

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

VICTOR GENU FARIA

**“Prolongamento da proteção patentária sob regência do
parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996: julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade nº 5.529 pelo STF”**

RIO DE JANEIRO

2023

VICTOR GENU FARIA

“Prolongamento da proteção patentária sob regência do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996: julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.529 pelo STF”

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 Professor Dr. João Marcelo de Lima Assafim.

RIO DE JANEIRO

2023

CIP - Catalogação na Publicação

F224p Faria, Victor Genu
Prolongamento da proteção patentária sob regência
do parágrafo único do artigo 40 da Lei n°
9.279/1996: julgamento da ADI n° 5.529 pelo STF /
Victor Genu Faria. -- Rio de Janeiro, 2023.
110 f.

Orientador: João Marcelo de Lima Assafim.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. patentes. 2. prazo de vigência. 3. ADI 5.529.
I. de Lima Assafim, João Marcelo, orient. II. Título.

VICTOR GENU FARIA

“Prolongamento da proteção patentária sob regência do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996: julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.529 pelo STF”

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 Professor Dr. João Marcelo de Lima Assafim.

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

RIO DE JANEIRO

2023

RESUMO

Esta monografia aborda a questão do prolongamento da proteção patentária na forma do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, que foi objeto de controle de constitucionalidade pelo STF no julgamento da ADI nº 5.529 em 2021. A Corte deliberou pela invalidação do dispositivo legal e impôs uma modulação de efeitos peculiar na decisão. Todas as peças e pareceres constantes dos autos foram analisados, para identificar as teses arguidas contra e a favor da inconstitucionalidade e consolidar as posições de ambos os lados da causa. Assim mesmo, os votos dos ministros foram estudados de modo a compilar os fundamentos que nortearam cada posicionamento, incluindo a definição quanto à modulação de efeitos da decisão. O resultado do julgamento cristalizou o entendimento majoritário da Corte de que o pedido de patente é dotado de eficácia econômica desde o depósito, em que pese constituir mera expectativa de direito até a concessão da patente. Além disso, evidenciou que o privilégio patentário não pode subsistir sem que se leve em conta o interesse social e tendo em vista o desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Pode-se, assim, delinear os contornos precisos do alcance da decisão exarada pelo STF.

Palavras-chaves: patentes; prazo de vigência; ADI nº 5.529; proteção patentária; eficácia econômica da patente.

ABSTRACT

This monograph addresses the issue of extending patent protection in the form of the sole paragraph of art. 40 of Law n° 9.279/96, which was subject to constitutionality control by the STF in the judgment of ADI n° 5.529 in 2021. The Court decided to invalidate the legal provision and imposed a peculiar modulation of effects in the decision. All the pieces and legal opinions contained in the case file were analyzed, to identify the theses argued against and in favor of unconstitutionality and to consolidate the positions of both sides of the cause. Likewise, the ministers' votes were studied in order to compile the fundamentals that guided each position, including the definition regarding the modulation of the decision's effects. The result of the judgment crystallized the majority understanding of the Court that the patent application is endowed with economic effectiveness from the filing, despite constituting a mere expectation of right until the grant of the patent. In addition, it showed that the patent privilege cannot exist without considering the social interest and with a view to the economic and technological development of the country. It is thus possible to delineate the precise boundaries of the scope of the decision issued by the STF.

Keywords: patents; patent term; ADI n° 5.529; patent protection; patent economic effectiveness.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. BREVE REFERENCIAL TEÓRICO	14
2. ADI Nº 5.529 - TESES PELA INCONSTITUCIONALIDADE	28
2.1. Posicionamento da PGR na petição inicial	28
2.2. Pedido de tutela provisória de urgência	32
3. ADI Nº 5.529 – TESES PELA CONSTITUCIONALIDADE	34
3.1. Posicionamento do Congresso Nacional	34
3.2. Posicionamento da Presidência da República	35
3.3. Posicionamento da Advocacia-Geral da União (AGU)	36
3.4. Principais fundamentos defendidos pelos <i>amici curiae</i> que pugnaram pela constitucionalidade	37
3.4.1. Ampla incidência do dispositivo impugnado nas diversas áreas tecnológicas	37
3.4.2. O prazo de vigência estabelecido pelo dispositivo impugnado é certo e determinado.....	38
3.4.3. O dispositivo impugnado assegura um prazo mínimo razoável de fruição do direito de exclusividade e confere segurança jurídica aos administrados e à sociedade	41
3.4.4. Existem formas similares de compensação de prazo em outras jurisdições	43
3.4.5. Direito de exclusividade não se confunde com pretensão indenizatória retroativa	44
3.4.6. A função social da propriedade é atendida naturalmente pelo sistema de patentes, não havendo prejuízo ao interesse social, à concorrência e à defesa do consumidor	47
3.4.7. Não há nexo de causalidade entre a norma impugnada e a demora administrativa do INPI.....	48
4. ANÁLISE DO ACÓRDÃO	50
4.1. Contextualização	50
4.2. Voto do relator	51
4.2.1. Preliminar de falta de interesse de agir	52
4.2.2. Da disciplina jurídica das patentes	52
4.2.3. Panorama internacional pertinente	55
4.2.4. Apresentação do voto de mérito	61
4.2.5. Contribuição ao aumento do <i>backlog</i> pela norma impugnada (violações aos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo)	61
4.2.6. Violação do direito à saúde	64
4.2.7. Violação à segurança jurídica, à temporariedade das patentes, à função social da propriedade intelectual, à livre concorrência e à defesa do consumidor	69
4.2.8. Estado de coisas inconstitucional e parte dispositiva do voto	75

4.3. Decisão cautelar	76
4.4. Votos vogais	77
4.4.1. Estado de coisas inconstitucional	77
4.4.2. Prazo de proteção indeterminado/variável e suas consequências: insegurança jurídica, violação da temporariedade das patentes, violação dos princípios da ordem econômica, violação da função social da propriedade, violação do direito à saúde	79
4.4.3. Proteção provisória da patente antes da concessão	82
4.4.4. Retroalimentação do <i>backlog</i> pela norma impugnada; relação de causalidade entre a norma e a demora administrativa	84
4.5. Votos divergentes	86
4.5.1. Voto do ministro Luís Roberto Barroso	86
4.5.2. Voto do ministro Luiz Fux	90
4.6. Modulação dos efeitos da decisão	93
CONCLUSÕES	101
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	105

INTRODUÇÃO

Apresentação da proposta de estudo

Esta monografia, elaborada no âmbito do curso de graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abordará questões atinentes ao tênue equilíbrio de interesses individuais, sociais e econômicos que legitima o Estado a limitar temporariamente a livre concorrência, um dos pilares da ordem econômica constitucional, com vistas a fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. O trabalho tem como **tema geral**, portanto, o direito constitucional, em particular o direito constitucional econômico, na medida em que se refere a estratégias de política econômica entabuladas pelo Estado, como dirigente da ordem econômica.

Como primeiro recorte epistemológico, propõe-se como **objeto** o direito de propriedade industrial, especificamente o direito de patentes. O inciso XXIX do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) assegura aos autores de inventos industriais o direito ao privilégio temporário para sua utilização exclusiva, por todo o prazo de vigência do título patentário. Tal privilégio temporário tem o efeito prático de excluir competidores do mercado referente à tecnologia patenteada, possuindo assim um caráter limitante da livre concorrência. Está diretamente relacionado, portanto, com valores caros à ordem econômica, que se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

Como **situação problema**, destaca-se a previsão legal do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), qual seja, a de que, nos casos em que a autarquia federal responsável pela análise técnica demore mais do que 10 anos (no caso de patentes de invenção) ou de 8 anos (no caso de patentes de modelo de utilidade) para deferir o pedido, o prazo de vigência será contado a partir da concessão do direito. Nessas situações, a referida previsão legal estabelece um prazo mínimo de vigência da proteção patentária: 10 anos ou de 7 anos, a depender do tipo de patente – invenção ou modelo de utilidade. Esta situação contrapõe-se ao prazo ordinário de vigência previsto no *caput* do art. 40 da LPI, que é de 20 anos (ou 15 anos, no caso de modelos de utilidade) contados a partir do depósito do pedido.

