

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

**STF ADI 5529 E ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE BUSCAR  
AJUSTE DE PRAZO PATENTÁRIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO**

**ADÉLIA CECÍLIA VALLADARES**

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

**ADÉLIA CECÍLIA VALLADARES**

**STF ADI 5529 E ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE BUSCAR  
AJUSTE DE PRAZO PATENTÁRIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO**

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 do Prof.º Enzo Baiocchi.

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

### CIP - Catalogação na Publicação

V229s Valladares, Adélia Cecília  
STF ADI 5529 E ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE  
DE SE BUSCAR AJUSTE DE PRAZO PATENTÁRIO PERANTE O  
PODER JUDICIÁRIO / Adélia Cecília Valladares. -- Rio  
de Janeiro, 2022.  
71 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.  
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -  
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade  
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2022.

1. Propriedade Industrial . 2. Patentes . 3. STF  
- ADI nº 5529. 4. Ajuste de prazo patentário. 5.  
Patent Term Adjustment (PTA). I. Baiocchi, Enzo ,  
orient. II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

**ADÉLIA CECÍLIA VALLADARES**

**STF ADI 5529 E ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SE BUSCAR  
AJUSTE DE PRAZO PATENTÁRIO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO**

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 do Prof.º Enzo Baiocchi

Data da Aprovação: \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Banca Examinadora:

---

Prof. Dr. Enzo Baiocchi

---

Membro da Banca

---

Membro da Banca

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

Aos meus pais, por acreditarem no meu potencial e, apesar de todos os percalços, terem a certeza de que a educação é a maior fonte de investimento e de transformação que eu poderia ter.

Aos meus amigos, por tornarem os meus cinco anos na Faculdade Nacional de Direito muito mais leves, agradáveis e felizes. O caminho é sempre mais bonito com vocês.

## RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a possibilidade de titulares de patentes buscarem ajuste de prazo patentário perante o Poder Judiciário brasileiro após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI pelo STF. A análise será realizada por meio da legislação geral e específica do ordenamento jurídico brasileiro, os fundamentos da decisão do STF na ADI nº 5529 e das decisões proferidas em ações ajuizadas pelos titulares de patentes que buscam ajuste de prazo patentário.

**Palavras-chave:** Propriedade Industrial; Patentes; STF – ADI nº 5529; Prazo de Patentes; *Patent Term Adjustment* (PTA); Ajuste de prazo patentário

## ABSTRACT

The purpose of the present study is to analyze the possibility of patentees seek a patent term adjustment before the Brazilian Courts after the declaration of unconstitutionality of the sole paragraph of article 40 of Brazilian IP Law by Brazilian Supreme Court. The analysis will be carried out through the general and specific legislation of the Brazilian legal system, the grounds of the Brazilian Supreme Court's decision in ADI No. 5529 and the decisions rendered in actions filed by patentees seeking the patent term adjustment.

**Keywords:** Intellectual Property; Patents; Brazilian Supreme Court – Constitutional challenge No 5529; Patent Term; Patent Term Adjustment (PTA).

## LISTA DE ABREVIATURAS

|         |   |
|---------|---|
| ADI     | Ação Direta de Inconstitucionalidade  |
| ANVISA  | Agência Nacional de Vigilância Sanitária  |
| 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   |
| SJDF    | Seção Judiciária do Distrito Federal  |
| 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

|   |    |
|---|----|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b> .....  | 10 |
| <b>2. O SISTEMA DE PATENTES</b> .....   | 12 |
| <b>2.1. Patentes: como as entendemos atualmente</b> .....   | 12 |
| <b>2.2. Legislação reguladora do sistema de patentes no Brasil</b> .....  | 13 |
| <b>2.3. Função dos direitos de proteção patentária</b> .....  | 15 |
| <b>3. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES</b> .....  | 20 |
| <b>4. ADI Nº 5529</b> .....   | 24 |
| <b>4.1. Aspectos gerais da Ação Direta de Inconstitucionalidade</b> .....   | 24 |
| <b>4.2. Da decisão do STF</b> .....   | 27 |
| <b>4.3. Efeitos da decisão do STF</b> .....   | 28 |
| <b>5. BREVE ANÁLISE SOBRE OS MECANISMOS DE AJUSTE DE PRAZO<br/>PATENTÁRIO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES ESTRANGEIRAS</b> .....          | 29 |
| <b>6. O QUE CONFIGURA DEMORA DESARRAZOADA DO INPI NO PROCESSO<br/>ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA PATENTE</b> .....                  | 32 |
| <b>7. AÇÕES BUSCANDO PATENT TERM ADJUSTMENT (PTA)</b> .....   | 37 |
| <b>7.1. Visão geral das ações de PTA</b> .....  | 37 |
| <b>7.2. Prazo para ajuizamento das ações de PTA</b> .....   | 39 |
| <b>7.3. Fundamentos das ações de PTA</b> .....  | 40 |
| <b>7.4. Sentenças proferidas nas ações de PTA</b> .....   | 50 |
| <b>7.5. Estudo de caso: ação buscando ajuste de prazo da patente PI0113110-9 de<br/>titularidade da Johnson &amp; Johnson</b> ..... | 56 |
| <b>8. CONCLUSÃO</b> .....   | 64 |
| <b>9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b> .....  | 66 |

## 1. INTRODUÇÃO

Em maio de 2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 (ADI nº 5529), o Supremo Tribunal Federal (STF) por uma maioria de 09 (nove) votos a 02 (dois) votos, entendeu que o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (“LPI” ou Lei nº 9.279/1996) que previa o prazo mínimo de vigência das patentes de 10 (dez) anos ou 7 (sete) anos contados a partir da data da concessão, respectivamente, para patente de invenção e modelo de utilidade é inconstitucional.

Devido à decisão do STF na ADI nº 5529, atualmente as patentes de invenção vigoram por 20 (vinte) anos e as de modelo de utilidade gozam em regra de um prazo de vigência de 15 (quinze) anos, ambas contados da data do depósito conforme artigo 40, *caput*, da LPI.

A declaração de inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da LPI e a consequente aplicação do prazo de 20 (vinte) anos ou 15 (quinze) anos contados da data do depósito para patentes de invenção e modelo de utilidade, respectivamente, conforme artigo 40, *caput*, da LPI trouxe diversas consequências para o sistema de patentes brasileiro. Situações, sobretudo, em que na prática o titular da patente explorará exclusivamente a tecnologia objeto da proteção patentária durante um período muito inferior ao prazo previsto na LPI.

Esse cenário ocorre tendo em vista que o processo administrativo até a concessão da patente pode levar muitos anos e o Brasil, ao contrário de outros países, atualmente não prevê, em sua legislação, mecanismos específicos para ajuste do prazo de vigência de patentes devido ao atraso irrazoável e injustificável do INPI ao longo do processo administrativo.

Diante da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI e do consequente vácuo legal que foi criado, diversos titulares de patentes, inspirados em mecanismos de ajuste de prazo previstos nas legislações de outros países, ajuizaram ações que buscam ajustar o prazo de vigência de suas patentes proporcionalmente a demora desproporcional e injustificada do INPI e, por vezes, da ANVISA ao longo do processo administrativo de concessão da patente.

O presente trabalho analisará a possibilidade de titulares de patentes buscarem ajuste de prazo patentário, perante o Poder Judiciário brasileiro, sobretudo, por meio da análise da legislação geral e específica do nosso país, dos fundamentos da decisão do STF na ADI nº 5529

e das decisões proferidas em ações que buscam ajuste de prazo patentário ajuizadas pelos titulares de patentes após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

## 2. O SISTEMA DE PATENTES

### 2.1. Patentes: como as entendemos atualmente

O art. 1º da Convenção da União de Paris (CUP) caracteriza patentes como um dos objetos de proteção da propriedade industrial enumerando os diferentes tipos de patentes existentes à luz da Convenção sem indicar especificamente uma definição para as patentes.

Ao recorrer a legislação brasileira – seja na Constituição, seja na lei especial – nota-se que também inexistente definição clara sobre o conceito de patentes no Brasil. Apesar disso, o sistema de patentes é regulado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) que prevê o direito à proteção patentária como direito e garantia fundamental, conforme 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;

Recorrendo-se ao conhecimento da doutrina especializada, o professor DENIS BORGES, a especialista em propriedade industrial, ensina que:

Uma patente, na sua formulação clássica, é 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.<sup>1</sup>

Sobre o conceito, GEORG BODENHAUSEN aponta que “uma patente pode ser descrita como um direito exclusivo de aplicar uma invenção industrial”.<sup>2</sup>

Já a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para fins da elaboração do

---

<sup>1</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da propriedade intelectual**: Tomo II. 02. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 1099

<sup>2</sup> BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Geneva: BIRPI, 1968. p. 22.

relatório intitulado “O papel das patentes na transferência de tecnologia a países em desenvolvimento” conceitua patentes da seguinte forma:

[P]rivilégio estatutário concedido pelo governo aos inventores e a outras pessoas que derivam seus direitos do inventor, por um período fixo de anos, de excluir outras pessoas da fabricação, uso ou venda de um produto patenteado ou da utilização de um método ou processo patenteado. No final do prazo para o qual o privilégio é concedido, a invenção patenteada está disponível para o público em geral ou, como costuma ser dito, cai no domínio público.<sup>3</sup>

Dessa maneira, pode-se afirmar que patente trata-se do nome dado à proteção jurídica outorgada por uma autoridade estatal ao titular, que pode ser pessoa natural ou jurídica, de um invento que confere a este um direito temporário de exclusividade sobre a exploração da invenção invento no território em que foi concedida.

Sobre a temática, GAMA CERQUEIRA, um dos maiores especialistas da área destaca:

[A] patente concedida para a invenção de um produto assegura ao inventor o direito exclusivo de fabricá-lo e vendê-lo. Consequentemente, o concessionário da patente pode impedir que qualquer pessoa o fabrique e explore.<sup>4</sup>

Ainda acerca deste ponto, cumpre destacar que a patente garante o direito de exclusividade a uma invenção que se difere de meras descobertas, como bem pontuado também por GAMA CERQUEIRA:

A invenção, como dissemos, apresenta-se como a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática; a descoberta, ao contrário, não visa a fins práticos preestabelecidos e apenas aumenta a soma dos conhecimentos do homem sobre o mundo físico.<sup>5</sup>

## 2.2. Legislação reguladora do sistema de patentes no Brasil

---

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 42

<sup>5</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**. Vol. I. 02. ed. São Paulo: Ed. RT, 1982. p. 222.

Como indicado acima, o sistema patentário brasileiro possui previsão constitucional (art. 5º da CRFB/88) sendo considerado uma garantia fundamental de extrema importância.

Sobre essa temática, o professor DENIS BORGES tece comentários pertinentes sobre o direito às patentes ser uma garantia fundamental:

Não menos essencial é perceber que o art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos.<sup>6</sup>

O sistema de patentes também é regido pela Lei nº 9.279/1996 (LPI) que se trata de uma legislação inovadora e importante para a consolidação da importância do sistema de patentes como para o desenvolvimento socioeconômico nacional, conforme destacado pelo especialista em patente IVAN AHLERT:

A nova lei sinalizou um “ajuste das velas” para fazer face a uma realidade mundial no que se refere à importância de se proteger adequadamente o conhecimento nas economias modernas. Ignorar essas tendências é condenar o Brasil ao atraso.<sup>7</sup>

Além disso, o sistema de patentes também é regido por regulamentos administrativos editados pelo INPI e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil como Convenção da União de Paris (CUP, do inglês: *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*), Acordo sobre Aspectos dos Direitos sobre a Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, do inglês: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, do inglês *Patent Cooperation Treaty*).

Para a presente pesquisa, o principal tratado de interesse que se relaciona ao tema do trabalho, é o tratado TRIPS, incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/1994, que tem como escopo a uniformização e compatibilização de normas relativas ao sistema propriedade intelectual por meio do estabelecendo regras e princípios aos quais os ordenamentos jurídicos dos países signatários devem se adaptar.

---

<sup>6</sup> BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em: < <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf> > Acesso em: 01.04.2022.

<sup>7</sup> 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](http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=95&pp=1&pi=2) > Acesso em: 08.05.2022.

O artigo 62.2 do Acordo TRIPS dispõe que quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

### **2.3. Função dos direitos de proteção patentária**

Uma vez concedida a patente, o seu titular possui o direito de decidir quem poderá ou não explorar – produzir, utilizar, comercializar ou importar com esses propósitos – a invenção protegida pela patente pelo prazo limitado a 20 ou 15 anos contados do depósito para respectivamente as patentes de invenção e de modelo de utilidade.

Após este prazo, em regra, a invenção protegida pela patente passará a integrar o domínio público e, conseqüentemente, poderá ser explorada por qualquer indivíduo da sociedade irrestritamente.

Dessa forma, o sistema de patentes funciona como uma troca entre o inventor e o Estado, de modo que o primeiro divulga a sua criação para que o segundo forneça um período de exclusividade para que a invenção seja explorada, garantindo-lhe o retorno financeiro.

Sendo assim, o sistema de patentes objetiva garantir a possibilidade de o titular da patente buscar no mercado uma compensação econômica por todos os investimentos empregados na criação da invenção patenteada.

Sobre esse ponto, vale destacar que a busca pela compensação econômica deve ser obrigatoriamente realizada a fim de gerar concorrência entre os entes do mercado, como bem destacado por Karin Grau-Kuntz:

(...) uma vez que aquela possibilidade garantida pelo exclusivo tem um caráter instrumental concorrencial, é necessário que o processo de tentativa de recuperação dos recursos investidos seja feita dentro de um cenário onde prevaleça a concorrência. Explicando pela negativa, a razão da garantia do exclusivo não é viabilizar a recuperação anticompetitiva dos recursos investidos, e isso mesmo e apesar dessa recuperação implicar na possibilidade de investimentos posteriores em inovação. O que se deseja alcançar com o reconhecimento de um exclusivo sobre bens intelectuais é a possibilidade de recuperação dos recursos de uma maneira pró-concorrencial.

Mas o que significa exatamente isso? Isso significa que não se garante o exclusivo apenas para tornar segura a possibilidade de retorno do investimento, que por sua vez poderá ser usado para gerar nova inovação, mas também para estimular aquilo que eu chamo de concorrência da superação inovadora, ou seja, para estimular um processo movido pelo desejo dos agentes econômicos de se superarem mutuamente no mercado.

