

BRASIL. **Alvara de 28 de abril de 1809.** Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/anterioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>>. Acesso em 15 de maio de 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 18 de abril 2024.

BRASIL. **Lei nº de 28 de agosto de 1830.** Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-8-

[1830.htm#:~:text=Art.,direito%20de%20descobridor%2C%20ou%20inventor>](#). Acesso em 18 de abril 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 18 de abril 2024.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. **Regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 fev. 1999. Seção 1, p. 41-45. Acesso em 18 de abril 2024.

BRASIL. **Regimento Interno do STF.** Disponível em: <<https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>>. Acesso em 15 de maio de 2024.

BRASIL, **Supremo Tribunal Federal (Plenário). Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529.** Decisão: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e 68 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. Relator: Min. Dias Toffoli, 12 de mai. 2021, [Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF]. Disponível em:

<<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>>. Acesso em 15 de maio de 2024.

BRASIL, **Supremo Tribunal Federal. Reclamação 50546** divulgado em 17/03/2022. STF - Rcl: 50546 DF 0064800-16.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022. Disponível em <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350181888&ext=.pdf>>. Acesso em 2 de maio de 2024.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A estrutura dos sistemas de patentes e marcas: passado, presente e futuro.** 2009.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Vol. I. 02. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. CHINA. Patent Law of the People's Republic of China. Disponível em <http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043612.htm>. Acesso em 12 de maio de 2024.

CETA. Disponível em <[https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114\(01\)#d1e12917-23-1](https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)#d1e12917-23-1)>. Acesso em 17 de maio de 2024.

CONVENÇÃO de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual. 7 de julho de 1883. Disponível em: <<http://www.antigo.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 17 de maio de 2024.

FERRAZ, Bernardo Gonçalves. **Função social da propriedade industrial e o acesso à tecnologia.** Revista de Direito da Universidade Mackenzie, v. 18, n. 44, p. 115-138, 2019.

FONSECA, Camila Loureiro. **Estudo sobre a concessão de patentes de segundo uso no setor farmacêutico.** (Monografia final de curso). UFRJ. Rio de Janeiro, 2018.

Disponível em: <<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/6011/1/CLFonseca.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2023.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

INPI – Revista da Propriedade Industrial, **RPI No 2666** 08 de Fevereiro de 2022, Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/informacoes-relacionadas-a-adi-ndeg-5-529-df/copy_of_Comunicados26661.pdf> Acesso em 17 de maio de 2024.

GRILLO, Isabella Canton. **Extensão do prazo de Patentes: experiências internacionais**. Conjur, 2022. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2022-mai-28/isabella-grillo-extensao-prazo-patentes>>. Acesso em 05 de junho de 2024.

JOTA. **Empresas Conseguem na Justiça o Ajuste do Prazo de Patente**. Jota, 2022. Disponível em: <<https://www.jota.info/coberturas-especiais/inovacao-e-pesquisa/empresas-conseguem-na-justica-ajuste-do-prazo-de-patente-28062022>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

JUNIOR, Walter Godoy dos Santos. **A função social da propriedade intelectual na Constituição da República de 1988**. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/29-30%20anos.pdf?d=637006210722285761>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

LICKS ATTORNEYS – **Percentuais de patentes de invenção concedidas anualmente, por prazo: 20 anos a partir do depósito v. 10 anos a partir da concessão**. Disponível em: <<https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/prazo-de-vigencia-das-patentes-no-brasil>>. Acesso em 1 de maio de 2024.

MONTEIRO, Renata Pozzato Carneiro. **A função social da propriedade na Constituição da República de 1988 e a propriedade industrial**. Revista da ABPI. n. 69, p.23-30. Rio de Janeiro. Acesso em 13 de maio de 2024.

NUNES, Ricardo Dutra., **Análise econômica do direito e o sistema de patentes como mecanismo de regulação da inovação: comentários às corridas por patentes.** (Dissertação de Mestrado) Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10438/15978>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil: Introdução ao Direito Civil.** Teoria Geral de Direito Civil. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PINHEIRO, Pablo Teixeira. **Ajuste de prazo de patente: uma análise da decisão do STF na ADI 5529.** Revista Brasileira de Propriedade Intelectual, v. 19, n. 68, p. 107-128, 2021.

SCHULTZ, Mark e STEVENS, Philip. **Criação de um sistema de patentes previsível e estável no Brasil.** Geneva Network, 2022. Disponível em: <<https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brazil/>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

SCUDELER, Marcelo Augusto. **A contribuição do sistema de patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI.** In: XXII Encontro Nacional do CONPEDI/UNINOVE. Florianópolis: FUNJAB, pp. 30-65, 201.

SHERWOOD, Robert. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico.** São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 1992. p. 16.

SICHEL, Ricardo. **O direito europeu de patentes e outros estudos de propriedade industrial.** In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). Coleção propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial: patentes e seus sucedâneos.** Editora Jurídica Brasileira. São Paulo, 1998.

SOLOW, Robert M. **A contribution to the theory of economic growth**. The quarterly journal of economics. Oxford University Press. Oxford, 1956. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/1884513>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; LEMOS, Ronaldo. **Aspectos jurídicos da economia do compartilhamento: função social e tutela da confiança** / Legal aspects of sharing economy: social function of property and the protection of trust. Revista de Direito da Cidade, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 1757–1777, 2016. DOI: 10.12957/rdc.2016.25740. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/rdc/article/view/25740>>. Acesso em 13 de maio de 2024.

TRATADO de Cooperação em matéria de Patentes. 19 de junho de 1970. Disponível em: <<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>>. Acesso em 11 de maio de 2024.

UNIÃO EUROPEIA. **Patentes**. Disponível em: <https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectualproperty/patents/index_pt.htm>. Acesso em 10 de maio de 2024.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. **The role of the patent system in the transfer of technology to developing countries**. New York: UNCTAD, 1975. p. 1.

WIPO IP STATISTICS Data Center, 2021 – Disponível em: <<https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm>>. Acesso em 10 de maio de 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. PCT yearly review 2019: the international patent system. Geneva: WIPO. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2024.