Tendo em vista a notória demora do INPI em apreciar e decidir os processos administrativos sob sua responsabilidade, ampla incidência da norma em comento era observada na prática. Isto levava, em vários casos, ao **prolongamento excessivo** da proteção patentária, visto que o prazo mínimo de vigência se somava ao tempo de “espera” para obter uma decisão do INPI. Isto porque, como se verá, o pedido de patente pendente de decisão também funciona como limitador da concorrência por possuir a potencialidade de excluir competidores do mercado.

Desta feita, a **hipótese de resposta provisória** refere-se ao controle social de constitucionalidade do dispositivo legal, confrontando-o com princípios e normas com assento constitucional e avaliando a sua higidez. Em 2021, na forma da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, o Supremo Tribunal Federal realizou dito cotejo, enfrentando diferentes teses, levantadas pela Procuradoria Geral da República (PGR), pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. A PGR alegou, em breve suma, que a norma em tela desvirtuava o critério da temporalidade do privilégio patentário, por permitir que a proteção se prolongasse no tempo ao sabor da duração da análise feita pelo INPI. Isto levaria a violações de outros preceitos, como a livre concorrência, a defesa do consumidor, a função social da propriedade e a segurança jurídica, além de atenuar as consequências da mora administrativa, em prejuízo dos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

O controle de constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI pelo STF tem como **justificativas** as consequências que o prolongamento da proteção patentária impõe à sociedade. Um dos elementos principais desta avaliação é consistente no prejuízo coletivo no acesso ao direito à saúde, na medida em que medicamentos genéricos apenas podem vir a ser produzidos e comercializados após a expiração das patentes originais dos medicamentos de referência. Logo, quanto maior a duração do privilégio de exclusividade, maior o tempo que os consumidores, incluindo o Estado, permanecem sem acesso a opções mais baratas. Nesse contexto, o interesse social parece restar desprestigiado frente aos interesses individuais do titular do direito.

O julgamento da ADI nº 5.529 pelo STF em 2021 culminou com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI e com o estabelecimento de uma modulação de efeitos particular, que será oportunamente detalhada. Assim sendo, esta

monografia tem como **objetivo** reunir elementos pertinentes do julgado com vistas a delimitar os contornos do alcance da decisão exarada, permitindo a compreensão abrangente do posicionamento da Corte sobre a matéria. Este exercício é particularmente relevante em razão de consequências decorrentes da decisão que vêm sendo observadas na prática, como por exemplo o ajuizamento de ações visando a obter extensões do prazo de vigência de patentes, com o argumento de prejuízo causado pela demora injustificada do INPI.

Para tanto, foi realizada uma pesquisa teórica por meio do **método indutivo** e da **técnica de revisão bibliográfica**, conduzindo-se uma consulta minuciosa de todas as peças do processo disponibilizadas no sítio eletrônico do STF, que representam as fontes secundárias analisadas na pesquisa. Para título de pronta referência, essas peças foram identificadas ao longo deste trabalho através do número atribuído a cada arquivo eletrônico correspondente, conforme catalogado no sítio do STF (documentos eletrônicos ou “**e-Docs**” **1 a 444**)¹.

Foram estudadas as peças submetidas pelas autoridades públicas envolvidas no processo (PGR, Presidência da República, Senado Federal, Advocacia-Geral da União), o voto do relator, ministro Dias Toffoli, e os dos demais ministros julgadores, assim como os memoriais, pareceres jurídicos e econômicos, e materiais acostados aos autos pelos *amici curiae* admitidos no feito. Nesse particular, cabe registrar que o julgamento reuniu entidades dos mais diversos setores da economia², numa mostra de sua ampla relevância estratégica para o Brasil.

¹ Todo o material objeto da pesquisa está disponível em <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>.

² **Pugnaram pela inconstitucionalidade** do parágrafo único do art. 40 da LPI: Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA); Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA); Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional – Grupo FARMABRASIL; Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS); Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI) e Defensoria Pública da União (DPU). **Pugnaram pela constitucionalidade:** Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI); Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI); Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI); Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF); Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO); Croplife Brasil; Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA); Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L); Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI); e Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE).

Apresentação dos capítulos

No Capítulo 1 será apresentado um breve referencial teórico sobre o sistema de patentes e sua relação com a ordem econômica, abordando as premissas pertinentes para contextualização do presente estudo.

No Capítulo 2 serão apresentadas as teses arguidas pela PGR pela inconstitucionalidade da norma impugnada na ADI nº 5.529, tanto na petição inicial quanto em seu pedido incidental de tutela provisória de urgência. Quando pertinente, serão acrescidas pontualmente algumas contribuições trazidas pelos *amici curiae* que pugnaram pela inconstitucionalidade, com vistas a consolidar o pleito examinado pelo STF em controle de constitucionalidade.

Em seguida, no Capítulo 3 serão detalhados os posicionamentos das autoridades responsáveis pela edição da norma impugnada na ADI nº 5.529, ou seja, o Congresso Nacional (subseção 3.1) e a Presidência da República (subseção 3.2), bem como o da Advocacia-Geral da União (subseção 3.3). Também serão consolidadas as principais teses esgrimidas pelos *amici curiae* que pugnaram pela constitucionalidade da norma contestada (subseção 3.4), de modo a facilitar a contraposição dos argumentos que serão encontrados nos votos dos julgadores.

O Capítulo 4 tratará do acórdão propriamente dito, dividindo-se a análise nos seguintes subtópicos: 4.1 – Contextualização; 4.2 – Voto do relator; 4.3 – Decisão cautelar; 4.4 – Votos vogais que acompanharam o relator; 4.5 – Votos vogais divergentes; e 4.6 – Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

As subseções 4.1 e 4.3 tratarão brevemente sobre os contornos da decisão cautelar proferida monocraticamente pelo relator. A subseção 4.2 apresentará os elementos do voto do relator, principiando por estabelecer as bases de seu entendimento quanto à disciplina jurídica das patentes e quanto ao panorama internacional pertinente ao tema do prazo de vigência das patentes. Em seguida, serão especificamente abordadas as violações de direitos identificadas pelo relator. A subseção 4.4 contará com a consideração dos votos dos ministros que subscreveram o voto do relator, assim completando o quadro pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, emergente do julgamento. A subseção 4.5 apresentará as linhas argumentativas entabuladas pela divergência, em contraposição à maioria do Plenário.

A subseção 4.6 então delineará os fundamentos da decisão do STF pela modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

A Conclusão, por fim, trará a consolidação das linhas mestras do posicionamento do STF sobre a matéria objeto do julgamento e as considerações finais sobre os limites da decisão exarada.

CAPÍTULO 1: BREVE REFERENCIAL TEÓRICO

A propriedade intelectual alcançou uma posição destacada na economia global moderna, na qual os ativos intangíveis de uma empresa tornaram-se, não raro, tão ou mais importantes que os bens tangíveis. Seu uso estratégico constitui ferramenta importante para o crescimento econômico, competitividade e a ampliação de mercados, potencializando a geração de riqueza e o desenvolvimento econômico. Como ponderou Gilberto Dupas³, o controle da tecnologia de ponta é componente estratégico fundamental nas relações econômicas atuais, e a inovação tecnológica, nesse contexto, representa o grande instrumento de sucesso das corporações. Os altos custos dos investimentos em novas tecnologias, via de regra associados a altos riscos, tornam a propriedade intelectual uma variável crítica desse processo.

O direito de propriedade intelectual regula a aquisição e gestão dos ativos intangíveis que materializam esses elementos norteadores do mercado consumidor de maneira geral, assim como marcadamente influenciam na dinâmica corporativa moderna: patentes, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, direitos de autor, topografias de circuitos integrados. Dentro do contexto em que esta monografia se insere, o ramo do direito de patentes.