Ainda esmiuçando o raciocínio proposto, pelo reconhecimento da proteção exclusiva o legislador concede ao titular do exclusivo uma vantagem concorrencial que, por sua vez, deve necessariamente ser aplicada no mercado de forma a servir de estímulo à concorrência de inovação. Essa vantagem concorrencial pode ser comparada a um ‘escudo’ de duração limitada a ser empregado contra a concorrência de imitação. Mas o emprego dessa vantagem concorrencial em forma de um “escudo” não poderá jamais acontecer de modo a impedir aquilo que foi aqui denominado como “concorrência de superação inovadora”. Se isso vier a ocorrer, então o escudo estará sendo mal-empregado, ou seja, lança-se mão dele contra sua própria finalidade.<sup>8</sup>

Desse modo, o sistema de patentes não pode ser visto exclusivamente como um fator de monopolização e de natureza anticompetitiva, mas sim como uma estratégia de promover a concorrência pela diversificação, conforme perfeitamente explicado pela OMPI:

Uma noção final da PI resulta disto. Ao contrário do equívoco generalizado que se faz da natureza anticompetitiva da PI, em razão de sua natureza exclusiva, a PI é inerente e essencialmente pró-competitiva. A PI promove a concorrência pela diferenciação. Ao fazê-lo, ela proíbe a concorrência pela imitação e pelo parasitismo.<sup>9</sup>

O sistema de patentes também é extremamente importante para fomentar a inovação tendo em vista que por proporcionar exclusividade para a exploração de invenções que atendem aos requisitos de patenteabilidade por prazo limitado, fornece incentivos necessários à inovação ajudando a garantir que as empresas ou pessoas físicas inovadoras tenham a oportunidade de ser recompensadas pelos seus investimentos.

Dessa forma, o sistema de patentes garante recursos para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, contribuindo para que o ciclo de inovação não seja interrompido.

---

<sup>8</sup> GRAU-KUNTZ Karin. **Ainda sobre a questão das peças de reposição**. Sobre a questão das peças de reposição must-match: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 77.

<sup>9</sup> KLUWER Wolters **Introduction to Intellectual Property – Theory and Practice**, 2ª ed., 2017, pág. 6.



Para melhor visualização da importância do sistema de patentes para o ciclo de inovação, vale explicitar brevemente a importância do sistema patentário para a indústria farmacêutica inovadora que, por sua vez, está sujeita a um processo de inovação extremamente complexo e com um elevado grau de incerteza. Prova disso é fato de o tempo médio de criação de um medicamento pelas empresas inovadoras ser de 10 (dez) anos e para a entrada dos medicamentos inovadores no mercado, assim como para o INPI conceder patentes dessa área o tempo médio ser de 14 anos conforme dados oficiais da Interfarma.<sup>10</sup>

Além disso, o valor que as indústrias farmacêuticas inovadoras investem em atividades de pesquisa e desenvolvimento com intuito de criar medicamentos é extremamente alto. Em 2019, por exemplo, a indústria farmacêutica gastou US\$ 83 bilhões em P&D. Ajustado pela inflação, esse valor é cerca de 10 vezes o que a indústria gastava por ano na década de 1980 segundo relatório intitulado “*Research and Development in the Pharmaceutical Industry*” elaborado pelo *Congressional Budget Office* dos Estados Unidos.<sup>11</sup>

Deve-se destacar também o fato de os produtos da indústria farmacêutica serem extremamente vulneráveis à imitação, uma vez que os medicamentos podem ser facilmente copiados com um custo comparativamente muito inferior. Isso ocorre, uma vez os genéricos ou biosimilares são essencialmente cópias dos medicamentos inovadores, razão pela qual a indústria de genérico desenvolve a sua atividade econômica essencialmente à base do conhecimento tecnológico desenvolvido pela indústria farmacêutica inovadora.

Desse modo, a inovação farmacêutica não é sustentável em um sistema de livre mercado que não conte com mecanismos para garantir a exclusividade temporária relativa à exploração. A competição entre a indústria inovadora e a indústria de genérico logo baixaria o preço de um medicamento inovador a um ponto próximo ao custo marginal de produção e, conseqüentemente, a indústria inovadora não conseguiria recuperar todo o alto investimento feito em pesquisa e desenvolvimento.

Sem mecanismos garantidores da exclusividade temporária de exploração, como por exemplo o direito de proteção patentária, a indústria inovadora não conseguiria manter o

---

<sup>10</sup> [https://www.interfarma.org.br/app/uploads/2020/12/2020\\_VD\\_JAN.pdf](https://www.interfarma.org.br/app/uploads/2020/12/2020_VD_JAN.pdf) – Acesso em 10.02.2022

<sup>11</sup> <https://www.cbo.gov/system/files/2021-04/57025-Rx-RnD.pdf> - acesso em 10.12.2021 – Acesso em 10.02.2022

investimento em pesquisa e desenvolvimento. Com efeito, a quantidade de novas tecnologias criadas reduziria drasticamente prejudicando toda a sociedade que deixaria de ter acesso a produtos que beneficiam o seu bem-estar e sua qualidade de vida, assim como incentivam o desenvolvimento econômico nacional.

Justamente para evitar essa problemática, o sistema de patentes existe cumprindo o importante papel de proporcionar exclusividade de exploração de uma invenção patenteada por prazo razoável e, com efeito, fornecer os incentivos necessários à inovação, ajudando a garantir que as empresas inovadoras, tenham a oportunidade de ser recompensadas pelos seus investimentos, garantindo assim recursos para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, gerando desenvolvimento econômico nacional, bem-estar e qualidade de vida da população.

Conforme destacaram os ministros do STF em seus votos na ADI nº 5529, a patente é instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico por possibilitar a busca pelo retorno financeiro aos que dedicaram tempo e recursos, assim como assumiram os riscos da inovação:

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

(Voto do Ministro Dias Toffoli na ADI nº 5529)<sup>12</sup>

O sistema de patentes é um artefato jurídico projetado para estimular a inovação mediante a instituição de um monopólio artificial temporário. Ao viabilizar a exclusão de potenciais competidores, o monopólio temporário na exploração do objeto da patente permite que o inventor de um novo produto ou de uma nova tecnologia, além de recuperar o investimento realizado em pesquisa e desenvolvimento, seja devidamente recompensado pela sua criação. Por ser limitado em sua própria arquitetura, o sistema

---

12 STF - ADI: 5529 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 01.06.2022

de patentes de invenção equilibra, de um lado, a necessidade de acesso público às novas tecnologias e, de outro, o incentivo à inovação. Instrumento de política industrial, a patente, segundo o saudoso professor Denis Borges Barbosa “torna-se eficaz exatamente porque restringe legalmente a concorrência em favor do detentor da nova tecnologia” (BARBOSA, Denis Borges. *Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013). Continua ele:

Aceitando-se como princípio que a proteção ‘natural’ das tecnologias é o segredo, a criação de monopólio ou exclusividade legal para a exploração de tecnologia é um mecanismo artificial, resultante da intervenção do Estado, destinado a proteger o investimento e incentivar o desenvolvimento técnico – um instrumento de política industrial, enfim.”

(Voto da Ministra Rosa Weber na ADI nº 5529)<sup>13</sup>

A concessão do “privilégio temporário” assegurado pelo inc. XXIX do art. 5º da Constituição da República tem por objetivo recompensar e incentivar os esforços e o investimento do inventor, estimulando a produção de novas tecnologias, evitando-se o arrefecimento das atividades de pesquisa no País. (...) Pelo privilégio temporário das patentes busca-se assegurar os direitos decorrentes da liberdade de criação, incentivando-se a invenção e o avanço tecnológico e assegurando exclusividade temporária à propriedade industrial.

(Voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI nº 5529)<sup>14</sup>

Em sentido semelhante, o especialista em propriedade industrial GAMA CERQUEIRA há mais de 70 anos, destacava importância do sistema de propriedade industrial, sobretudo da patente, para o desenvolvimento econômico nacional:

A experiência tem demonstrado, de modo cabal, em todos os países, que, em vez de construir entrave ao progresso industrial, o sistema dos privilégios só tem concorrido para o desenvolvimento constante das indústrias e para o aperfeiçoamento incessante da técnica.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibidem*

<sup>14</sup> *Ibidem*

<sup>15</sup> CERQUEIRA, João Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Volume I**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 208.

### 3. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES

Atualmente, as patentes de invenção vigoram por 20 (vinte) anos e as de modelo de utilidade gozam de um prazo de vigência de 15 (quinze) anos, ambas contados da data do depósito conforme artigo 40, *caput*, da LPI:

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

Antes do julgamento da ADI nº 5529, o prazo de vigência das patentes de invenção poderia ser 10 (dez) anos contados a partir da data da concessão da patente de invenção e 7 (sete) anos contados da concessão do modelo de utilidade de acordo com o parágrafo único do artigo 40 da LPI, tratava-se do prazo mínimo aplicado sempre que o Instituto demorasse mais de 10 (dez) anos ou sete anos para conceder uma patente de invenção ou modelo de utilidade desde o seu depósito.

Sobre esse ponto, vale destacar que mesmo antes da LPI entrar em vigor, o Brasil já havia implementado dispositivos semelhantes ao parágrafo único do artigo 40 da LPI nas legislações anteriores:

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

(Alvara de 28 de abril de 1809)<sup>16</sup>

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)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Alvara 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 01.06.2022

<sup>17</sup> 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](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 01.06.2020

Art. 39. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de **quinze anos contados da data da expedição da patente, findo o qual o invento caíra no domínio público.**

(Decreto-Lei n° 7.903/45)<sup>18</sup>

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

(Decreto-Lei n° 254/67)<sup>19</sup>

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

(Decreto-Lei n° 1.005/69)<sup>20</sup>

Após a vigência da LPI, a aplicação do prazo de dez anos contados a partir da data da concessão da patente prevista no *caput* do art. 40, tratava-se de medida recorrente tendo em vista que o INPI comumente demorava um tempo exacerbado para iniciar exame do pedido de patente, realizar o exame do pedido de patente e, posteriormente, conceder a patente. Quando a LPI entrou em vigor, por exemplo, quase todas as patentes, mais especificamente 97,56 % das patentes, eram concedidas com prazo de 20 (vinte) anos contados da data de depósito com fulcro no *caput*, do artigo 40, da LPI.<sup>21</sup>

Em contrapartida, 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.<sup>22</sup>

Posteriormente, em julho de 2018, o INPI passou a conceder mais patentes com prazo de

---

<sup>18</sup> Decreto-Lei n° 7.903/45. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm) > Acesso em 01.06.2022

<sup>19</sup> Decreto-Lei n° 254/67. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm) > Acesso em 01.06.2022

<sup>20</sup> Decreto-Lei n° 1.005/69. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm) > Acesso em 01.06.2022

<sup>21</sup> <https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/prazo-de-vigencia-das-patentes-no-brasil> – Acesso em 01.06.2022

<sup>22</sup> Ibidem.

vigência 20 (vinte) anos contados da data de depósito com base no *caput*, do artigo 40, da LPI do que patentes com prazo de 10 (dez) anos contados da data da concessão com fulcro no parágrafo único, do artigo 40, da LPI.<sup>23</sup>

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 pela Ministra ROSA WEBER e pelo Ministro DIAS TOFFOLI em seus votos na ADI nº 5529:

Estudo comparativo publicado em 2016 apontou o Brasil como o país com o maior intervalo médio (dez anos e um mês) entre o depósito e a concessão de um pedido de patente, entre onze países selecionados, contra em média seis anos na Argentina e na Índia, cinco anos na Europa e no Japão, três anos no Egito, na Austrália e nos EUA e dois anos na China e na Coreia do Sul.

Dados mais recentes do USPTO, o Escritório de marcas e patentes dos EUA, análogo do INPI naquele país, dão conta de que, no mês de março do ano corrente (2021), o lapso médio decorrido entre o depósito e o fim do processo foi reduzido para em torno de dois anos em geral, aproximando-se de três anos quando isolados setores como a indústria química e a engenharia de materiais.

(Voto da Ministra Rosa Weber na ADI nº 5529)<sup>24</sup>

(...) embora tenha número de depósitos muito inferior àquele registrado em outros escritórios de patentes, como o da China e o dos Estados Unidos, o INPI apresenta um tempo de processamento desproporcionalmente maior, demorando, em média, 10 anos para a prolação de uma decisão final. Nesse sentido:

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

(Voto do Ministro Dias Toffoli na ADI nº 5529)<sup>25</sup>

A lentidão do INPI no processo administrativo de exame e possível concessão da patente

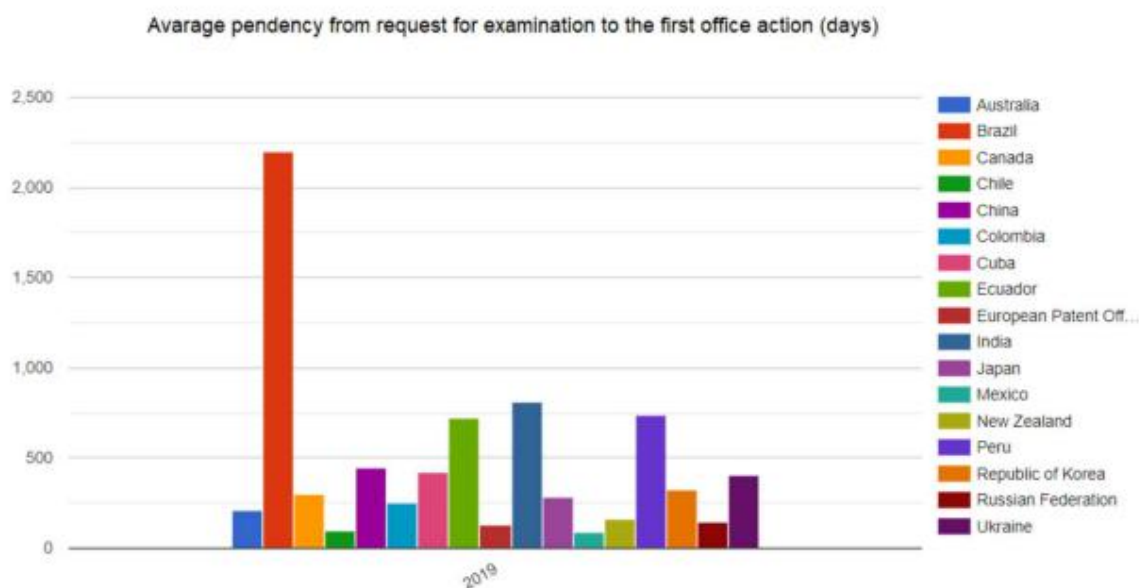
---

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> STF - ADI: 5529 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 01.06.2022

<sup>25</sup> Ibidem.

também é reconhecida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), integrante do Sistema das Nações Unidas. O gráfico a seguir, referentes ao ano de 2019, confirmam a desproporcionalidade do tempo que INPI dispense tão somente para iniciar o exame (tempo transcorrido entre o requerimento de exame e a emissão de parecer) em relação a escritórios de patentes de outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento<sup>26</sup>:



Dessa forma, é inegável que embora tenha ocorrido significativa melhora com a concessão de mais patentes com base no *caput* do artigo 40, da LPI do que patentes com base no parágrafo único artigo 40, da LPI, a lentidão do INPI no processo administrativo de exame e possível concessão da patente ainda se apresentava como problema crônico no Brasil logo antes do julgamento da ADI nº 5529.