Patentes consistem em um título de direito de **propriedade industrial**, espécie do gênero da propriedade intelectual que também inclui as marcas, os desenhos industriais e as indicações geográficas, além da repressão contra a concorrência desleal. Podem ser de dois tipos – patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. De acordo com Gabriel Di Blasi, tanto as invenções quanto os modelos de utilidade consistem em “*criações suscetíveis de serem convertidas tecnicamente em bens corpóreos industrializáveis*”⁴.

O instituto das patentes é entendido como uma construção jurídica voltada a fomentar o processo de criação de tecnologias inovadoras, recompensando o esforço inventivo de entes

³ DUPAS, Gilberto. Propriedade intelectual: tensões entre a lógica do capital e os interesses sociais. *In*: “Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade”. Organização: VILLARES, Fábio. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2007.

⁴ DI BLASI, Gabriel. “A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia”. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010 (p. 25).

públicos ou privados, incluindo pessoas físicas, por meio do estabelecimento de um **privilegio temporário de exclusividade** atribuído ao seu titular, sobre a utilização de um produto ou de um processo decorrente do exercício intelectual humano, que atende a certas condições e requisitos estabelecidos em lei. Na mesma linha pontuou a professora Maristela Basso, ao caracterizar dito privilegio como “*uma recompensa para incentivar o espírito inventivo, visando o bem do progresso industrial, o desenvolvimento tecnológico-científico e econômico do Brasil*”⁵.

Ao mesmo tempo em que recompensa autores de inventos, podendo, entretanto, efetivamente mitigar a concorrência *estática*, a patente tende a promover a eficiência *dinâmica* no mercado⁶, na medida em que estimula, no longo prazo, a concorrência e a busca por soluções inovadoras.

De acordo com Karin Grau-Kuntz⁷,

“[...] pretende-se, por meio da concessão da patente, incentivar a contínua renovação tecnológica e estimular as empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento, fatores estes que, estimulando a concorrência, fomentariam o desenvolvimento econômico gerando bem-estar geral. O direito de exploração exclusivo garantido ao inventor não é um direito vinculado apenas ao ato inventivo em si, mas antes à combinação do ato inventivo com a expectativa de estímulo da concorrência e, conseqüentemente, de aumento de bem-estar social. Neste sentido afirma-se que a razão de reconhecimento e garantia do sistema de patentes reside na sua instrumentalidade concorrencial” (grifei).

A esta observação pode-se ainda consignar que, enquanto instrumento de natureza concorrencial, o sistema de patentes depende do (bom) funcionamento do mercado para que possa exercer seu efeito compensatório aos autores de inventos industriais de maneira plena. Por isso é que, novamente nas palavras de Karin Grau-Kuntz, “*sem o mercado o sistema de patentes é um sistema vazio*”⁸.

⁵ BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, inciso XXIX. In: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (p. 360).

⁶ ROSENBERG, Barbara. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico. In: “Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso”. Coordenação: CARVALHO, Patrícia Luciane de. 1ª Edição, 2ª Tiragem. Curitiba: Editora Juruá, 2006 (p. 270).

⁷ GRAU-KUNTZ, Karin. “Direito de Patentes – Sobre a interpretação do Artigo 5º, XXIX da Constituição brasileira”. **Revista da ABPI**, v. 98, p. 42-48, 2009. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=328. Acesso em 30 de maio de 2023.

⁸ GRAU-KUNTZ, Karin. *Ibidem*.

No Brasil, a utilização de inventos industriais por meio da outorga de título de privilégio temporário (patente) aos seus autores é garantida no artigo 5º, inciso XXIX, da CRFB, que estabelece:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

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.

A respeito de sua posição na topografia constitucional, o professor José Afonso da Silva ponderou não haver razão plausível para inclusão da previsão ao privilégio patentário no rol de direitos fundamentais, visto que “*evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem*”⁹. Seria cabível, no seu entendimento, entre as normas da ordem econômica estabelecidas na Constituição, que são disciplinadas entre os artigos 170 e 192.

No mesmo sentido lecionou Denis Barbosa, em citação de Maristela Basso¹⁰, ao mencionar que “[...] *direito de exclusiva, de propriedade sobre bens incorpóreos, é concedido conforme a vontade e conveniência da sociedade, sendo mais um movimento de política econômica do que um direito fundamental do homem*” (grifei). Com efeito, o doutrinador ainda complementou assinalando que “[...] *a instituição da propriedade intelectual é medida de fundo essencialmente econômico [...]*”.

A Constituição Federal elenca, dentre os fundamentos da República, “*os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa*”¹¹, além de especificar, dentre os fundamentos da ordem econômica, a valorização do trabalho e a livre iniciativa¹². Deste modo, a regra que emana da Constituição é a da liberdade de exercício de qualquer atividade econômica,

⁹ DA SILVA, José Afonso. “Curso de direito constitucional positivo”. 25ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005 (p. 277).

¹⁰ BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, inciso XXIX. In: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (p. 361).

¹¹ Art. 1º, inciso IV, da CRFB.

¹² Art. 170, *caput*, da CRFB.

independentemente de prévia autorização estatal. Sem embargo, é importante notar que a legitimidade desta liberdade de iniciativa está condicionada à realização da justiça social, tornando-se ilegítima quando busca apenas o puro benefício e lucro do empresário¹³. Como ponderou Eros Grau, a livre iniciativa “[...] *é tomada no quanto expressa de socialmente valioso; por isso não pode ser reduzida, meramente, à feição que assume como liberdade econômica, empresarial [...]*”¹⁴.

Nesse sentido, Giovani Clark e Fabiano de Oliveira pontuaram que¹⁵:

“A nossa Constituição Econômica de 1988 adotou uma ideologia constitucional neoliberal, ou seja, a economia de mercado; mas os seus pressupostos priorizam o capital nacional e sujeitam aquela à intervenção direta e indireta do Estado, no intuito de buscar os seus fins (art. 170, *caput*, da CF) e os objetivos fundamentais da República (art. 3º da CF)”.

E complementaram¹⁶:

“Apesar de se adotar o sistema econômico de mercado, ou seja, capitalista, não é a sua lógica que deve prevalecer quando tensões ocorrerem entre os diversos princípios constitucionais econômicos, simplesmente, porque a ordem econômica constitucional não o contemplou como o seu fim ou objetivo, mas, sim, a necessidade de assegurar a existência digna a todos conforme os ditames da justiça social” (grifei).

Cumprindo notar que a Constituição atribui ao Estado o papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, cabendo-lhe os papéis de fiscalização, incentivo e planejamento¹⁷. Esta atuação indireta, conforme entendimento de Washington Peluso Albino de Souza citado por Giovani Clark e Fabiano de Oliveira, “[...] *tem o condão de dar ao Estado o papel de agente precípua, como indutor da economia, ao fiscalizar, incentivar e planejar a atividade econômica, funções estatais muito sacrificadas com a imposição do neoliberalismo regulador e a primazia do mercado*”¹⁸.

¹³ DA SILVA, José Afonso. “Curso de direito constitucional positivo”. 25ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005 (p. 794).

¹⁴ GRAU, Eros. “A ordem econômica na Constituição de 1988”. 14ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010 (p. 214).

¹⁵ CLARK, Giovani; DE OLIVEIRA, Fabiano Gomes. Política econômica para o desenvolvimento na Constituição de 1988. In: “Direito econômico e a ação estatal na pós-modernidade”. Coordenação: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovani. São Paulo: LTR Editora, 2011 (p. 59).

¹⁶ CLARK, Giovani; DE OLIVEIRA, Fabiano Gomes. *Ibidem* (p. 60).

¹⁷ Art. 174, *caput*, da CRFB.

¹⁸ SOUZA, Washington Peluso Albino de *apud* CLARK, Giovani; DE OLIVEIRA, Fabiano Gomes. *Ibidem* (p. 61).

Ao mesmo tempo, a Constituição estabelece a necessidade de produção de legislação no sentido de reprimir o **abuso de poder econômico** que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros¹⁹. Nessas situações, a intervenção estatal seria justificada, em nome da manutenção da ordem nos mercados. Tal prerrogativa, constitucionalmente atribuída, seria justificada *“pela racionalidade baseada na ideologia adotada e traduzida na Política Econômica”*, onde se encontraria a *“explicação do fato de se controlar o poder econômico privado, mesmo no modelo liberal, impedindo-o de infringir os seus princípios fundamentais”*²⁰.

Nesse contexto, o direito concorrencial mostra-se fundamental, ao definir regulações ao mercado que buscam prevenir e também reprimir práticas lesivas à ordem econômica²¹. A regulamentação do direito concorrencial é feita pela Lei nº 12.529/2011, que trata da *“prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico”*²².

O art. 36 da Lei nº 12.529/2011 define como infrações à ordem econômica os atos que tenham por objetivo ou que possam produzir os seguintes efeitos, independentemente de culpa:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante”.

Ademais, as espécies de condutas que configuram infrações à ordem econômica são também disciplinadas no § 3º do art. 36 da Lei nº 12.529/2011, destacando-se dentre elas

¹⁹ Art. 173, § 4º, da CRFB.

²⁰ SOUZA, Washington Peluso Albino de. O conceito e objeto do direito econômico. *In*: “Direito econômico e a ação estatal na pós-modernidade”. Coordenação: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovanni. São Paulo: LTR Editora, 2011 (p. 21).

²¹ SALOMÃO FILHO, Calixto. “Direito Concorrencial: As Estruturas”. 3ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2007 (p. 60).

²² Art. 1º da Lei nº 12.529/2011 (Lei do CADE).

duas, por guardar relação com o objeto desta monografia, a saber, as condutas especificadas nos incisos XIV e XIX:

“§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no *caput* deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

[...]

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;

[...]

XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.

Nota-se que o exercício ou exploração abusiva de direitos de propriedade industrial é vedado pela norma constitucional, devendo ser aplicada a legislação antitruste como remédio quando os titulares detiverem posição dominante no mercado, assim incorrendo em práticas anticoncorrenciais. Como ponderaram Eduardo Gaban e Juliana Domingues, em citação de Antonio Abrantes, “[...] *certos arranjos estruturais e comportamentais podem fazer dos direitos de PI veículos ao abuso de posição dominante e, logo, afetar negativamente o bem-estar social*”²³ (grifei).

Deste modo, conforme orientou Paula Forgioni²⁴, os privilégios de exclusividade não podem ser legitimados e exercidos quando fora dos limites de sua função econômica e social, podendo, nesses casos, haver a configuração de abuso de poder econômico e, por conseguinte, de infração à ordem econômica – cuja tutela cabe à legislação antitruste.

A livre concorrência, como se sabe, é um dos princípios basilares da ordem econômica que emana da Constituição Federal²⁵. De acordo com Giovani Saavedra²⁶, a doutrina tem entendido:

²³ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. “Introdução ao sistema de patentes”. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2022 (p. 20).

²⁴ FORGIONI, Paula A. “Os fundamentos do antitruste”. 9ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 (p. 340).

²⁵ Art. 170, inciso IV, da CRFB.

²⁶ SAAVEDRA, Giovani Agostini. Comentário ao art. 170, inciso IV. *In*: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (p. 1899).

“[...] que a concorrência é meio, instrumento para o alcance de outro bem maior, que se consubstancia no caput do art. 170, ou seja: ‘assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. [...] Dessa forma, a concretização do princípio da livre concorrência deve sempre significar, ao mesmo tempo, a concretização de seu *telos*. Sendo assim, parece clara a relação direta que se estabelece entre livre concorrência e a Dignidade da Pessoa: trata-se de relação teleológica, dado que o *caput* trata especificamente da ‘existência digna’ como *telos* da ordem econômica”.

Constata-se, assim, como observaram Eros Grau e Paula Forgioni, que “*a Constituição do Brasil, em seu todo, persegue objetivos mais amplos e maiores do que, singelamente, o do livre mercado*”²⁷.

Embora possa parecer que a lógica da propriedade intelectual vai na contramão da lógica da defesa da livre concorrência, porquanto funcionaria como limitadora da concorrência, esta aparente incongruência não se sustenta, como já se assinalou anteriormente. Conforme argumentou Nuno Carvalho, a propriedade intelectual fomenta a existência de rivalidade entre concorrentes, que buscam estabelecer, aos olhos do consumidor, diferenças entre os produtos e serviços por eles ofertados no comércio, e a defesa da livre concorrência, por sua vez, garante a manutenção dessa rivalidade mediante medidas de repressão a práticas desleais e anticompetitivas²⁸.

Assim, se a propriedade intelectual, a seu turno, incentiva a inovação por meio do privilégio temporário de exclusividade, o direito antitruste, leia-se, a defesa da livre concorrência, de seu lado, assegura que a sociedade possa se servir de produtos, processos e serviços em ambiente de plena competição, coibindo práticas abusivas lesivas ao funcionamento dos mercados. Os dois instrumentos devem então ser entendidos como complementares, e não incongruentes, conforme a doutrina mais abalizada.

Não por outra razão, Nuno Carvalho mencionou, em citação de Antonio Abrantes, que:

“[...] em última análise, a propriedade industrial e o direito da concorrência são duas faces da mesma moeda [...] o direito da concorrência sem o apoio e a interação da propriedade industrial é ineficaz e irrelevante. Mas a propriedade industrial por si só não é suficiente para promover os seus objetivos sociais”²⁹.

²⁷ GRAU, Eros; FORGIONI, Paula A. *apud* SAAVEDRA, Giovani Agostini. *Ibidem*.

²⁸ CARVALHO, Nuno Pires de. “A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência”. *Revista dos Tribunais* vol. 105, n. 968, p. 255-288. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016.

²⁹ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. “Introdução ao sistema de patentes”. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2022 (p. 14).

No mesmo sentido, o professor Calixto Salomão Filho lecionou que “[...] *ao contrário do que normalmente se acredita, a compreensão do direito industrial dentro de uma lógica institucional do direito concorrencial é a única capaz de dar ao primeiro a conotação publicista de que este necessita*”³⁰. Daí que se percebe a necessidade de que o privilégio de exclusividade outorgado pelo Estado seja revestido de legitimidade, consistente no equilíbrio de direitos e interesses da sociedade de maneira geral.

Nesse passo, cabe apontar também o valor da função social da propriedade, outro pilar³¹ da ordem econômica constitucional, cuja incidência também se observa sobre a propriedade intelectual³². De acordo com Eros Grau:

“[...] O princípio da função social da propriedade, desta sorte, passa a integrar o conceito jurídico-positivo de propriedade (destas propriedades), de modo a determinar profundas alterações estruturais na sua interioridade. Em razão disso — pontualizo — é que **justamente a sua função justifica e legitima essa propriedade**”³³ (grifei).

No mesmo sentido, Maristela Basso assinalou que³⁴:

“Portanto, os direitos exclusivos de propriedade industrial não podem deixar de estar sujeitos à mesma relativização da propriedade “em geral”, outrora absoluto, que a reconduz ao interesse social, a que se destinam a servir. Os direitos de propriedade industrial serão conferidos à medida que houver interesse coletivo na sua concessão – que devem prevalecer sobre o interesse individual do proprietário –, e são expressamente apresentados como privilégios temporários”.

Retornando ao inciso XXIX do art. 5º da CRFB, tem-se que ele garante, pois, o direito à obtenção de privilégio temporário para utilização de inventos industriais, estabelecendo a **vinculação** entre este direito e o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Este vínculo, consubstanciado na função social da propriedade industrial,

³⁰ SALOMÃO FILHO, Calixto. “Direito Concorrencial: As Estruturas”. 3ª ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2007 (p. 31-32).

³¹ Art. 170, III, da CRFB.