Nesse sentido, o julgamento da ADI nº 5529 e a consequente revogação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, aplicado justamente em situação em que o INPI demorava mais de 10 (dez) anos para conceder a patente, trouxe uma drástica mudança o sistema patentário inclusive ensejando uma série de efeitos como será nos capítulos seguintes.

<sup>26</sup> WIPO IP STATISTICS Data Center, 2021 – Disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm> Acesso em: 20.04.2022

## 4. ADI N° 5529

### 4.1. Aspectos gerais da Ação Direta de Inconstitucionalidade

O STF em 12.05.2021 finalizou o julgamento da ADI n° 5529 que foi a primeira ação envolvendo patentes e direitos de propriedade industrial julgada pelo Supremo. A ação foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR) requerendo que o artigo 40, parágrafo único, da LPI – segundo o qual as patentes de invenção e modelos de utilidade vigorariam no mínimo, respectivamente, pelo prazo de 10 (dez) e 7 (sete) anos, contados da concessão da carta patente – fosse declarado inconstitucional.

A referida ADI contou com o ingresso de quase 20 *amici curiae*<sup>27</sup>, parte deste grupo favorável a manutenção do artigo 40, parágrafo único, da LPI e outra parcela a favor da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo,

O PGR partiu da premissa que a norma atacada acarretaria incerteza quanto ao prazo final de vigência das patentes previsto no artigo 40, parágrafo único, da LPI. Nesse sentido, o dispositivo violaria segurança jurídica (art. 5º, *caput*, da CRFB/88) devido à falta de estabilidade e previsibilidade ao mercado, cidadãos e subconjunto de consumidores já que em sua visão, inexistiria data certa a partir da qual os concorrentes poderiam explorar a invenção patenteada.

---

27 Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS;  
Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria;  
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI;  
Associação da Indústria Farmacêutica de pesquisa – INTERFARMA;  
Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF;  
Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina – ABIFINA;  
Biotecnologia e suas Especialidades;  
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial;  
Grupo Farmabrazil;  
AB2L Associação brasileira de *Lawtechs* e *Legaltechs*;  
Pró-genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos;  
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras – ANPEI;  
Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – IBPI;  
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica;  
Defensoria Pública da União;  
Associação Interamericana de Propriedade Intelectual ASIPI; e  
Croplife Brasil



Segundo o entendimento do PGR, haveria também ofensa à liberdade de concorrência (art. 170, IV, da CRFB/88) e à defesa do consumidor arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CRFB/88) tendo em vista que a atuação dos agentes econômicos concorrentes em potencial ficaria prejudicada diante da inexistência de previsibilidade do prazo de vigência das patentes.

Além disso, o artigo 40, parágrafo único, da LPI não se harmonizaria com o art. 37, § 6º, da CRFB/88 que estabelece que “*As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa*”. Nesse sentido, uma transferência da responsabilidade estatal aos cidadãos que eventualmente suportariam os ônus decorrentes das falhas do INPI na demora da concessão das patentes até que a produtividade do Instituto melhorasse.

O PGR também entendeu que artigo 40, parágrafo único, da LPI afrontaria o princípio da isonomia que nas palavras de CELSO DE MELLO determina que “[a] Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos”.<sup>28</sup> Sob essa perspectiva, o dispositivo definiria diferentes prazos para as patentes consoante o tempo que o exame do pedido de patente durou, de modo que ensejaria tratamento diferenciado para agentes econômicos na mesma posição.

Além disso, no entendimento do PGR, o artigo 40, parágrafo único, da LPI violaria os princípios da eficiência e da duração razoável do processo na medida em que o dispositivo acabaria por estimular o prolongamento dos processos de exame de pedido de patente.

Por outro lado, o INPI e parte dos *amicis curiae* que apresentaram uma série de argumentos para defender a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da LPI. No entendimento desse grupo, a regra prevista pelo dispositivo foi discutida e ponderada pelo Poder Legislativo, como consequência de um balanceamento de situações visando conceder segurança aos inventores para que seu direito fundamental à proteção patentária não apresentasse caráter insuficiente com um prazo na prática a 10 (dez) anos da concessão.

---

<sup>28</sup> MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 16.

Nessa perspectiva, o parágrafo único do artigo 40 da LPI não ensejaria “extensão do prazo de vigência” de uma patente, mas tão somente a contagem do prazo de vigência de uma patente a partir do momento de sua concessão possivelmente tardia exclusivamente devido à mora do INPI ao longo processo administrativo. Desse modo, a demora do INPI ao longo do processo administrativo teria sido culpada por levar o legislador a editar norma de aplicação excepcional.

Analogamente, não haveria qualquer afronta ao princípio da isonomia ou da segurança jurídica, uma vez que a previsão do artigo 40, parágrafo único, da LPI existiria tão somente para compensar o titular da patente por uma demora do INPI no processo administrativo pela qual ele não concorreu.

Ademais, com fulcro no artigo 42 da LPI, a tutela do direito fundamental do inventor não apresenta outra forma de proteção prevista na legislação, uma vez que o privilégio constitucional de explorar de modo exclusivo por prazo razoável a invenção seria iniciada tão somente com a concessão da patente, ou seja, a concessão da patente não teria natureza de ato declaratório, mas apresentaria caráter de ato constitutivo.

Nesse sentido, um pedido de patente conferiria ao depositante uma mera expectativa de usufruir o privilégio de explorar exclusivamente por um período razoável o invento nele revelado e não poderia por exemplo, impedir terceiros de explorar sua invenção.

Argumentou-se também que a declaração de inconstitucionalidade geraria grave consequência econômica, tornando o Brasil um mercado pouco seguro juridicamente frente à comunidade internacional e ao mercado, o que poderia gerar menos produtos disponíveis ao consumidor que, por sua vez, teria acesso a produtos obsoletos de uma indústria não inventiva.

O parágrafo único do artigo 40 da LPI também estaria em harmonia com o Acordo TRIPS, incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/94, em seu artigo 62.2 dispõe que quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

## 4.2. Da decisão do STF

O STF, por uma maioria 09 (nove) votos a 02 (dois) votos, entendeu que o artigo 40, parágrafo único, da LPI 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 Ministro Relator Dias Toffoli.

Por meio deste julgamento, o Supremo pretendeu evitar as situações em que o próprio titular da patente dava causa ao atraso no processo administrativo perante o INPI para obter o benefício da prorrogação automática para que seu prazo passasse a ser 10 (dez) anos a partir da data da concessão, ao invés do prazo de 20 (vinte) anos contados da data do depósito, conforme *caput* do artigo 40 da LPI.

O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo da Lei de Propriedade Industrial para o fim de conferir efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata do julgamento da ADI 5529 finalizada em 14.05.2021 para manter os prazos de vigência das patentes concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI.

Por outro lado, o STF conferiu efeitos *ex tunc* para as patentes cuja constitucionalidade do prazo tenha sido colocada em discussão por meio de ações judiciais propostas até o dia 07.04.2021 (data da concessão parcial da medida cautelar na ADI 5529); e as patentes que tenham sido concedidas com o prazo de 10 (dez) anos a contar da data de concessão relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Dessa forma, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial passou a publicar o despacho com código “16.3” retificando o prazo de vigência das patentes que tiveram aplicação da decisão do e. STF com efeitos *ex tunc*, ou seja, em patentes cuja constitucionalidade do prazo tenha sido colocada em discussão por meio de ações judiciais propostas até o dia 07.04.2021 e patentes que tenham sido concedidas com o prazo de 10 (dez) anos a contar da data de concessão caso sejam relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde<sup>29</sup>. Com efeito, diversas patentes tiveram seus prazos bruscamente reduzidos

---

<sup>29</sup> [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/informacoes-relacionadas-a-adi-ndeg-5-529-df/copy\\_of Comunicados26661.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/informacoes-relacionadas-a-adi-ndeg-5-529-df/copy_of Comunicados26661.pdf) – acesso em 01.06.2022

em razão da modulação de efeitos da decisão do STF.

Nota-se ainda que toda e qualquer patente independente da data que seu respectivo pedido tenha sido depositado e de qualquer área técnica, caso concedida após 14.05.2021 apresentam prazo de 20 (vinte) anos contados do respectivo depósito em razão dos efeitos *ex nunc* da referida decisão declarando inconstitucional o prazo de dez anos contados da data de concessão da patente (regra antigamente prevista no artigo 40, parágrafo único, da LPI).

#### **4.3.Efeitos da decisão do STF**

Há 3 situações hoje no sistema de propriedade industrial brasileiro de patentes com prazo de vigência de 20 (vinte) anos contados do depósito: o primeiro trata-se de patentes já concedidas com o referido prazo antes do julgamento da ADI 5529 pelo STF na medida em que diante da peculiaridade de seus processos administrativos, o prazo de 20 (vinte) anos do depósito era mais favorável ao titular se comparado ao prazo de 10 (dez) anos contados da concessão; patentes que tiveram seu prazo de vigência reduzido por se encaixarem na modulação de efeitos *ex tunc* da decisão proferida na ADI 5529; e patentes que, independentemente da área técnica, foram concedidas a partir de 14.05.2021 e, portanto, suas cartas patentes foram expedidas diretamente com prazo de 20 (vinte) anos do depósito.

Os efeitos da decisão do STF declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI tornam-se problemáticos quando por culpa exclusiva do INPI ao longo do processo administrativo, a patente é concedida tardiamente após um extenso processo administrativo.

Nesses casos, o prazo de 20 (vinte) anos contados do depósito deixa de ser razoável para os titulares de patentes englobadas no segundo e no terceiro cenários apontados anteriormente, uma vez que o titular explorará exclusivamente a tecnologia protegida pela patente durante um período, por vezes, muito inferior a 20 (vinte) anos.

Dessa forma, a declaração superveniente da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI acabou por ensejar um vácuo legal na medida em que ao contrário de outros países, o Brasil não prevê atualmente em sua legislação mecanismos específicos para ajuste do prazo de vigência de patentes por conta do atraso irrazoável e injustificável do INPI ao longo do processo administrativo.

## 5. BREVE ANÁLISE SOBRE OS MECANISMOS DE AJUSTE DE PRAZO PATENTÁRIO PREVISTOS NAS LEGISLAÇÕES ESTRANGEIRAS

Embora mecanismos de ajuste de prazo de patentes até a presente data não sejam previstos nem institucionalizados no sistema de propriedade industrial brasileiro, diversos países adotam procedimentos de ajuste de prazo patentário como será visto a seguir.

O artigo 63 (1) e (2) da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE)<sup>30</sup> prevê que o prazo de vigência de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido de patente e governos podem conceder, após o término de vigência da patente, certificados de proteção suplementar (SPC's) com prazo máximo de 5 anos.<sup>31</sup>

O SPC é um mecanismo de ajuste no prazo de vigência de patentes em função da demora desproporcional e injustificada por parte do órgão regulatório para conceder autorização de comercialização (registro sanitário) para um determinado produto cuja tecnologia seja protegida por patente. Os SPC's poderão ser concedidos por estado de guerra ou condições de emergência; ou para produtos ou processos que demandem autorização administrativa para ser comercializados, como os produtos farmacêuticos.

O *United States Code Title 35, section 154 (b), Title 37, section (a) a (e)*<sup>32</sup> e o *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*<sup>33</sup> garantem que o prazo de vigência de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido de patente com a possibilidade de ajuste no prazo de vigência quando, por responsabilidade da autoridade estadunidense competente, ficar comprovado atraso na realização do exame técnico da patente.

No caso estadunidense, o ajuste de prazo patentário poderá ser concedido quando a autoridade descumprir os prazos legais; a patente não for concedida em até três anos contados desde a data de depósito; o atraso decorrer de interferências, ordens de sigilo ou revisões de apelações interpostas que obtiveram êxito; ou a autoridade sanitária americana demorar para conceder a autorização de um produto por ela fiscalizado, como produtos farmacêuticos.

---

<sup>30</sup> <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar63.html> – Acesso em 01.05.2022

<sup>31</sup> [https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/supplementary-protection-certificates-pharmaceutical-and-plant-protection-products\\_pt](https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/supplementary-protection-certificates-pharmaceutical-and-plant-protection-products_pt) – Acesso em 01.05.2022

<sup>32</sup> <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e303482.html> – Acesso em 01.05.2022

<sup>33</sup> <https://www.congress.gov/bill/98th-congress/senate-bill/2748> – Acesso em 01.05.2022

Os Estados Unidos apresentam o mecanismo de ajuste de prazo patentário desde 1999 e é recorrentemente utilizado. Prova disso é o fato de que mais das metades das patentes concedidas em outubro de 2021 tiveram seu prazo ajustado devido ao atraso do USPTO (*United States Patent and Trademark Office*)<sup>34</sup>.

No Canadá, o artigo Art. 20.27 do *Comprehensive and Economic Trade Agreement* (CETA)<sup>35</sup> prevê a possibilidade de concessão de período adicional de proteção (*sui generis*) para tecnologias patenteadas aplicadas em produtos e processos na área farmacêutica. Nesse caso, a concessão do período adicional de proteção depende que tenha sido concedida autorização para colocar o produto no mercado como produto farmacêutico; o produto ainda não tenha sido objeto de outro período adicional de proteção; e a autorização de introdução no mercado seja a primeira autorização para esse produto como produto farmacêutico.