³² SANTOS JUNIOR, Walter Godoy. “A função social da propriedade intelectual na Constituição da República de 1988”. In: A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal. Organização: LOUREIRO, Francisco Eduardo; DE PRETTO, Renato Siqueira; KIM, Richard Pae. 1ª Edição. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2019, v. 1, p. 581-606.

³³ GRAU, Eros. “A ordem econômica na Constituição de 1988”. 14ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010 (p. 251).

³⁴ BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, inciso XXIX. In: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (p. 362).

revela-se de fundamental importância para a interpretação dos limites da proteção conferida pela patente, como se abordará adiante.

De acordo com a professora Maristela Basso³⁵:

“[...] eis que proteção e privilégio temporário estão condicionados ao cumprimento da sua nobre finalidade especialíssima: interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Em outras palavras, o ‘monopólio temporário’ não será concedido se as condições específicas de finalidades sociais não forem atendidas”.

O privilégio materializado na patente, enquanto vigente, habilita o **titular do direito** a impedir a reprodução da sua invenção por terceiros não autorizados³⁶, bem como a obter indenização por qualquer reprodução não autorizada do objeto patenteado, inclusive em relação à exploração econômica ocorrida entre a publicação do pedido e a concessão da patente³⁷. Nota-se, por fundamental, que eventual indenização necessariamente pressupõe a existência concreta de danos causados por exploração indevida, não sendo razoável supor a existência de qualquer pretensão indenizatória em hipótese abstrata.

O caráter da **temporalidade** da patente é reflexo do equilíbrio, prezado pela Constituição, entre, de um lado, o incentivo à inovação tecnológica³⁸, e, de outro, a divulgação da invenção ao público³⁹ e a disponibilização da mesma à coletividade, quando extinto o direito, através da entrada do objeto em domínio público⁴⁰.

O **prazo de vigência** de uma patente, ao marcar a data da extinção do direito e consequente queda da tecnologia no domínio público, constitui elemento fundamental sobre o qual todo o sistema se estrutura, não apenas por representar o limite temporal para atuação

³⁵ BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, inciso XXIX. In: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018 (p. 361).

³⁶ Art. 42 da LPI: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

³⁷ Art. 44, *caput*, da LPI: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

³⁸ Art. 218, *caput*, da CRFB: “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”.

³⁹ Art. 24 e art. 30 da LPI.

⁴⁰ Art. 78, parágrafo único, da LPI.

dos concorrentes, como também pelas consequências que implica sobre a formação de preços para oferta de produtos e serviços ao mercado consumidor.

William Nordhaus observa, conforme citação de Antonio Abrantes⁴¹, que:

“[...] o poder que o estado dá ao inovador também faz com que ele cobre um preço acima do custo marginal de produção. Ao fazer isso, inevitavelmente exclui consumidores que estariam dispostos a consumir do produto a preços iguais aos custos marginais de produção. A **duração ótima** da patente deveria ser tal que ao longo da vida da patente os lucros do monopólio têm que ser suficientes para que cubra os custos econômicos associados com as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento do produto, mas eles não podem ser grandes demais pois geram ineficiência associada à exclusão de consumidores do mercado” (grifei).

A matéria é regulada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 40 da LPI. O *caput* do art. 40 da LPI estabelece o prazo de vigência das patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil: 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para patentes de modelo de utilidade, em ambos os casos com termo inicial fixado na **data do depósito do pedido** de patente.

Da mesma forma dispõe o principal marco jurídico internacional no âmbito do direito de propriedade intelectual⁴², que é o Acordo TRIPS, cuja ratificação é requisito para adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), organização internacional criada em 1994. Os países, ao celebrarem o Acordo TRIPS, comprometeram-se a adotar, em seus ordenamentos jurídicos domésticos, os parâmetros nele previstos para proteção da propriedade intelectual. O Brasil internalizou o texto do Acordo TRIPS por meio do Decreto nº 1.355/1994, e posteriormente elaborou a legislação nacional pertinente, que veio a ser promulgada em 14 de maio de 1996, na forma da LPI. É importante destacar desde logo que o Acordo TRIPS estabelece apenas o prazo mínimo para vigência das patentes, não havendo em seu texto nenhuma disposição prevendo prazos adicionais ou extensões de prazo, conforme será abordado adiante na subseção 4.3.3.

Adentrando especificamente na proposta deste estudo, o tema do prazo de vigência de patentes foi objeto de controle de constitucionalidade abstrato pelo STF, por meio da **ADI nº 5.529**, que havia sido proposta em 2016 pela Procuradoria Geral da República (PGR) com o

⁴¹ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. “Introdução ao sistema de patentes”. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2022 (p. 188).

⁴² Art. 33 do Acordo TRIPS: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”.

questionamento ao STF acerca da **inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI**.

O dispositivo impugnado na ação direta definia que o prazo de vigência da patente de invenção não seria inferior a 10 anos (7 anos para patentes de modelo de utilidade), contados a partir **da data da concessão da patente**. Eis o teor dos dispositivos legais supracitados, com destaque para o objeto da impugnação:

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

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

Da leitura do texto legal, percebe-se que, se o INPI demorasse mais do que 10 anos, contados a partir da data de depósito (ou após mais do que 8 anos, no caso de patente de modelo de utilidade), para examinar e decidir um pedido de patente, o seu prazo de vigência – e, conseqüentemente, a data de sua expiração – era estabelecido apenas nesse momento. Nesses casos, o prazo total de proteção da patente tornava-se superior aos 20 anos estabelecidos no caput do art. 40 da LPI e no art. 33 do Acordo TRIPS.

Dado o elevado acúmulo de pedidos de patente pendentes de análise, fenômeno conhecido como **backlog**, a autarquia federal levava, à época do julgamento da ADI nº 5.529, cerca de 10 anos, em média, para proferir as decisões de mérito finais, na forma do título de direito, isto é, a Carta Patente. A incidência concreta da norma impugnada, portanto, emergia de um problema crônico de atraso administrativo enfrentado pelo INPI.

Esta realidade causava distorções no sistema de propriedade industrial, ao prolongar a duração do privilégio temporário, em muitos casos, por períodos excessivamente longos⁴³. Com efeito, o **prolongamento** do prazo de vigência de patentes sob regência do parágrafo único do art. 40 da LPI já há bom tempo era objeto de fortes críticas na doutrina

⁴³ OLIVEIRA, Ana Cláudia Dias. “Estratégias para adiar o acesso aos medicamentos no Brasil” (2015). **Revista Facto**, Edição nº 46. ISSN 2623-1177. Disponível em: <https://abifina.org.br/facto/46/artigos/estrategias-para-adiar-o-acesso-aos-medicamentos-no-brasil/#:~:text=Algumas%20ferramentas%20t%C3%A9cnicas%20que%20podem,Judici%C3%A1rio%20e%20o%20amicus%20curiae>. Acesso em 02 de maio de 2023.

especializada, que questionava o propósito ou a finalidade de sua existência no ordenamento jurídico em face das consequências de sua incidência para a sociedade⁴⁴.

O dispositivo impugnado também já fora implicado em prejuízo da livre concorrência e da defesa do consumidor na literatura, visto que o direito de exclusividade garantido ao titular da patente, particularmente em mercados concentrados como é o farmacêutico⁴⁵, pode restringir a concorrência e vir a influenciar de modo determinante a participação de outros atores no mercado⁴⁶ e, conseqüentemente, os preços⁴⁷.

Com efeito, Barbara Rosenberg assinalou, nesse sentido, que:

“Não obstante as patentes exerçam um papel fundamental em termos de eficiência dinâmica, sendo imprescindíveis para remunerar os altos custos de uma indústria tão intensiva em P&D como é a farmacêutica, a estrutura dessa indústria e, em particular, as suas falhas, fazem com que a titularidade dos direitos patentários limite sobremaneira a concorrência. Em razão disso, portanto, observa-se que patentes no setor farmacêutico podem efetivamente afetar o acesso a medicamentos, especialmente em países em desenvolvimento, nos quais, dado o baixo índice de assistência farmacêutica, a população é particularmente sensível a preço”⁴⁸.

Este caráter proibitivo à entrada no mercado é largamente empregado pelas empresas usuárias do sistema de modo a funcionar como reserva de mercado e para excluir concorrentes. Como exemplo, aponta-se para a prática conhecida no setor farmacêutico como *evergreening*, pela qual se busca *prolongar a proteção* sobre uma dada tecnologia por meio do requerimento de uma pluralidade de pedidos de patente relacionados com o mesmo objeto, mas com pequenas modificações que alegadamente consistem em “melhorias” ou mostram

⁴⁴ BARBOSA, Denis Borges. “A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial” (2013). Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/a-inexplicvel-politica-pblica-por-trs-do-pargrafo-nico-do-art.-40-pargrafo-nico-do-cpi.96-agosto-de-2013.pdf>. Acesso em 02 de maio de 2023

⁴⁵ ASSAFIM, João Marcelo de Lima. “Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?”. Jota, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/se-a-prorrogacao-da-patente-freia-inovacao-viola-a-constituicao-07042021>. Acesso em 02 de maio de 2023.

⁴⁶ ROSENBERG, Barbara. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico. In: “Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso”. Coordenação: CARVALHO, Patrícia Luciane de. 1ª Edição, 2ª Tiragem. Curitiba: Editora Juruá, 2006 (p. 268).

⁴⁷ PARANHOS, Júlia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. “O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde”. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 36 (11): e00169719, 2020;

JANNUZZI, Anna; GUIMARÃES, Alexandre. “Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?”. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 33 (8) (2017). ISSN 1678-4464.

⁴⁸ ROSENBERG, Barbara. Ibidem (p. 270-271).

algum efeito técnico minimamente relevante⁴⁹. Assim, busca-se dificultar o exercício inventivo de concorrentes e enodar o escopo de proteção de cada pedido, dificultando a análise técnica e o estabelecimento dos limites precisos da proteção patentária. Quanto maior a demora da análise técnica por parte do INPI, maior será a barreira de entrada erigida por meio desta conduta. Tatyana Friedrich e Karla Fonseca apontaram, como um dos riscos do sistema de patentes, a situação “quando o detentor da patente [...] prolonga seu monopólio por meio de patenteamento sucessivo de melhoramentos estratégicos da invenção [...]”⁵⁰.

Na mesma linha, Barbara Rosenberg assim caracterizou a questão:

“[...] poderia ser considerada indesejável do ponto de vista concorrencial a usual prática de laboratórios no sentido de tentar registrar novas patentes a partir de uma patente básica, com o escopo de estender sua exclusividade no mercado por mais vinte anos a contar do vencimento da patente original, prática esta comumente referida como *ever-greening*”⁵¹ (grifei).

Tal prática é condenável por constituir abuso de direito e de poder econômico, podendo ser coibida, como visto, por meio da legislação antitruste.

Além da posição doutrinária majoritária, também existiam diferentes iniciativas legislativas no sentido da revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, inclusive na forma de recomendações manifestadas em documentos oficiais de instituições do Estado brasileiro, como o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (em 2013)⁵² e o Tribunal de Contas da União (em 2020)⁵³. Assim, verifica-se que o dispositivo normativo em tela vinha sendo objeto de críticas contundentes que reforçaram o pleito da PGR no âmbito da ADI nº 5.529.

Com a decisão da Corte pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, diversas ações judiciais passaram a ser propostas com vistas, por exemplo, a

⁴⁹ FELDMAN, Robin. “May your drug price be evergreen”. **Journal of Law and the Biosciences**, 590–647. Oxford University Press, 2018.

⁵⁰ FRIEDRICH, Tatyana Scheila; FONSECA, Karla Closs. Regulamentação da propriedade intelectual: uma análise crítica. *In*: “Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso”. Coordenação: CARVALHO, Patrícia Luciane de. 1ª Edição, 2ª Tiragem. Curitiba: Editora Juruá, 2006 (p. 69).

⁵¹ ROSENBERG, Barbara. *Ibidem* (p. 293).

⁵² O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados elaborou, em 2013, o documento intitulado “A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional”.

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudios/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>. Acesso em 02 de maio de 2023.

⁵³ O Tribunal de Contas da União realizou, em 2019, uma auditoria a respeito do processo de registro de patentes pelo INPI (Processo nº 015.369/2019-6; Acórdão nº 1.199/2020 – e-Doc nº 124).

obter compensação de prazo pela demora injustificada do INPI em decidir os pedidos. Em alguns casos, inclusive, já houve a proposição e julgamento de reclamações constitucionais visando a afirmar a eficácia e o caráter vinculante da decisão proferida pelo STF⁵⁴.

Deste modo, o objetivo do presente estudo é estabelecer os contornos precisos do alcance da decisão exarada pelo STF, buscando alcançar uma compreensão abrangente do posicionamento da Corte Constitucional e da sociedade sobre a matéria do prazo de vigência de patentes no Brasil.

⁵⁴ É o caso, por exemplo, da Reclamação nº 53.181, que transitou em julgado em 19/12/2022.

CAPÍTULO 2: ADI Nº 5.529 – TESES PELA INCONSTITUCIONALIDADE

2.1. Posicionamento da PGR na petição inicial

A PGR sustentou na petição inicial⁵⁵ que o preceito impugnado, ao prever hipótese de **prazo diferido** de vigência das patentes quando ocorre a demora na apreciação do pedido pelo INPI, contrariava princípios e valores previstos na ordem constitucional, especificamente: **[i]** a temporariedade da proteção patentária (art. 5º, inciso XXIX); **[ii]** a livre concorrência (art. 170, inciso IV); **[iii]** a defesa do consumidor (art. 170, inciso V, e art. 5º, inciso XXXII); **[iv]** a segurança jurídica (art. 5º, *caput*); **[v]** a isonomia (art. 5º, *caput*); **[vi]** a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII); **[vii]** a eficiência da Administração (art. 37, *caput*); e **[viii]** por transferir à sociedade a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º).

Conforme sustentado pela PGR, a ampla incidência da norma impugnada decorria da demora da administração pública, isto é, do INPI, para exame técnico e concessão das patentes requeridas pelos usuários do sistema de propriedade industrial. O atraso para exame de pedidos de patentes por mais de 10 anos tinha como consequência, para os pedidos deferidos, a concretização de um prazo de vigência mínimo de 10 anos, contados a partir da concessão. Tendo em vista o referencial da data de depósito do pedido, que serve como regra geral para definição do prazo de vigência de acordo com o *caput* do art. 40 da LPI, a PGR argumentou que o **prazo total de proteção patentária seria superior a 20 anos**.

Este entendimento sobre o tempo total de proteção patentária deriva da cumulação do parágrafo único do art. 40 com o art. 44 da LPI, que, como já anotado, assegura **ao titular da patente** o direito de obter indenização por qualquer reprodução não autorizada do objeto patenteado, inclusive em relação à exploração econômica ocorrida entre a publicação do pedido e a concessão da patente. Esta prerrogativa funcionaria como um desestímulo à atuação de concorrentes potenciais até que se conheça a decisão quanto ao deferimento ou não do pedido pendente, tendo em vista o risco de ver-se obrigado a indenizar o titular retroativamente.

⁵⁵ Documento eletrônico (e-Doc) nº 1 da ADI nº 5.529.

Como argumentou a FARMABRASIL, a proteção oferecida pelo art. 44 da LPI seria *suficiente* para funcionar como barreira à entrada de concorrentes no mercado, assim constituindo, desde o depósito do pedido de patente, uma “patente de fato”⁵⁶.

A PGR sustentou ainda que o fenômeno do *backlog* seria em parte causado por ações das próprias empresas usuárias do sistema. Isto ocorreria por força de estratégia denominada *evergreening*, pela qual as empresas:

“[...] protocolizam múltiplos requerimentos de patente ou modelo de utilidade, com a finalidade de obter proteção decorrente de privilégio, cobrar preços mais altos para seus produtos (pelo status de produto com patente pendente) e assegurar mercados, mesmo que para requerimentos de criações não passíveis de obter patente (isto é, requerimentos não patenteáveis, as chamadas *non patentable applications*)”⁵⁷.