Na China, o artigo 42 da Lei de Patentes da República Popular da China<sup>36</sup> estabelece o prazo de vigência de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido, sendo que a proteção é garantida a partir da sua concessão.

A Lei de Patentes da República Popular da China permite que seja concedido ajuste não superior a 5 anos, sendo que a duração total do direito de patente sobre produtos farmacêuticos não deve exceder 14 anos a partir da sua aprovação para comercialização. O ajuste é concedido quando necessário para compensar o atraso injustificado no processo de concessão da patente de invenção. Com relação a produtos farmacêuticos, pode-se solicitar a compensação do tempo gasto com revisão e aprovação para sua comercialização com o prazo de vigência da patente.

O artigo 67, itens 1 e 2, da Lei Japonesa de Patentes<sup>37</sup> determina que o prazo de vigência de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido e há a possibilidade de ser concedida uma extensão ao prazo de vigência não superior a 5 anos. Nesse sentido, a extensão no prazo de vigência da patente depende de ter havido um período durante o qual o produto não possa ser usufruído pela necessidade de prévias aprovações que visem garantir a sua segurança

---

<sup>34</sup> <https://www.uspto.gov/dashboard/patents/patent-term-adjustment.html> – Acesso em 01.05.2022

<sup>35</sup> [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114\(01\)#d1e12917-23-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)#d1e12917-23-1) – Acesso em 01.05.2022

<sup>36</sup> [http://english.www.gov.cn/archive/laws\\_regulations/2014/08/23/content\\_281474983043612.htm](http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043612.htm) – Acesso em 01.05.2022

<sup>37</sup> <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf> – Acesso em 01.05.2022

– como ocorre com medicamentos.

Na Coreia do Sul, com fulcro nos artigos 88 e 89 do *Patent Act* sul coreano<sup>38</sup> o prazo de vigência de uma patente é de 20 (vinte) anos a partir do depósito do pedido, sendo que a proteção é garantida a partir da sua concessão e lei de patentes coreana permite a extensão do prazo de vigência em caso de atraso injustificado na análise do pedido pelo órgão competente.

O prazo da patente será ajustado por prazo equivalente se o registro for atrasado, de forma injustificada, por mais de 4 anos desde a data de depósito; ou mais de 3 anos desde a solicitação de análise. A lei permite que o prazo de vigência seja prorrogado por até 5 anos nos casos em que a utilização do produto dependa de permissão que exija longo tempo de testes de segurança.

Com base na experiência internacional sobre o tema, é possível delinear, no mínimo, três requisitos para que o titular de uma patente seja recompensado pelo tempo de atraso do escritório responsável pela concessão de patentes, são eles: existência de requerimento por parte do titular da patente, atraso no processamento administrativo do pedido de patente e o atraso ser culpa exclusiva do órgão responsável pela concessão de patente, ou seja, ausência de atribuição do atraso ao titular da patente.

---

<sup>38</sup> <https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PatentAct.pdf> – Acesso em 01.05.2022

## 6. O QUE CONFIGURA DEMORA DESARRAZOADA DO INPI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA PATENTE

Antes de passar a analisar as ações que buscam o ajuste de prazo patentário, fundamentos dessas demandas, assim como as decisões proferidas nessas ações, é importante examinar o que configura demora desarrazoada do INPI no processo administrativo de concessão da patente.

Valendo-se das valiosas palavras de NUNO PIRES DE CARVALHO, ex-diretor da Divisão de Política da Concorrência da OMPI e ex-conselheiro na Divisão de Propriedade Intelectual da OMC, a demora do INPI no processo administrativo de concessão da patente será desarrazoada quando ensejar a uma indevida redução do prazo de vigência patentário. Vejamos:

Ora, pergunta-se, como determinar, quanto ao processo administrativo da concessão da patente, “a celeridade de sua tramitação”? Ou, de outra forma, quando é que a tramitação do processo de concessão de patente deixa de ser “célere”?

A resposta é dada pelo disposto no § 2º do art. 62 do Acordo TRIPS, o qual faz parte da ordem jurídica brasileira, por força do Decreto 1.355/94, que promulgou a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Esse dispositivo determina que “Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.”

Em outras palavras, deixa de ser célere o processo administrativo que demora de tal forma que conduza à redução indevida do prazo de proteção.<sup>39</sup>

Ao analisar a questão considerando a legislação interna brasileira, deve-se partir como premissa que o processo administrativo de concessão de patentes realizado pelo INPI é regido pela LPI com aplicação subsidiária da Lei 9.784/99, com fulcro no artigo 69 dessa legislação ao afirmar que “Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”.

A LPI apresenta diversos prazos administrativos próprios que devem ser observados pelo

---

<sup>39</sup> Parecer Nuno Pires de Carvalho, 7 jul. 2020 (e-STF, doc. 133). Pág. 09 – Disponível em < <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195> >



INPI (o artigo 30 da LPI por exemplo), pelos depositantes (artigos 33, 34 e 36, LPI por exemplo) e pelos interessados (artigo 31 da LPI por exemplo). Na hipótese de ausência de previsão de prazo na LPI, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias conforme estabelece o artigo 224 da LPI.

O artigo 49 da Lei 9.784/99, por sua vez, determina que uma vez concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Sendo assim, o INPI deve realizar cada ato dentro do processo administrativo de exame em 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período de 30 (trinta) dias mediante justificativa (ou seja, um total de 60 dias).

Desse modo, levando em consideração o artigo 224 da LPI, assim como o artigo 49 da Lei 9.784/99, na ausência de previsão expressa acerca de determinado prazo na LPI, o INPI terá o prazo de 60 (sessenta) dias para realizar cada um dos atos no processo administrativo de concessão da patente.

Sobre esse ponto, vale mencionar que os depositantes já acionaram diversas vezes os tribunais brasileiros em situações de demora irrazoável do INPI, de modo que os tribunais confirmaram que o INPI deve analisar e concluir cada etapa do processo administrativo de concessão da patente em 60 (sessenta) dias:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ARGUIÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA APRECIACÃO DE PEDIDO DE PATENTE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 48 E 49 DA LEI 9.784/99 - SENTENÇA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A PRÁTICA DO ATO EM 60 DIAS - RECURSO DESPROVIDO. Mandado de segurança impetrado com a finalidade de exigir que a autoridade impetrada inicie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o exame de mérito das patentes PI 0311323-0, PI 0713544-0 e PI 0809233-8, com depósitos efetuados há mais de dez anos no INPI. II - Reconhecimento de demora excessiva e desarrazoada do INPI para praticar o ato, caracterizando violação dos artigos 5º, XXXIII, da CF, e 48 e 49, da Lei 9.784/99. III - Apelação desprovida.

(TRF-2; Processo nº 0033239-30.2017.4.02.5101; 2ª Turma Especializada; Des. Rel. MESSOD AZULAY NETO, Data da decisão: 27.03.2018)<sup>40</sup>

40

Disponível em <  
[https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar\\_documento&doc=21611364191483856623782007588&evento=21611364191483856623782069076&key=91a319f267afb3ccc5b206562cbb6c65b0643f26a7c974d6b14441f79d1d3b85&hash=03a8b9c279896858db444d70ade4080b](https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=21611364191483856623782007588&evento=21611364191483856623782069076&key=91a319f267afb3ccc5b206562cbb6c65b0643f26a7c974d6b14441f79d1d3b85&hash=03a8b9c279896858db444d70ade4080b) > acesso em 01.06.2022

.....

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA, DEFERIU A ORDEM NO SENTIDO DE PARA DETERMINAR O DEFERIMENTO DA PI 0012434-6, BEM COMO, APÓS O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 38, CAPUT, DA LEI Nº 9.279-96, QUE SEJA CONCEDIDA A PATENTE REQUERIDA. I – O presente mandado de segurança foi impetrado com objetivo de compelir a autoridade tida por coatora a proferir decisão de deferimento do requerimento de patente PI 0012434-6 referente a "composto, processo para a preparação do mesmo, uso de um composto, e, composição farmacêutica". (...) III - Evidente, assim, que a conduta omissiva da autarquia federal violou o direito à razoável duração do processo administrativo assegurada no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição da República (“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), além do prazo previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784-99 (“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”), também aplicável aos procedimentos administrativos que tramitam no âmbito do INPI. Acresça-se a isso o dever da Administração emitir decisão a respeito dos requerimentos realizados pelo administrado também previsto na Lei nº 9.784-99 em seu artigo 48: “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” (...) Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo § 3º do artigo 7º da Lei n.º 12.016-2009, “os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença”, razão por que entendeu corretamente o magistrado a quo ao proferir sentença de mérito para, em cognição exauriente da causa, confirmar a tutela liminar e deferir a ordem pleiteada pela impetrante. V- Remessa necessária desprovida.

(TRF2, 2ª Turma Especializada, Mandado de Segurança nº 0001956-23.2016.4.02.5101, Des. Federal André Fontes, 27.09.2016)<sup>41</sup>

.....

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ARGUIÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA APRECIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 48 E 49 DA LEI 9.784/99 - SENTENÇA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A PRÁTICA DO ATO EM 60 DIAS - RECURSO IMPROVIDO I- Mandado

41

Disponível em <  
[https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar\\_documento&doc=21611371723028652314571759246&evento=21611371723028652314571781821&key=46db91282bdb559cf29c73dfd09a57cb28379309f6e58ac8305b98d1eb0a4156&hash=c0aa96859c135937901f2ca973eccb56](https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=21611371723028652314571759246&evento=21611371723028652314571781821&key=46db91282bdb559cf29c73dfd09a57cb28379309f6e58ac8305b98d1eb0a4156&hash=c0aa96859c135937901f2ca973eccb56) > acesso em 01.06.2022

de segurança impetrado com a finalidade de exigir que a autoridade impetrada inicie, no prazo de 60 (sessenta) dias, o exame de recurso administrativo interposto há mais de quatro anos em face do indeferimento de pedido de registro. II - Reconhecimento de demora excessiva e desarrazoada do INPI para praticar o ato, caracterizando violação ao artigo 5º, XXXIII, da CF, e aos artigos 48 e 49, da Lei 9.784/99. III - Remessa necessária e apelação conhecidas, mas não providas.

(TRF-2, Acórdão, AC nº 0129912-56.2015.4.02.5101, Relator Des. Federal. Messod Azulay Neto, 30.08.2016)<sup>42</sup>

.....

“(...) APÓS QUASE 9 ANOS, O INPI AINDA NÃO HAVIA PRATICADO ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE AO INÍCIO DO EXAME TÉCNICO DO PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO PI 0717092-0 – MORA INJUSTIFICADA – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – MANTIDA SENTENÇA QUE FIXOU PRAZOS PARA O EXAME (...). 1. Até a data da impetração (02.07.2019), após o decurso de quase 9 anos, o INPI ainda não havia praticado qualquer ato administrativo tendente ao efetivo início do exame técnico do pedido de patente PI 0717092-0. 2. Violação à razoável duração do processo. Irrretocável o entendimento do Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que, "sopesadas as circunstâncias do caso concreto, entendo que o prazo de quase de nove anos desde o requerimento de exame, sem a formulação de qualquer exigência a cargo da impetrante, ou restar evidente fato apto a justificar a demora excessiva, revela-se irrazoável e descabido. Destaco que tal período é superior à média do tempo de análise de patentes agroquímicas" (...). 4. Remessa necessária e apelação a que se nega provimento, com a manutenção da sentença que concedeu a ordem e determinou que "no prazo de 60 (sessenta) dias, inicie o exame do pedido de patente de invenção PI 0717092- 0, fazendo publicar na RPI qualquer decisão que se relacione ao mérito do exame e profira os demais atos administrativos subsequentes, até o esgotamento da fase administrativa, no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias". (TRF2, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, Apelação nº 5042574-17.2019.4.02.5101, data de julgamento: 10/09/2020, data de publicação: 01/10/2020)<sup>43</sup>

Nesse sentido, para que haja configuração da demora desarrazoada pelo INPI nos processos administrativos de concessão das patentes deve-se observar quais etapas do processo administrativo são de responsabilidade tão somente do INPI, os prazos específicos previstos na

---

<sup>42</sup> Disponível em <  
[https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar\\_documento&doc=21611368562121242994240305131&evento=21611368562121242994240352658&key=d2022a56039b8afeda0c29da03809392afbfdeff552a4bc1a3ec36510c0c2ed2&hash=3a06a29af3a2f688e381aa2d033a55d8](https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=21611368562121242994240305131&evento=21611368562121242994240352658&key=d2022a56039b8afeda0c29da03809392afbfdeff552a4bc1a3ec36510c0c2ed2&hash=3a06a29af3a2f688e381aa2d033a55d8) > acesso em 01.06.2022

<sup>43</sup> Disponível em <  
[https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar\\_documento&doc=21601481701298855337527677767&evento=21601489648023284498382762226&key=c810da993e1df49fcd1bb80d2de4a398f6838de88ac58936a464dd8f060ed4e9&hash=4e69965d4fcd53f56acbcfc7b99dd83](https://eproc.trf2.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=21601481701298855337527677767&evento=21601489648023284498382762226&key=c810da993e1df49fcd1bb80d2de4a398f6838de88ac58936a464dd8f060ed4e9&hash=4e69965d4fcd53f56acbcfc7b99dd83) > acesso em 01.06.2022

LPI e por fim o prazo máximo de 60 dias para cada ato do processo administrativo conforme disposto nos artigos 49 da Lei 9.784/99 e 225 da LPI.

## 7. AÇÕES BUSCANDO PATENT TERM ADJUSTMENT (PTA)

### 7.1. Visão geral das ações de PTA

Diante do vácuo legal criado pela declaração superveniente da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI com a ADI nº 5529, diversos titulares de patentes, inspirados em mecanismos de ajuste de prazo previstos nas legislações de outros países, ajuizaram ações que buscam o chamado “*patent term adjustment*” (PTA) a fim de ajustar o prazo de vigência de suas patentes proporcionalmente demora desproporcional e injustificada do INPI e, por vezes, da ANVISA ao longo do processo administrativo de concessão da patente perante o INPI.

Todas as ações foram ajuizadas em face do INPI, responsável pelo trâmite dos processos de concessão de patentes no Brasil com fulcro na Lei nº 5.648/1970 e na LPI. Como se sabe, o INPI é uma autarquia federal, nos termos do artigo 1º da Lei nº 5.648/1970, com sede e foro no Distrito Federal, conforme previsto no artigo 1º de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 11/2017 do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Tanto o artigo 1º do Decreto nº 8.854/2016, que regulamenta a Lei nº 5.648/1970, quanto o artigo 1º do Decreto nº 68.682/1971, também dispõem sobre a sede das entidades da administração pública federal indireta.

Nesse sentido, as ações foram ajuizadas perante a Justiça Federal do Distrito Federal com fulcro no art. 109, I, da CRFB/88 que dispõe que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Pequena parte das ações que buscam o ajuste de prazo patentário já também foram ajuizadas em face da ANVISA<sup>44</sup>, pessoa jurídica de direito público, que também tem sede no Distrito Federal, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 9.782/99, assim como o art. 1º, § 3º do Decreto nº 3.029/99, o que analogamente justifica o ajuizamento das ações perante a Justiça Federal do Distrito Federal.

O ajuizamento em face da ANVISA é explicado pela possibilidade de a referida Agência

---

<sup>44</sup> Processos nº 1005532-83.2022.4.01.3400; 1005786-56.2022.4.01.3400 e 1006097-47.2022.4.01.3400. SJDF.

também ser responsável pela mora ocorrida ao longo do processo administrativo, mais especificamente na fase de anuência prévia que conforme previa o art. 229-C da LPI<sup>45</sup>, era uma etapa obrigatória para patentes que protegiam produtos e processos farmacêuticos.

O ajuste de prazo requerido pelos titulares das patentes varia em cada ação, sendo o ajuste mínimo requerido de aproximadamente 1 ano e o ajuste máximo de aproximadamente 12 anos levando em consideração as ações ajuizadas até a presente data. Nessas ações, os titulares das patentes e também autores das ações geralmente argumentam que embora o STF tenha julgado o parágrafo único do artigo 40 da LPI inconstitucional por prorrogar automaticamente o prazo de vigência das patentes, o Supremo considerou razoável e legítima a preservação da proteção patentária a partir de uma análise de caso a caso, por período equivalente ao da demora injustificada da Administração Pública na análise do pedido de patente, como ocorre em diversas jurisdições.

Dessa forma, os titulares das patentes sustentam que o objetivo das ações não é reviver o prazo automático de vigência igual a 10 (dez) anos a partir da data de concessão da patente, ou seja, não se busca confrontar a decisão do STF na ADI nº 5529. Na verdade, o fundamento do pedido de ajuste de prazo patentário é feito com base na decisão proferida pelo Supremo.

Até a presente data, são trinta e oito ações já ajuizadas<sup>46</sup> em território nacional que buscam

---

<sup>45</sup> Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. [\(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001\)](#) [\(Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021\)](#)

<sup>46</sup> Todos os processos em trâmite perante a JFDF:  
1039050-64.2022.4.01.3400; 1064209-43.2021.4.01.3400  
1088996-39.2021.4.01.3400; 1064779-29.2021.4.01.3400  
1080400-66.2021.4.01.3400; 1054432-34.2021.4.01.3400;  
1054805-65.2021.4.01.3400; 1074941-83.2021.4.01.3400;  
1088541-74.2021.4.01.3400; 1073914-65.2021.4.01.3400;  
1080404-06.2021.4.01.3400; 1089473-62.2021.4.01.3400;  
1006732-28.2022.4.01.3400; 1089502-15.2021.4.01.3400;  
1082797-98.2021.4.01.3400; 1086937-78.2021.4.01.3400;  
1089462-33.2021.4.01.3400; 1089538-57.2021.4.01.3400;  
1087251-24.2021.4.01.3400; 1087272-97.2021.4.01.3400;  
1087133-48.2021.4.01.3400; 1086968-98.2021.4.01.3400;  
1087148-17.2021.4.01.3400; 1088573-79.2021.4.01.3400;  
1089024-07.2021.4.01.3400; 1004522-04.2022.4.01.3400;  
1089546-34.2021.4.01.3400; 1089542-94.2021.4.01.3400;  
1014183-07.2022.4.01.3400; 1023093-23.2022.4.01.3400;  
1013880-90.2022.4.01.3400; 1039481-98.2022.4.01.3400;  
1031616-24.2022.4.01.3400; 1005532-83.2022.4.01.3400;  
1005786-56.2022.4.01.3400; 1006097-47.2022.4.01.3400;  
1005533-68.2022.4.01.3400; 1028978-18.2022.4.01.3400;

o ajuste de prazo de patentes. Em duas ações foram proferidas sentenças julgando o pedido de ajuste de prazo improcedente e há recursos de apelação pendentes de julgamento.<sup>47</sup>

## **7.2.Prazo para ajuizamento das ações de PTA**

Segundo o entendimento das titulares das patentes que são objeto das ações que buscam o ajuste de prazo patentário, o prazo para ajuizamento da referida ação seria de 5 anos, de acordo com o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, contados da retificação do prazo da patente por meio da publicação do despacho 16.3 pelo INPI.

Isso ocorre tendo em vista que as ações que buscam o ajuste de prazo patentário foram propostas no contexto das alterações trazidas pelo julgamento da ADI nº 5529 em 12.05.2021 e do reconhecimento pelo e. STF de que o parágrafo único do artigo 40 da LPI seria inconstitucional.

Nesse sentido, ao ajuizarem as ações de PTA, os titulares das patentes pretendem ver reconhecido a demora desarrazoada do INPI que deu causa à tardia concessão das patentes, considerando a lesão ao seu direito ao prazo de duração razoável da patente, materializado após a decisão do e. STF na ADI nº 5529 e com a publicação do despacho 16.3 pelo INPI que retificou o prazo das patentes para 20 (vinte) anos contados do depósito.

Os titulares das patentes objeto das ações de PTA passaram a ter pretensão contra o INPI após este ter efetivamente reduzido o prazo de suas patentes com a publicação do despacho 16.3. Antes disso, as empresas não tinham pretensão exercitável contra o Instituto, pois embora o INPI já tivesse cometido o ato ilícito de não proceder com o exame do pedido de patente em tempo razoável, os titulares não experimentaram qualquer dano em decorrência dessa lesão a seu direito, já que ainda estava vigente o prazo de anos contados da concessão da patente previsto no art. 40, parágrafo único da LPI que se tratava de uma proteção legal que blindava e compensava seu direito patentário frente à mora danosa da Administração Pública.

Vale mencionar que enquanto os titulares das patentes defendem que o prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento das ações de ajuste de prazo começaria da

---

<sup>47</sup> Processos nºs 1086937-78.2021.4.01.3400, 1054432-34.2021.4.01.3400. SJDF.

publicação do despacho 16.3 que determinou a redução do prazo de vigência das patentes em virtude do julgamento da ADI 5529, partes que se mostram contrárias ao PTA alegam que o aludido prazo de cinco anos deveria ser contado a partir da concessão da patente ou a partir do último ato moroso do INPI.

Desse modo, esse grupo alega que o prazo prescricional de cinco de anos já teria se extinguido e, com efeito, as ações que buscam ajuste de prazo devem ser julgadas improcedentes ou sem resolução de mérito. Até a presente data, a alegação de prescrição trazida pelas partes contrárias a concessão do ajuste de prazo não foi acolhida em nenhuma das instâncias pelo Poder Judiciário.

### **7.3.Fundamentos das ações de PTA**

Nas ações de PTA já ajuizadas até a presente data, os titulares das patentes geralmente usam fundamentos semelhantes a fim de justificar as razões pelas quais os merecem ser compensados pela demora desarrazoada do INPI que deu causa à tardia concessão das patentes. Os próximos subcapítulos são dedicados a explicação acerca dos fundamentos das ações que buscam a concessão do referido ajuste de prazo patentário.

#### **7.3.1. A demora desproporcional e injustificada do INPI nos processos administrativos de concessão das patentes objeto das ações de PTA viola princípios constitucionais e configura ato ilícito**

O artigo 62.2 do Acordo TRIPS, dispõe que quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

O art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88 assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, enquanto o art. art. 5º, LIV, CRFB/88 estabelece a garantia do processo legal. A análise desses princípios constitucionais deve ser feita à luz dos prazos previstos na legislação ordinária aplicáveis à Administração Pública.



Nesse sentido, o art. 49 da Lei nº 9.784/99 prevê que uma vez finalizada a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Além disso, importante mencionar que o artigo 224 da LPI prescreve que, não havendo expressa estipulação na própria LPI, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias, de modo que o dispositivo mencionado está em linha com artigo 49 da Lei nº 9.784/99.

O descumprimento desse prazo, por sua vez, enseja a violação aos princípios da eficiência (art. 37, *caput*, da CRFB/88 e do art. 2º da Lei nº 9.784/99), da razoabilidade (2º da Lei nº 9.784/99), da legalidade e da moralidade (art. 37, *caput*, CRFB/88 e art. 2º, Lei nº 9.784/99).

Com efeito, uma vez instruído o pedido de patente, o INPI tem o prazo de 60 (sessenta) dias para examiná-lo ou dar-lhe impulso, o que não foi cumprido pelo Instituto ao longo dos processos administrativos dos antigos pedidos de patente que são objetos das ações que buscam ajuste de prazo conforme entendimento das titulares das patentes.

Dessa forma, diante da violação constitucional, não observância pelo INPI do princípio da razoável duração do processo e os prazos legais que materializam esse princípio, deve haver uma compensação para o titular da patente com o prazo relativo à demora do INPI e não uma penalização por um ato ilícito que não foi cometido por ele.

### **7.3.2. A concessão tardia da patente impede que o titular usufrua de seu privilégio constitucional de explorar exclusivamente por prazo razoável a sua invenção**

Os titulares das patentes indicam que o privilégio constitucional de explorar exclusivamente um invento por prazo razoável seria constitutivo e, portanto, nasce com a concessão da patente com fulcro art. 42 da LPI. Esse entendimento é ratificado pelos ensinamentos do professor e especialista em Propriedade Industrial DENIS BORGES BARBOSA:

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (arts. 42 e 183), com as limitações pertinentes.

para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.<sup>48</sup>

O voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI nº 5529 também confirma que o efetivo direito de explorar exclusivamente uma invenção começaria a partir da concessão da patente:

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente a partir de sua efetiva concessão com a expedição da carta-patente (§ 3º do art. 38 e art. 42 da Lei n. 9.279/1996).

(Voto da Ministra Cármen Lúcia na ADI nº 5529)<sup>49</sup>

O Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto no julgamento da ADI nº 5529 também confirma o posicionamento:

“O art. 44 diz que, se lá na frente, for reconhecido o direito à patente, feito o depósito e emitida a carta de patente, o titular da patente pode então, retroativamente, pedir uma indenização se alguém tiver utilizado indevidamente aquela invenção, aquele sal ou aquele medicamento que ele tivesse exclusividade. O sistema patentário brasileiro não assegura exclusividade desde o depósito, assegura a exclusividade após o reconhecimento da patente.

(Voto da Ministro Luís Roberto Barroso na ADI nº 5529)<sup>50</sup>

Na mesma perspectiva foi o voto da Ministra Rosa Weber na ADI nº 5529 ao afirmar que “[a] concessão da patente não se reveste da natureza de ato declaratório, e sim constitutivo do privilégio.”

Assim, um pedido de patente conferiria uma mera expectativa de usufruir o privilégio de explorar exclusivamente por um período razoável o invento nele revelado. Nesse sentido, o

---

<sup>48</sup> BORGES BARBOSA, Denis. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª Edição

<sup>49</sup> STF - ADI: 5529 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 01.06.2022

<sup>50</sup> Ibidem

titular de pedido de patente não poderia, por exemplo, impedir terceiros de explorar o invento nele reivindicado. Esse entendimento é ratificado por decisões de Tribunais brasileiros, incluindo o STJ:

Ação cominatória visando à abstenção de uso de patente, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento. Decisão que se mantém, na medida em que o autor apenas depositou patente no INPI, detendo, assim, mera expectativa de direito. Circunstâncias em que não pode, portanto, almejar todas as proteções previstas em prol do titular de patente pela Lei 9.279/96. Jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em caso de posterior deferimento do registro de patente, cujos efeitos retroagirão à data de publicação do pedido, caberá eventual pedido de indenização, nos termos do art. 44 da lei em comento. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TJSP. AI 2298195-07.2020.8.26.0000. Relator Des. Cesar Ciampolini. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento: 30/06/2021. Publicação: 02/07/2021)

CAUTELAR INOMINADA. Agravantes que pretendem que a agravada seja compelida a preservar as informações referentes à comercialização do produto segredo dos cachos, para que, em eventual futura ação, para que se tenha a totalidade dos prejuízos causados. Agravantes que apenas depositaram o pedido de patente, possuindo apenas expectativa de direito, não tendo exclusividade. Liminar em cautelar que, na verdade, é pedido de tutela antecipada, como referido na decisão recorrida. Não provimento. (TJSP. AI. Relator Des. Enio Zuliani. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento: 25/09/2014. Publicação: 01/10/2014)

MODELO INDUSTRIAL NÃO PATENTEADO. CONCORRENCIA DESLEAL. O CRIADOR DE MODELO INDUSTRIAL, NÃO PROTEGIDO POR PATENTE, NÃO PODE OPOR-SE A SEU USO POR TERCEIRO. A CONCORRENCIA DESLEAL SUPÕE O OBJETIVO E A POTENCIALIDADE DE CRIAR-SE CONFUSÃO QUANTO A ORIGEM DO PRODUTO, DESVIANDO-SE CLIENTELA. (STJ. REsp 70015 / SP. Relator Ministro EDUARDO RIBEIRO. T3 - TERCEIRA TURMA. Julgamento: 03/06/1997. Publicação: DJ 18/08/1997 p. 37859)

Dessa forma, como o direito de exclusividade na exploração de um invento somente teria início com a concessão e não com o mero ato de depósito do pedido de patente, a tardia concessão da patente impediria titular de usufruir de seu privilégio constitucional de explorar exclusivamente por prazo razoável a sua invenção, o que tornaria a implementação de ajuste de

prazo patentário uma medida imprescindível.