Assim, o ponto central que embasa o pleito da autora é o caráter **temporário** do direito ao privilégio sobre o uso de tecnologia protegida por patentes, que estaria sendo negligenciado pela ampla incidência da norma impugnada, levando injustificadamente ao **prolongamento da proteção patentária**.

O direito ao privilégio patentário, como já visto, é assegurado no texto constitucional dentre os direitos fundamentais dispostos no art. 5º, no inciso XXIX, *verbis*:

“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” (grifei).

A temporalidade da patente assegura ao autor do invento um prazo transitório para utilização ou exploração da tecnologia, resguardado da eventual utilização por terceiros concorrentes sem a sua autorização. Ao mesmo tempo, estabelece a extinção do direito após o decurso do referido prazo transitório, viabilizando a entrada da tecnologia no domínio público. A partir daí, toda a coletividade pode explorar aquela tecnologia sem restrições, liberando a concorrência da força inibitória da patente.

A Carta Constitucional garante, pois, o direito à obtenção do privilégio temporário para utilização de inventos industriais, e estabelece relação interpretativa entre este direito e o

⁵⁶ e-Docs nº 92 e nº 122: Manifestações do grupo FARMABRASIL (itens 53 e 46-54, respectivamente).

⁵⁷ e-Doc nº 1 – pág. 7.

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, ou seja, *com a função social da propriedade* (art. 170, III, da CRFB).

O doutrinador Denis Barbosa, citado na petição inicial⁵⁸, argumenta, sobre o teor do inciso XXIX do art. 5º, que o texto constitucional de 1988 estabeleceu fins específicos à proteção de invenções pelo instituto da propriedade industrial, devendo as três condições – visar ao interesse social do País, favorecer o desenvolvimento econômico do País e favorecer o desenvolvimento tecnológico do País – serem atendidas para que se logre a proteção conforme os ditames constitucionais. Assim, eventual norma ordinária ou regulamentar que não pressuponha o equilíbrio entre as três condições supramencionadas, isto é, que privilegie uma ou outra frente as demais, fugiria ao parâmetro constitucional.

Na mesma linha, a PGR aduziu que “*a norma constitucional não busca simplesmente garantir privilégio de exploração da propriedade industrial, uma vez que devem ser observados os interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país*”.⁵⁹

Conforme sustentado pela PGR, a norma do parágrafo único do art. 40 da LPI provocava **indeterminação** do prazo de vigência das patentes, pois a data efetiva da concessão do direito, que serviria como marco para o cálculo de 10 anos de vigência, só podia ser conhecida quando da decisão emanada pelo INPI. Tal indeterminação do prazo de vigência, e conseqüentemente da liberdade para atuação, traria prejuízos desproporcionais para a **concorrência** e para a **defesa do consumidor**, pilares da ordem econômica, além de prejudicar o acesso a direitos sociais fundamentais, como os direitos à saúde e à alimentação. Deste modo, a PGR asseverou que

“A expressão ‘privilégio temporário’, do art. 5º, XXIX, da CR, **apenas pode ser concebida como prazo certo e predeterminado**, porquanto a indefinição completa do prazo de vigência, permitida pela norma atacada, está em total desacordo com o princípio da função social da propriedade”⁶⁰ (grifei).

A indeterminação do prazo de vigência das patentes, causada pela demora na análise e concessão de pedidos pelo INPI e conseqüente incidência da sistemática estatuída pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, violaria também o postulado da **segurança jurídica**, emanado do direito à segurança insculpido no *caput* do art. 5º da CRFB. De acordo com a

⁵⁸ e-Doc nº 1 – pág. 12.

⁵⁹ e-Doc nº 1 – pág. 12.

⁶⁰ e-Doc nº 1 – pág. 15.

PGR, a norma impugnada não conferiria estabilidade nem previsibilidade ao mercado e à sociedade, por viabilizar que o prazo de vigência de patentes seja incerto:

“Inexistência de termo certo a partir do qual os concorrentes poderão explorar o produto objeto da patente impede previsibilidade e estabilidade – portanto, segurança jurídica – necessárias à atuação no mercado, o que compromete a realização de investimentos e o desenvolvimento tecnológico e científico”⁶¹.

Tal indeterminação traz grave prejuízo à **liberdade de concorrência**, dada a impossibilidade de prever com antecipação a data de extinção da proteção patentária. A PGR sustentou que o abuso de direitos de propriedade industrial em detrimento da concorrência pode trazer efeitos negativos para o mercado consumidor, marcadamente no mercado farmacêutico, vez que

“concorrência livre e leal é elemento essencial para defesa do consumidor, pois é por meio da competição entre concorrentes que se alcança aprimoramento de técnicas, produtos e serviços e, ao mesmo tempo, se garante a fixação de preços competitivos e não abusivos”⁶².

O grande prejudicado pela norma do parágrafo único do art. 40 da LPI seria o consumidor, que teria suas escolhas de consumo condicionadas por tempo indefinido, mesmo durante a tramitação do pedido no INPI por força da proteção retroativa assegurada no art. 44 da LPI.

Além disso, a PGR arguiu que a norma impugnada na ação direta também violaria o **princípio da isonomia**, por implicar “*que agentes econômicos em posições idênticas receberão tratamentos diferentes, variáveis conforme o lapso para apreciação do pedido de patente*”⁶³. Isto geraria uma situação em que o critério de aplicação da norma é alheio aos objetos dos pedidos de patente, decorrendo, em realidade, de um fator externo, qual seja, a própria atuação do órgão público – o que, por si só, violaria o princípio da isonomia.

A PGR sustentou ainda que o preceito impugnado teria como consequência a “*transferência à sociedade da responsabilidade do INPI de analisar, em tempo razoável, os processos administrativos de sua competência*”, em contrariedade ao que dispõe o art. 37, §

⁶¹ e-Doc nº 1 – pág. 18.

⁶² e-Doc nº 1 – págs. 20-21.

⁶³ e-Doc nº 1 – págs. 26-27.

6º, da CRFB⁶⁴. Este dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Deste modo, a situação então corrente estaria a **transferir à sociedade**, na forma da manutenção e do prolongamento do privilégio temporário, **a responsabilidade objetiva do Estado** pela demora administrativa na apreciação e concessão de pedidos de patente.

Por fim, a PGR arguiu que a norma do parágrafo único do art. 40 da LPI contraria os princípios da **eficiência administrativa**⁶⁵ e da **duração razoável do processo**⁶⁶, por admitir e, de certa forma, estimular o prolongamento excessivo dos processos de exame técnico conduzidos pelo INPI. Destarte, o preceito contestado funcionaria como uma espécie de *autorização* legal para negar vigência a esses dois princípios de ordem constitucional, gerando, em última análise, o próprio problema que se buscou compensar com a incorporação da norma à LPI, qual seja, o acúmulo de pedidos pendentes e a demora na prestação administrativa.

2.2. Pedido de tutela provisória de urgência

Em fevereiro de 2021, em meio à pandemia de Covid-19 e quase cinco anos depois de ter iniciado a ação direta, a PGR requereu a **tutela provisória de urgência**⁶⁷. Alegou não ter incluído o pedido cautelar na inicial em razão da longa vigência da norma no ordenamento jurídico (i.e., desde 1996), mas que a ocorrência de *fato superveniente*, qual seja, a conjuntura sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, justificava o pedido naquele momento. Estatuiu, à guisa de caracterizar o perigo pela demora da prestação estatal, que a prorrogação da proteção patentária para além do prazo estabelecido no *caput* do art. 40 da LPI causava prejuízo ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CRFB), por manter preços de produtos de uso em saúde artificialmente elevados pela extensão protetiva em plena emergência sanitária. Aduziu que o parágrafo único do art. 40 da LPI:

“[...] impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.

⁶⁴ e-Doc nº 1 – pág. 25.