Importante ressaltar que ainda que o art. 44 da LPI assegure ao titular da patente o direito obter indenização pela exploração indevida de seu objeto entre a data da publicação do pedido de patente e da concessão da patente, esse dispositivo não seria o suficiente para concretizar a garantia constitucional de exploração exclusiva do invento patenteado por um prazo razoável. Isso ocorre na medida em que ao ver a sua invenção sendo explorada indevidamente durante o depósito do pedido de patente até a concessão da patente, o titular não poderá fazer nada para coibir a infração antes de concedida a patente, uma vez que o direito de exclusividade se constitui com a concessão da patente e antes disso, inexistente direito constituído.

Além disso, a pretensão indenizatória alcança tão somente a infração praticada nos cinco anos que antecedem a data da concessão da patente conforme disposto no art. 225 da LPI ao indicar que “*Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.*”

Em termos práticos, o prazo prescricional de 5 anos, contado a partir concessão da patente, para o ajuizamento da ação de reparação por danos causados pela infração patentária previsto no art. 225 da LPI significa que o titular da patente não possui proteção para infrações que ocorreram ao longo do processo administrativo perante o INPI, mas tão somente nos últimos cinco anos que antecedem a concessão da patente.

Nesse sentido, o Ministro Luiz Fux na ADI nº 5529 indica que o artigo 44 da LPI oferece um verdadeiro “prêmio de consolação” ao titular da patente que viu seu objeto ser explorado indevidamente durante o depósito do pedido até a concessão da patente sem poder fazer absolutamente nada, naquele período, para impedir o infrator por conta da mora do trâmite administrativo de seu pedido de patente e ausência de direito constituído:

Porque o INPI não se desincumbe, no prazo razoável que determina a Constituição, nós vamos acabar punindo aquele que ofereceu seu invento para concessão de patente e obtém uma licença provisória. Essa licença provisória - mencionada no dispositivo 44 - não gera direito adquirido, gera mera expectativa de direito, porque a patente pode não ser concedida, mas, ao mesmo tempo, permite uma utilização do invento. E qual é o prêmio de consolação que se dá para o autor intelectual? Quando o INPI se desincumbir da sua obrigação, o autor vai poder pedir o efeito retro-operante desde a licença provisória, uma indenização que é um verdadeiro prêmio

de consolação, considerando exatamente que essa licença provisória é muito frágil.  
(Voto do Ministro Luiz Fux na ADI nº 5529)<sup>51</sup>

### **7.3.3. O pleito de ajuste de prazo patentário está em conformidade com o Acordo TRIPS e com a legislação de outras jurisdições**

Os titulares das patentes indicam também que o pedido de ajuste de prazo patentário está em conformidade ao Acordo TRIPS que indica em seu artigo 33 que a patente deve vigor por no mínimo 20 anos (vinte) contados a partir do depósito sem, contudo, coibir a adoção de possíveis mecanismos de ajustes de prazo.

Prova disso é que diversas outras jurisdições adotam mecanismos de ajuste de prazo patentário objetivando salvaguardar inventores e titulares das patentes de uma eventual demora da Administração Pública. Os países geralmente consideram o tempo máximo de 5 (cinco) anos para a extensão do prazo da patente pela mora injustificável da Administração Pública.

Além disso, o cálculo para determinar a quantidade de tempo que a patente deve ter seu prazo ajustado não é feito de modo indiscriminado e automático, mas considerando as particularidades de cada caso.

### **7.3.4. A posição do STF na ADI nº 5529 foi contrária tão somente à prorrogação automática do prazo de vigência das patentes e favoravelmente ao ajuste de prazo caso haja demora desproporcional e injustificada do INPI**

Os titulares das patentes que buscam o ajuste de prazo patentário também argumentam que ao julgar procedente a ADI nº 5529, o STF posicionou-se contrariamente tão somente à prorrogação automática do prazo de vigência das patentes e favoravelmente ao ajuste de prazo de vigência em casos de demora desproporcional e injustificada do INPI conforme trechos da ementa do acórdão da referida ação:

5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido

---

<sup>51</sup> Ibidem

pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas – contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.<sup>52</sup>

O entendimento também seria ratificado por trechos dos votos de alguns ministros do STF:

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

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

(Voto do Ministro DIAS TOFFOLI na ADI nº 5529)<sup>53</sup>

A própria funcionalidade do sistema de patentes exige que o prazo de proteção assegurado seja

---

<sup>52</sup> Ibidem

<sup>53</sup> Ibidem

razoável, uma vez que a abertura para a concorrência é, além do destino final do sistema de patentes, um fator de estímulo para a inovação seguinte. (...)  
(Voto da Ministra ROSA WEBER na ADI nº 5529)<sup>54</sup>

Em sentido análogo, os autores das ações que buscam o ajuste de prazo patentário ressaltam que o próprio STF reconheceu a possibilidade de uma patente vigorar por um prazo superior a 20 (vinte) anos a partir da data de depósito por meio de mecanismos de ajuste ou de extensão do prazo de vigência das patentes como previsto na legislação de diversos países.

A Ministra Rosa Weber destacou em seu voto que desde que as patentes sejam temporárias e com prazo de duração razoável, o ordenamento jurídico não exige que o prazo seja limitado a 20 (vinte) 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.

(Voto da Ministra Rosa Weber na ADI nº 5529)<sup>55</sup>

O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, mencionou mecanismos de ajuste ou de extensão do prazo de vigência das patentes previsto na legislação de diversos outros países e as diferenciou do art. 40, parágrafo único, da LPI:

“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

---

<sup>54</sup> Ibidem

<sup>55</sup> Ibidem

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](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf) acesso em 5/3/2021).

Trata-se de instrumentos de extensão diferentes do adotado pelo 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.

(Voto do ministro Dias Toffoli na ADI nº 5529)<sup>56</sup>

O Ministro Luís Roberto Barroso, por sua vez, destacou que os modelos de ajustes de prazo previstos em outras jurisdições são melhores, fazendo particular referência ao 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.  
(...)

---

<sup>56</sup> Ibidem



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.

(Voto do Ministro Luís Roberto Barroso na ADI nº 5529)<sup>57</sup>

### **7.3.5. Na inexistência de regulação específica para ajuste de prazo de patentes, o juiz pode decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito**

Os titulares das patentes também defendem que a declaração superveniente da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI não pode criar um vácuo legal, deixando sem proteção os titulares de patentes que ficam à mercê do atraso do INPI em prejuízo de seus direitos de propriedade intelectual, especialmente diante de um novo cenário jurídico em que não há mais nenhum mecanismo de compensação ao atraso da análise do INPI.

Na falta de regulação específica na legislação sobre a possibilidade de ajuste de prazo de patentes devido à demora exclusiva do INPI, a LINDB, em seu artigo 4º, prevê que o juiz poderá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, na hipótese de a lei ser omissa, conforme brilhantemente ensina CAIO MÁRIO DA SILVA:

Para nós, à vista do disposto no art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não padece dúvida o seu valor, nem se pode questionar de seu caráter secundário, já que o legislador estatuiu que na omissão da lei o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. (...)

Se interpretar a lei não é indagar o que alguém disse, mas o que está objetivamente nela consignado, e se na omissão do texto devem-se invocar as forças criadoras dos costumes sociais, da equidade, da jurisprudência, das necessidades sociais – a sua aplicação há de atender à sua finalidade social e às exigências do bem comum segundo as normas constitucionais. (...)<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibidem

<sup>58</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva, **Instituições de direito civil** – v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 30. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro veda o *non liquet* (art. 140 do CPC) que conforme já decidido pelo STJ “obsta ao julgador esquivar-se de seu *munus* público de prestar a adequada tutela jurisdicional, com fundamento exclusivo na impossibilidade de formação de seu livre convencimento”<sup>59</sup>.

Nesse mesmo sentido, o doutrinador CAIO MÁRIO DA SILVA explicita que é vedado ao magistrado não decidir na hipótese de lacuna no ordenamento jurídico:

Mas, se a lei é omissa, nem por isso se pode considerar lacunosa a ordem jurídica, nem o juiz pode abster-se de decidir, pois que a sua recusa constituiria denegação de justiça, e, então, o problema se resolverá mediante o recurso aos outros elementos, considerados fontes acessórias de direito, invocáveis com caráter subsidiário. (...) <sup>60</sup>

Portanto, o magistrado não só está autorizado, como deve construir a regra para o caso concreto quando presente lacunas no ordenamento jurídico, valendo-se dos princípios gerais do Direito, analogia, bons costumes, boa-fé objetiva, sempre atento ao princípio da razoabilidade.

#### **7.4. Sentenças proferidas nas ações de PTA**

Como indicado anteriormente, até a data da elaboração deste capítulo<sup>61</sup>, em duas das ações de PTA ajuizadas foram proferidas sentenças e, em seguida, os titulares das patentes interpuseram apelação que seguem pendentes de julgamento pelo TRF-1.

Mais especificamente, ambas as sentenças foram proferidas pelo magistrado Waldemar Claudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal julgando os pedidos de ajuste de prazo patentário improcedentes nos processos de nº 1054432-34.2021.4.01.3400 e 1086937-78.2021.4.01.3400.

O processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400 trata-se da ação de PTA ajuizada pela empresa

---

<sup>59</sup> REsp 1549467/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016; Disponível em <[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=61941569&num\\_registro=201501285125&data=20160919&tipo=5&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=61941569&num_registro=201501285125&data=20160919&tipo=5&formato=PDF)> Acesso em 20.05.2022

<sup>60</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva, **Instituições de direito civil** – v. I / Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. – 30. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

<sup>61</sup> Abril de 2022.

farmacêutica Johnson & Johnson buscando ajuste de prazo da sua patente PI0113109-5 requerendo mais especificamente ao magistrado que no final do processo julgue procedente o pedido para o fim de:

c) declarar que a autora tem direito ao ajuste do prazo da patente PI 0113109- 5 pelo período de pelo menos 6 anos e 3 meses, na forma apontada no parecer técnico da Dra Margarida Mittelbach. Subsidiariamente, requer que o ajuste do prazo de patente se dê de acordo com os seguintes períodos de tempo, de forma sucessiva:

- i. número de dias correspondentes ao atraso injustificado e desarrazoado do INPI na análise do processo de concessão patente PI 0113109-5 que vier a ser indicado no laudo pericial;
- ii. número dias que, com base nos elementos de prova e de convicção constantes dos autos, esse MM. Juízo vier a definir como razoável para manter a exploração comercial da patente pela autora, com exclusividade, de forma a compensar o ilícito praticado pelo réu;<sup>62</sup>

Já o processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 trata-se da ação de PTA ajuizada pela empresa farmacêutica Novo Nordisk A/S buscando ajuste de prazo de suas patentes PI0414539-9 e PI0607762- requerendo mais especificamente que no final do processo o magistrado:

2) Julgue procedente a presente demanda para declarar que:

a) O INPI atrasou de forma desproporcional e injustificada a tramitação do processo administrativo que culminou com a concessão das patentes PI0414539-9 e PI0607762-5;

b) A NOVO NORDISK tem direito ao ajuste do prazo de validade das patentes PI0414539- 9 PI0607762-5 através da adição de (i) pelo menos 12 anos, 3 meses e 8 dias ao atual prazo de vigência da primeira patente e (ii) pelo menos 7 anos, 7 meses e 2 dias ao atual prazo de vigência da segunda patente, requerendo que o ajuste do prazo da patente se dê de acordo com os seguintes períodos, de forma sucessiva:

- número de dias correspondentes ao atraso desproporcional e injustificado do INPI na análise do processo de concessão das ditas patentes que vier a ser indicado no laudo pericial;
- número dias que, com base nos elementos de prova e de convicção constantes dos autos, esse D. Juízo vier a definir como razoável para manter a exploração comercial da patente pela autora, com exclusividade, de forma a compensar o ilícito praticado pelo réu;<sup>63</sup>

Ambas as ações tiveram fundamentos semelhantes a fim de justificar o pleito de ajuste de prazo patentário que foram devidamente explicitados no subcapítulo 7.3 do presente trabalho.

---

<sup>62</sup> Petição inicial do processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400; 14ª Vara Federal Cível da SJDF; Data 30/07/2022; ID da petição 659224450 (PJE); Págs. 36 e 37.

<sup>63</sup> Petição inicial do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400; 14ª Vara Federal Cível da SJDF; Data 09/12/202; ID da petição 853812058 (PJE); Pág. 53.

O cálculo de ajuste de prazo das patentes em ambas as demandas, por sua vez, foi realizado com base na demora exclusiva do INPI ao longo dos processos administrativos de concessão das patentes. Em nenhuma dessas ações, ocorreu a realização de prova pericial a fim de apurar se houve, de fato, uma demora irrazoável do INPI ao longo dos processos de concessão da patente.

Em ambas as sentenças, o magistrado julgou improcedente os pedidos autorais por entender que a concessão de ajuste de prazo patentário seria decidir de forma diversa ao entendimento proferido pelo STF na ADI nº 5529 ou configuraria uma ampliação dos limites estabelecidos pelo Supremo ao julgar inconstitucional o prazo de 10 (dez) anos contados da concessão da patente. Desse modo, para o magistrado, os pleitos autorais configurariam burla à competência do STF.

Vejamos o trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 que explicita esse entendimento:

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

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

Com efeito, a pretensão autoral à prorrogação do prazo de vigência de sua patente – seja até ulterior realização de perícia na esfera administrativa, seja pelo mesmo prazo do suposto atraso injustificado na análise pelo INPI, seja por qualquer outro prazo que se entenda razoável – traduz verdadeira burla à competência do Supremo, que decidiu por expurgar do sistema jurídico brasileiro a norma que autorizava a prorrogação do aludido prazo, diante da sua incompatibilidade com a Lei Maior, e estabeleceu a modulação dos efeitos de sua decisão, nos moldes acima transcritos.<sup>64</sup>

De maneira idêntica o magistrado posicionou-se no processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400:

---

<sup>64</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 27.01.2022. Pág 4.

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

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

Com efeito, a pretensão autoral à prorrogação do prazo de vigência de sua patente – seja até ulterior realização de perícia na esfera administrativa, seja pelo mesmo prazo do suposto atraso injustificado na análise pelo INPI, seja por qualquer outro prazo que se entenda razoável – traduz verdadeira burla à competência do Supremo, que decidiu por expurgar do sistema jurídico brasileiro a norma que autorizava a prorrogação do aludido prazo, diante da sua incompatibilidade com a Lei Maior, e estabeleceu a modulação dos efeitos de sua decisão, nos moldes acima transcritos.<sup>65</sup>

Além disso, na visão do magistrado, o Ministro Dias Toffoli, relator da ADI nº 5529, não teria autorizado ou determinado que o Poder Judiciário adote os mecanismos de ajuste de prazo previsto nas jurisdições de outros países para além dos 20 (vinte) anos do depósito do pedido de patente. Na realidade, segundo o entendimento do magistrado, o Ministro Dias Toffoli teria destacado que o PTA deveria ser aplicado de acordo com os parâmetros indicados na lei.

Vale transcrever o trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 que traduz esse entendimento:

A propósito, embora o Ministro Dias Toffoli (Relator da ADI 5529) tenha, de fato, feito alusão a outros instrumentos do Direito Comparado, note-se que em momento algum houve autorização – ou, menos ainda, determinação (expressa ou implícita) – para que o Poder Judiciário adote, no caso concreto, qualquer dos referidos mecanismos internacionais com vistas a ajustar o prazo de vigência da patente para além daquele previsto no caput do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

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

---

<sup>65</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 28.01.2022. Pág 5.

Partindo-se de tal premissa, conclui-se que, à míngua de expressa previsão legal (diante da reconhecida inconstitucionalidade do citado parágrafo), não cabe aos demais órgãos do Judiciário reexaminar tais parâmetros, a pretexto de preencher suposta lacuna legislativa, sob pena de atuarem como legislador positivo, o que lhes é vedado, ou mesmo revisar aquela decisão adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.<sup>66</sup>

O magistrado também proferiu entendimento idêntico no processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400:

A propósito, embora o Ministro Dias Toffoli (Relator da ADI 5529) tenha, de fato, feito alusão a outros instrumentos do Direito Comparado, note-se que em momento algum houve autorização – ou, menos ainda, determinação (expressa ou implícita) – para que o Poder Judiciário adote, no caso concreto, qualquer dos referidos mecanismos internacionais com vistas a ajustar o prazo de vigência da patente para além daquele previsto no caput do art. 40 da Lei n. 9.279/96.

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

Partindo-se de tal premissa, conclui-se que, à míngua de expressa previsão legal (diante da reconhecida inconstitucionalidade do citado parágrafo), não cabe aos demais órgãos do Judiciário reexaminar tais parâmetros, a pretexto de preencher suposta lacuna legislativa, sob pena de atuarem como legislador positivo, o que lhes é vedado, ou mesmo revisar aquela decisão adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.<sup>67</sup>

Outro fundamento relevante de ambas as sentenças foi o entendimento de que na visão do magistrado, a proteção patentária não se iniciaria apenas com deferimento do pedido de patente na medida em que o art. 44 da LPI asseguraria o direito de obter indenização pela infração patentária ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Vejamos o trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 que explicita esse entendimento:

Outrossim, não se vislumbra o alegado prejuízo à parte autora, na hipótese de encerramento da

---

<sup>66</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 27.01.2022; Pág. 4

<sup>67</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 28.01.2022. Pág 5.

vigência do prazo das patentes nas datas constantes das Cartas Patentes correlatas, haja vista que, conforme também ponderado pelo Supremo, a proteção patentária não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, “sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI”. E, nesse sentido, o art. 44 da LPI assegura ao titular da patente o “direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.<sup>68</sup>

De igual maneira, o magistrado posicionou-se no processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400:

Outrossim, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, o alegado prejuízo à parte autora, na hipótese de encerramento da vigência do prazo da patente no dia 07.08.2021, haja vista que, conforme também ponderado pelo Supremo, a proteção patentária não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, “sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI”. E, nesse sentido, o art. 44 da LPI assegura ao titular da patente o “direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.<sup>69</sup>

Nesse sentido, segundo o entendimento do juiz, a demora do INPI poderia até ter beneficiado os titulares das patentes na medida que as autoras estariam amparadas por dispositivos previstos na LPI que garantiriam o a exclusividade desde o depósito do pedido de patente, conforme trecho da sentença proferida no processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400:

Por fim, cumpre ainda aduzir, como bem observado na manifestação do INPI e até mesmo admitido, em tese, na fundamentação do voto do Relator da ADI 5529, que a suposta demora alegada pela parte autora no procedimento de concessão da patente pode até mesmo tê-la beneficiado, visto que, ao longo de todo o trâmite procedimental, esteve ela amparada pelos diversos mecanismos de proteção previstos na Lei n. 9.279/96, os quais lhe garantiram o uso exclusivo da invenção em questão desde a data do depósito.<sup>70</sup>

Como já indicado acima, em ambas as ações, as titulares das patentes interpuseram

---

<sup>68</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 27.01.2022. Pág. 5

<sup>69</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1054432-34.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 28.01.2022. Pág. 6

<sup>70</sup> Trecho da sentença proferida nos autos do processo nº 1086937-78.2021.4.01.3400 pelo magistrado Waldemar Cláudio de Carvalho da 14ª Vara Federal Cível da SJDF em 27.01.2022. Pág. 5

recurso de apelação que estão pendentes de julgamento pelo TRF-1.

### **7.5. Estudo de caso: ação buscando ajuste de prazo da patente PI0113110-9 de titularidade da Johnson & Johnson**

A empresa Johnson & Johnson ajuizou ação que busca ajuste de prazo de sua patente nº PI0113110-9 que protege a tecnologia empregada no medicamento SIMPONI® utilizado para o tratamento da artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, espondiloartrite axial não radiográfica e colite ulcerativa.

O processo recebido o nº 1054805-65.2021.4.01.3400 e foi distribuído para a 9ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Até a presente data foram proferidas algumas decisões pertinentes nos autos dessa ação, incluindo decisões monocráticas do TRF-1 e do STF. Na data em que esse capítulo foi elaborado, há outra reclamação constitucional proposta (Rcl. nº 53.181) que por estar pendente de julgamento não será objeto de estudo do presente trabalho.

O objetivo do presente capítulo será analisar o teor das decisões prolatadas nos autos da referida ação relacionada à patente PI0113110-9. Antes disso, é importante entender o pleito da titular da patente com a referida demanda: a ação foi com base nos fundamentos explicitados no subcapítulo 7.3 e a patente objeto da demanda, por sua vez, por proteger uma invenção farmacêutica teve seu prazo de vigência da patente reduzido para 20 (vinte) anos, contados da data do depósito, de modo que a empresa titular da patente foi notificada por meio do despacho 16.3 do INPI que o termo final da patente PI0113110-9 foi reduzido de 20.03.2028 para 07.08.2021. Com efeito, houve uma diminuição de quase sete anos do prazo de vigência da patente.

Importante ressaltar que a ação foi ajuizada em 02.08.2021, enquanto o novo prazo final da patente é 07.08.2021 considerando a decisão do STF e a consequente publicação do despacho 16.3 pelo INPI reduzindo prazo patentário para 20 (vinte) anos do depósito.

Nesse contexto, a titular da patente alegou que a antecipação do término de vigência da patente ensejaria efeitos deletérios graves para a titular da patente que poderia sofrer danos irreparáveis, decorrentes da perda da exclusividade na exploração das tecnologias utilizadas no



mercado SIMPONI®, com a conseqüente entrada no mercado de medicamentos biossimilares e outros concorrentes.

Sendo assim, a titular da patente sustentou que seria necessário a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI reduzindo prazo patentário para 20 (vinte) anos do depósito, assim como a manutenção do prazo de 10 (dez) anos da concessão até que uma prova pericial fosse realizada a fim de confirmar a demora do INPI no processo de concessão da referida patente. Sobre esse ponto, vejamos o pedido liminar formulado pela titular da patente na aludida ação:

Diante do exposto, a J&J requer seja deferida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, que noticiou o término do prazo da patente PI 0113110-9 no próximo o dia 07.08.2021.<sup>71</sup>

Em relação ao mérito, a Johnson & Johnson requereu ajuste de prazo de pelo menos 6 anos e 2 meses que corresponde ao período entre o requerimento de exame (05/08/2004) e a publicação da primeira exigência formal (19/10/2010) para iniciar o exame formal do outrora pedido patente PI0113110-9. Nesse sentido, a autora apresentou os seguintes pedidos:

130. Posto isso, requer seja deferida a tutela de urgência referida nos §§ 114 a 124 desta petição inicial, inaudita altera parte, citando-se, na sequência, o réu, por meio de seus representantes legais, para, querendo, responder aos termos desta ação, sob pena de confesso, devendo os pedidos iniciais serem julgados procedentes para o fim de:

- a) tornar definitivo o pedido liminar;
- b) declarar que o INPI atrasou de forma desarrazoada a tramitação do processo de concessão da patente PI 0113110-9;
- c) declarar que a autora tem direito ao ajuste do prazo da patente PI 0113110-9 pelo período de pelo menos 6 anos e 2 meses, na forma apontada no parecer técnico da Dra Margarida Mittelbach. Subsidiariamente, requer que o ajuste do prazo de patente se dê de acordo com os seguintes períodos de tempo, de forma sucessiva:
  - i. número de dias correspondentes ao atraso injustificado e desarrazoado do INPI na análise do processo de concessão patente PI 0113110-9 que vier a ser indicado no laudo pericial;
  - ii. número dias que, com base nos elementos de prova e de convicção constantes dos autos, esse MM. Juízo vier a definir como razoável para manter a

---

<sup>71</sup> Petição inicial (fl. 39); Processo nº 1054805-65.2021.4.01.3400; 9ª Vara Federal Cível da Justiça Federal do Distrito Federal.

exploração comercial da patente pela autora, com exclusividade, de forma a compensar o ilícito praticado pelo réu;

O juiz da 9ª Vara Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do despacho 16.3 do INPI, que reduziu o prazo da patente PI0113110-9 de 20.03.2028 para o dia 07.08.21, até a realização de exame pericial que confirmará a demora injustificada e desarrazoada do INPI no processamento do pedido da patente. Segundo o entendimento do juiz, não seria possível presumir a verossimilhança por meio das alegações do titular da patente sendo imprescindível uma análise mais acurada do caso após a realização de um amplo contraditório:

O deferimento da tutela provisória de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Na hipótese, a conclusão acerca da procedência dos argumentos declinados na exordial demanda a realização do contraditório amplo, tendo em vista as circunstâncias fático-jurídicas inerentes à lide.

Ademais, o caso comporta uma análise mais acurada por parte do juízo, que não se mostra compatível nesse momento de cognição sumária.

Noutros termos, não se pode presumir a verossimilhança das alegações da requerente prima facie, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato combatido.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.<sup>72</sup>

Um dia após a decisão indeferindo o pedido liminar ser proferida, a Johnson & Johnson interpôs recurso de agravo de instrumento que recebeu o nº 1028430-42.2021.4.01.0000, tendo sido a Desembargadora Federal Daniele Maranhão designada para atuar como relatora do recurso.

No agravo de instrumento, foi formulado pedido de concessão do efeito suspensivo *inaudita altera parte* para que fosse imediatamente determinada a suspensão do despacho 16.3 do INPI, publicada em 25.05.2021 na RPI. Após a concessão do efeito suspensivo e posterior intimação do INPI para oferecimento de resposta, a titular da patente requereu o provimento do recurso para reformar a decisão de 1ª instância, suspendendo-se os efeitos do despacho 16.3 do

---

<sup>72</sup> Decisão proferida em 04.08.2021 pelo Juiz Federal Marcelo Rebello Pinheiro nos autos do processo nº 1054805-65.2021.4.01.3400; 9ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal.

INPI, publicada na RPI de 25.05.2021, que noticiou o término do prazo da patente PI0113110-9, até a entrega do laudo pericial que analisaria o período de atraso imputável ao INPI na análise da concessão da patente.

A Desembargadora Federal Daniele Maranhão no dia 06.08.2021 proferiu decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI até manifestação do INPI. Em sua decisão, a relatora entendeu que a titular da patente não postergou a concessão da patente, mas foi prejudicada pela demora do INPI e que a expiração da patente no prazo de 20 (vinte) anos contados do depósito poderia gerar dano irreversível para a titular da patente ainda que a demanda seja no final julgada procedente, conforme explicita o trecho abaixo:

Observo que, conforme consta nos autos de primeiro grau, o depósito do produto ocorreu em 7 de agosto de 2001, e a publicação do pedido em 14 de fevereiro de 2002, com a expedição da Carta de Patente em 20 de março de 2018, com prazo de validade de 10 anos. Fatos que demonstram, ao menos em exame perfunctório, que a parte agravante não postergou seu pedido administrativo no sentido de garantir mais tempo para o seu produto, e sim que foi prejudicada pela demora por parte da autarquia federal.

Esclareço ainda que, apesar da modulação dos efeitos excluir inicialmente produtos e processos farmacêuticos do prazo de 10 anos a partir da expedição da carta de patente, é preciso analisar o caso concreto e os fatos que suscitaram a morosidade na expedição do registro, ensejando a necessidade do devido contraditório pela parte agravada.

Assim, em que se pese esta exclusão, pontuo que o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível para a parte, uma vez que mesmo que sua demanda seja julgada procedente posteriormente, os dados em relação aos seus produtos já não estarão mais protegidos.

Portanto, com base no poder geral de cautela, e considerando que há o risco de iminente perecimento do direito da parte agravante, a qual poderá sofrer prejuízo irreversível com o fim da patente, entendo cabível a atribuição de efeito suspensivo até manifestação do INPI sobre os fatos.<sup>73</sup>

A Desembargadora Federal Daniele Maranhão inclusive destacou a demora do INPI para realizar o primeiro ato no processo administrativo de concessão da patente e que a Johnson & Johnson impetrou mandado de segurança ao longo do período em que o pedido de patente estava pendente perante o INPI a fim de que o Instituto imediatamente analisasse seu

---

73 Decisão proferida em 06.08.2021 pela Desembargadora Daniele Maranhão no agravo de instrumento nº 1028430-42.2021.4.01.0000

requerimento administrativo com explicita o trecho abaixo da decisão:

Partindo desta premissa, verifico que a entrada na fase nacional ocorreu em 7 de fevereiro de 2003, e o requerimento da patente PI 0113110-9, em relação a “anticorpo anti-tnf e composição que o compreende”, na data de 5 de outubro de 2004, entretanto a autarquia apenas em 19 de outubro de 2020, intimou a parte agravante para a apresentação de amostra de material genético, conforme consta no parecer expedido pela agravada.

Ou seja, o ato instrutório do INPI apenas ocorreu quase seis anos depois, inclusive, em consulta ao sistema informatizado de movimentações processuais, verifico que foi concedida a segurança no Mandado de Segurança nº 1003050-41.2017.4.01.3400, impetrado pela parte agravante, para determinar que “à autoridade impetrada que imediatamente tomes as providências necessárias à análise do requerimento administrativo do impetrante objeto desta ação, nos âmbito do processo PI nº 0113110-9, no prazo de noventa dias, nos termos da fundamentação que preced”e, tendo ocorrido o deferimento do pedido da patente, apenas em 06 de março de 2018.

Com efeito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a demora injustificada no trâmite e na decisão de procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo do administrado, em flagrante ofensa aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, reparável pelo Poder Judiciário, que pode determinar à administração prazo razoável para fazê-lo.

Em face da decisão deferindo o a concessão do efeito suspensivo, o INPI interpôs agravo interno com de imediato reexame da decisão proferida pela desembargadora relatora. O principal argumento usado pelo INPI em seu agravo interno foi no sentido de que a decisão concedendo a atribuição de efeito suspensivo requerido pela titular da patente seria incompatível com a fundamentação da decisão do STF na ADI nº 5529 que, na visão do INPI, não admitiria a perpetuação de patentes de medicamentos para além dos 20 (vinte) anos contados do depósito.

A Desembargadora Federal Daniele Maranhão, por sua vez, manteve a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos do despacho 16.3 do INPI, publicado na RPI de 25.05.2021, até manifestação do INPI entendendo que o Instituto não teria comprovado a ausência de mora injustificada ao longo do processo administrativo de concessão da patente, assim como a ausência de prejuízo irreversível com a expiração da patente. Vejamos o trecho da decisão da desembargadora que explicita esses entendimentos:

Além disso, a parte agravada não apresentou nenhuma justificativa concreta a respeito de demora na análise do pedido da patente, apenas informou que no caso de pleitos de alta complexidade, não poderiam ser decididos de forma sumária, entretanto não

apresentou nenhuma prova para a demora na análise, inclusive saliento que a parte agravante comprovou que foi necessário impetrar um Mandado de Segurança (nº 1003050-41.2017.4.01.3400), para que a autoridade tomasse as providências necessárias. (...)

Portanto, diante dos argumentos apresentados, e considerando que não foi afastada a mora injustificada pelo órgão responsável, bem como não foi comprovado a ausência de prejuízo irreversível com o fim da patente, entendo pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso.

Ante o exposto, mantenho a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, acrescentando à fundamentação o quanto explanado nesta oportunidade, alterando o contexto para determinar que a suspensão deve permanecer até o julgamento final deste recurso.<sup>74</sup>

Na mesma oportunidade, a relatora explicou que a sua decisão objeto do agravo interno do INPI não contradiz ao entendimento do STF na ADI nº 5529. Na verdade, ao suspender se os efeitos do despacho 16.3 do INPI que noticiou o término do prazo da patente PI0113110-9 até a entrega do laudo pericial, a decisão objetivou evitar prejuízo irreversível para a titular da patente tendo em vista que ainda que a demanda fosse julgada procedente, haveria dano irreversível para a Johnson & Johnson.

O INPI mais uma vez discordou do teor da decisão e entendeu que violaria a decisão do STF proferida nos autos da ADI nº 5529. Diante disso, o Instituto propôs reclamação perante o STF com pedido liminar para suspender os efeitos da referida decisão monocrática proferida pela Desembargadora Daniele Maranhão até o julgamento final da reclamação com fundamento no art. 989, II, do CPC. A reclamação constitucional recebeu o nº 50.546 e o Ministro Ricardo Lewandowski foi designado para atuar como relator.

Em sua reclamação, o Instituto alegou que a ideia de ajuste de prazo patentário como impeditivo a imediata aplicação da decisão do STF na ADI nº 5529 não poderia prosperar e que a decisão reclamada negaria efeito vinculante do acórdão proferido pelo Supremo. Nesse mesmo sentido, o INPI aduz que no julgamento da ADI nº 5529, o STF teria determinado que para patentes de medicamentos tão somente seria razoável assegurar a exclusividade por 20

---

<sup>74</sup> Decisão proferida em 04.11.2021 pela Desembargadora Daniele Maranhão no agravo de instrumento nº 1028430-42.2021.4.01.0000

(vinte) anos contados da data do depósito.

O INPI também alega que além de indicar que eventual reparação pela mora administrativa do INPI não deve ser exercida com a prorrogação do prazo de vigência da patente, mas por meio do disposto no artigo 44 da LPI que assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela infração patentária incluindo o período entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Por fim, o INPI requereu a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como a cassação da referida decisão, nos seguintes termos:

(...) a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no AI 1028430- 42.2021.4.01.0000, até o julgamento final desta Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC;

(...) o julgamento de procedência da Reclamação, com a confirmação da medida liminar, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a observância do que restou decidido no julgamento da ADI 5529/DF.<sup>75</sup>

O Ministro Ricardo Lewandowski proferiu decisão negando seguimento à reclamação com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal<sup>76</sup> por entender que o STF ao decidir acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, teve como foco da discussão a indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento que poderia ofender uma série de princípios constitucionais. Dessa forma, o STF teria afastado tão somente a possibilidade legal de dilação automática do prazo de vigência de patentes em prejuízo da demora do INPI em conceder tal benefício.

Por outro lado, a pretensão da Johnson & Johnson ao ajuizar ação buscando ajuste de prazo patentário e medida liminar para suspender os efeitos do despacho do Instituto que noticiou o término do prazo da patente PI0113110-9 para 20 (vinte) anos contados do depósito não teria aderência estrita com a decisão do STF nos autos ADI nº 5529.

---

<sup>75</sup> STF. Págs. 20-21 da inicial da reclamação nº 50546 DF, Relator: Ricardo Lewandowski.

<sup>76</sup> Regimento Interno do STF. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf> . Acesso em 01.06.2022

Sendo assim, a decisão da proferida pela Desembargadora Daniele Maranhão nos autos do agravo de instrumento nº 1028430-42.2021.4.01.0000 tentaria evitar que o direito da titular da patente fosse perecido:

No entanto, e apesar dos significativos argumentos apresentados pelo reclamante, não vislumbro aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma indicado.

Isso porque, apesar de o ora impetrante basear o prazo de validade concedido à patente em questão no dispositivo julgado inconstitucional pelo paradigma elencado nesta reclamatória, fato é que a decisão reclamada, amparada no poder geral de cautela do juízo e para evitar o perecimento do direito da beneficiária, limitou-se a suspender os efeitos do despacho que determinara o fim da referida patente até manifestação do INPI sobre os fatos.

Em outros termos, o ato impugnado não determinou que o prazo de vigência da patente de invenção perdurasse por mais 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão em detrimento da demora do ora impetrante em conceder a referida patente. Diferentemente, repiso, o ato apenas suspendeu os efeitos do despacho que determinara o fim da referida patente até manifestação do requerido sobre os fatos.<sup>77</sup>

Por conseguinte, o Ministro Ricardo Lewandowski além de negar seguimento à reclamação, declarou prejudicado o pedido cautelar formulado pelo INPI:

Apesar de a matéria discutida na ação ordinária guardar similitude com a discussão apresentada no paradigma indicado, a análise dos documentos acostados aos autos, da fundamentação da decisão reclamada e do paradigma indicado revela a falta de aderência estrita entre estes últimos, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. (...)

Isso posto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.<sup>78</sup>

O INPI interpôs agravo regimental em face dessa decisão e até a presente data não há decisões analisando o recurso interposto.

---

<sup>77</sup> 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 20.05.2022.

<sup>78</sup> Trecho da decisão do Ricardo Lewandowski nos autos da Rcl nº 50.546; DJE nº 52, 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 20.05.2022.

## 8. CONCLUSÃO

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI pelo STF ensejou um vácuo legal no ordenamento jurídico brasileiro considerando que retirou a possibilidade de os titulares das patentes serem compensados pela demora do INPI ao longo do processo administrativo de concessão da patente e que o Brasil ao contrário de outros países, não prevê, em sua legislação, mecanismos específicos para ajuste do prazo de vigência de patentes devido ao atraso irrazoável e injustificável do INPI ao longo do processo administrativo.

Nesse contexto, as titulares das patentes buscam o ajuste de prazo patentário perante o Poder Judiciário por meio do ajuizamento das ações de *Patent Term Adjustment* (PTA) que geralmente apresentam fundamentos pertinentes e adequados aos pedidos de ajuste de prazo. O pleito dessas ações parece não violar a decisão do STF na ADI nº 5529, uma vez que o Supremo se mostrou contrário tão somente a prorrogação automática do prazo patentário para 10 (dez) anos contados da concessão da patente, enquanto as titulares visam por meio das ações de PTA a obtenção de ajuste de prazo com base na demora desproporcional e injustificada do INPI no processo administrativo específico de concessão da patente objeto da demanda.

A decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na reclamação nº 50546 confirma esse entendimento ao distinguir a pretensão dos titulares das patentes ao ajuizarem ações de PTA e o foco da decisão do STF na ADI nº 5529 foi voltado para a indeterminação do prazo de exclusividade para a exploração de uma invenção patenteada que poderia ofender uma série de princípios constitucionais.

Além disso, é certo que na ausência de regulação específica na legislação sobre a possibilidade de ajuste de prazo de patentes devido à demora exclusiva do INPI, a LINDB prevê que o juiz poderá decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, na hipótese de a lei ser omissa como ocorre com a questão do pleito de ajuste de prazo patentário. O pleito de ajuste de prazo patentário está ainda em conformidade com o Acordo TRIPS e em harmonia com o direito comparado considerando a legislação de outras jurisdições.

De fato, ainda que haja algumas sentenças, decisões monocráticas do TRF-1 e até do STF



analisando o pleito das titulares das patentes se violaria ou não o entendimento proferido pelo Supremo na ADI nº 5529 e em que pese as ações buscando o referido ajuste de prazo patenterio esteja em conformidade com o nosso ordenamento jurídico, é cedo para traçar um panorama se o *Patent Term Adjustment* será um mecanismo deferido pelos tribunais brasileiros, tornando-se comumente utilizado pelos titulares de patentes que sofreram com atraso irrazoável e injustificável do INPI ao longo do processo administrativo de concessão da patente.

## 9. 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](http://www.dannemann.com.br/dsbim/Biblioteca_Detalhe.aspx?&ID=95&pp=1&pi=2) > Acesso em: jan. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. Bases constitucionais da propriedade intelectual. Disponível em: < <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/bases-constitucionais-da-propriedade-intelectual.pdf> > Acesso em: abril 2022.

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/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html> Acesso em 01.06.2022

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Planalto.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) Acesso em: jan. 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei n° 254/67.** Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm) Acesso em 01.06.2022

BRASIL. **Decreto-Lei n° 7.903/45.** Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm) Acesso em 01.06.2022

BRASIL. **Decreto-Lei n° 1.005/69.** Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/de11005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/de11005.htm) Acesso em 01.06.2022

BRASIL. **Lei n° de 28 de agosto de 1830.** Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lim/lim-28-8-1830.htm#:~:text=Concede%20privilegio%20ao%20que%20descobrir,e%20Defensor%20Perpetuo%20do%20Brasil](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-28-8-1830.htm#:~:text=Concede%20privilegio%20ao%20que%20descobrir,e%20Defensor%20Perpetuo%20do%20Brasil) Acesso em 01.06.2020

BRASIL. **Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm) Acesso em: jan. 2022.

BRASIL. Lei n° 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.

BRASIL. **Regimento Interno do STF.** Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf> . Acesso em 01.06.2022

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

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>

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 20.05.2022.

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](http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043612.htm) Acesso em: maio 2022.

CETA. Disponível em [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114\(01\)#d1e12917-23-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)#d1e12917-23-1) Acesso em maio 2022

COMISSÃO EUROPEIA. **Supplementary protection certificates for pharmaceutical and plant protection products**. Disponível em [https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/supplementary-protection-certificates-pharmaceutical-and-plant-protection-products\\_pt](https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/supplementary-protection-certificates-pharmaceutical-and-plant-protection-products_pt)

Acesso em: maio 2022.

CONGRESSIONAL Budget Office. Disponível em <https://www.cbo.gov/system/files/2021-04/57025-Rx-RnD.pdf> - acesso em 10.12.2021 Acesso em fev. 2022

**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: jan. 2020.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984**. Disponível em <https://www.congress.gov/bill/98th-congress/senate-bill/2748> Acesso em: maio 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **United States Code, title 35** – patents, July 19, 1952. Disponível em: [https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf) Acesso em: jan. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Manual of Patent Examining Procedure**. Disponível em: <https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e303482.html> Acesso em: maio 2022.

EPO. **The European Patent Convention**. Disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar63.html> Acesso em: maio 2022.

GRAU-KUNTZ Karin. **Ainda sobre a questão das peças de reposição**. Sobre a questão das peças de reposição must-match: Revista Eletrônica do IBPI – Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, jan. 2010. p. 77.

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 N° 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](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/informacoes-relacionadas-a-adi-ndeg-5-529-df/copy_of Comunicados26661.pdf) Acesso em: maio 2022.

INTERFARMA – Guia Interfarma 2020. Disponível em: [https://www.interfarma.org.br/app/uploads/2020/12/2020\\_VD\\_JAN.pdf](https://www.interfarma.org.br/app/uploads/2020/12/2020_VD_JAN.pdf) – Acesso em 10.02.2022

JAPAN. **Patent Act**. Disponível em: <https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf> . Acesso em maio 2022.

KLUWER Wolters **Introduction to Intellectual Property – Theory and Practice**, 2<sup>a</sup> ed., 2017, pág. 6.

LICKS ATTORNEYS – **Percentuais de patentes de invenção concedidas anualmente, por prazo: 20 anos a partir do depósito v. 10 anos a partir da concessão** <https://www.lickslegal.com/graficos-base-de-dados-do-sistema-de-patentes-brasileiro/prazo-de-vigencia-das-patentes-no-brasil> – Acesso em 01.06.2022

MELLO, Celso Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

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.

REPUBLIC OF KOREA. **Patent Act**. Disponível em: <https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PatentAct.pdf> Acesso em maio 2022.

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.

**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 jan. 2022.

**UNIÃO EUROPEIA. Patentes.** Disponível em: [https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index\\_pt.htm](https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/patents/index_pt.htm) Acesso em jan. 2022.

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: 20.04.2022

**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](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2019.pdf) Acesso em: jan. 2022.