⁶⁵ Art. 37, *caput*, da CRFB.

⁶⁶ Art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB.

⁶⁷ e-Doc nº 169: Pedido de tutela provisória de urgência feito pela PGR.

Ademais, a PGR consignou haver, na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no dispositivo impugnado, disponibilizada nos autos,

“[...] pelo menos 74 medicamentos, dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais. Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e **que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus**” (grifos no original).

O pedido cautelar também foi fundamentado pela informação de que os custos aos cofres públicos de medicamentos cobertos por patentes cujos prazos foram definidos de acordo com o parágrafo único do art. 40 da LPI – portanto, além dos 20 anos a partir do depósito – eram elevadíssimos, da ordem de bilhões de reais⁶⁸.

⁶⁸ A PGR citou um estudo de 2016, elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação, do Instituto de Economia da UFRJ, coordenado pela professora Júlia Paranhos e intitulado “*Projeto ABIA: extensão das patentes e custos para o SUS*”, acostado aos autos a requerimento da *amicus curiae* ABIA (e-Doc nº 13), e o relatório da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre o processo de registro de patentes no INPI (Acórdão nº 1.199/2020 – e-Doc nº 124). Ambos os documentos trazem estimativas da economia aos cofres públicos que a eventual revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI proporcionaria, na área de medicamentos.

CAPÍTULO 3: ADI Nº 5.529 – TESES PELA CONSTITUCIONALIDADE

O procedimento da ação direta objeto deste estudo seguiu o rito estabelecido nos artigos 6º e 8º da Lei nº 9.868/1999, ou seja, a relatoria solicitou informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a normativa impugnada (isto é, Congresso Nacional e Presidência da República), após o que foram ouvidos também o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República⁶⁹.

3.1. Posicionamento do Congresso Nacional

O Congresso Nacional apresentou manifestação elaborada pelo Senado Federal⁷⁰ para instruir o processo. O Senado Federal arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir da PGR, por entender que a fundamentação de seu pleito estaria nos prejuízos decorrentes do longo tempo de pendência dos pedidos para análise. Argumentou que a medida proposta (ação direta de inconstitucionalidade), se julgada procedente, não levaria ao efeito jurídico de melhorar a prestação do serviço da concessão de patentes, sendo que poderia ter sido escolhida, por exemplo, uma ação civil pública “*para compelir a administração a cumprir prazo razoável na análise dos pedidos*”. Aduziu, assim, que o pedido seria de todo inútil à solução do problema da demora administrativa.

No mérito, o Senado Federal apontou primeiramente que a norma impugnada na ação direta não padece de vício de inconstitucionalidade formal, vez que o processo legislativo que a originou atendeu a todas as normas aplicáveis. Tampouco o preceito impugnado conteria vício de inconstitucionalidade material, pois “*ele apenas protege o autor da invenção de um dos efeitos nefastos do fato jurídico que é a demora administrativa*”.

Em síntese, o Senado Federal defendeu a constitucionalidade da norma impugnada, visto derivar de uma legítima escolha do Poder Legislativo, “*titular constitucionalmente incumbido*” de fazê-la. Eventual declaração de inconstitucionalidade pelo STF violaria o princípio da separação de poderes da União, os quais, conforme o art. 2º da CRFB, devem ser “*independentes e harmônicos entre si*”. Consignou ainda que “*a pretensão se dirige apenas à superação judiciária do critério escolhido pelo Poder Legislativo*”, pretendendo, com esta

⁶⁹ O posicionamento da PGR neste momento processual não adicionou elementos novos aos argumentos e pedidos formulados na petição inicial.

⁷⁰ e-Doc nº 32 – Informações prestadas pelo Congresso Nacional.

ADI, “*alterar a decisão prevalecente no Congresso Nacional, transformando o Supremo Tribunal Federal em instância revisora do político*”. Defendeu, pois, a **autocontenção** (“*self-restraint*”) da corte constitucional na apreciação do pedido formulado pela PGR.

3.2. Posicionamento da Presidência da República

A Presidência da República apresentou manifestação elaborada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI para instruir o processo⁷¹.

A Presidência sustentou que a incidência da norma impugnada não configuraria uma “*extensão de prazo de vigência*”, diferentemente do que fora alegado pela PGR na inicial. Isto porque até a eventual concessão do pedido ter-se-ia apenas uma **expectativa do direito**, não havendo meios legais para impedir o uso indevido da invenção por terceiros, em que pese a disposição do art. 44 da LPI.

De acordo com a Presidência, o prazo de vigência de patentes que incidem no parágrafo único do art. 40 não seria indeterminado, pois que é conhecido no momento da concessão. Assim que “*o fator de concessão e sua eventual demora não importa na violação do princípio da função social da propriedade*”.

Ademais, foi apontado que a Constituição Federal não estabelece o tempo pelo qual as patentes devem vigorar, consistindo, o inciso XXIX do art. 5º, em uma **norma programática**. A Presidência ponderou também que a matéria reflete “*um equilíbrio sensível, mas que não pode ser desconhecido e, como toda a certeza, já encontra na legislação vigente de repressão ao abuso de poder econômico e defesa do consumidor os elementos necessários para o seu equilíbrio*” (grifei).

A Presidência aduziu ainda que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada limitaria o tempo disponível para que interessados legítimos proponham ações de nulidade contra patentes concedidas, pois, conforme o art. 56 da LPI⁷², essas ações podem ser propostas a qualquer tempo durante a vigência da patente.

A Presidência consignou por fim que há diversos setores da economia brasileira que seriam impactados pela declaração de inconstitucionalidade da norma, cuja incidência é

⁷¹ e-Doc nº 36 – Informações prestadas pela Presidência da República.

⁷² Art. 56 da LPI. “A ação de nulidade poderá ser proposta **a qualquer tempo da vigência da patente**, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse” (grifei).

ampla, alcançando diferentes áreas tecnológicas. Pugnou, assim, em nome do princípio da segurança jurídica, pela modulação de efeitos em caso de procedência da ação, os quais deveriam ser exclusivamente prospectivos (*ex nunc*).

3.3. Posicionamento da Advocacia-Geral da União (AGU)

A AGU manifestou⁷³ entendimento de que o parágrafo único do art. 40 da LPI “*prevê uma justa compensação ao depositário do pedido de patente, garantindo-lhe o usufruto de seus direitos por um prazo razoável e impedindo que a eventual demora na análise de sua solicitação acarrete-lhe prejuízo*” (grifei). O dispositivo impugnado constituiria uma medida adequada e razoável, por buscar preservar os direitos dos depositantes, “*recompensando-os, assim, pelo trabalho de pesquisa realizado, de modo a estimular a produção criativa e fomentar o desenvolvimento industrial e social do país*”. Não haveria ofensa, pois, ao critério da temporalidade das patentes, nem à livre concorrência e à defesa do consumidor.

No entender da AGU, a sistemática de cálculo do prazo de vigência de patentes prevista no dispositivo contestado não levaria à indeterminação do prazo, pois que ele estabelece, de fato, critérios **objetivos** para determinação da duração do privilégio. Assim, não haveria violação ao princípio da segurança jurídica. A AGU sustentou, por outro lado, que “*a modificação abrupta do regime de patentes é que acarretaria insegurança jurídica*”, visto que a norma vigorava já há mais de dezessete anos, e que “*constitui interesse do próprio administrado obter a garantia de um prazo justo de vigência e de exploração econômica de sua patente*”.

Em relação à alegada violação dos princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa, a AGU não vislumbrou procedência, alegando a complexidade e qualidade da análise técnica conduzida pelo INPI, e salientando a implementação pela autarquia de uma série de medidas para combater o *backlog*. Além disso, assinalou a existência de mecanismos de **priorização** do exame técnico, que servem para acelerar sobremaneira a tramitação dos pedidos.

⁷³ e-Doc nº 43.

3.4. Principais fundamentos defendidos pelos *amici curiae* que pugnaram pela constitucionalidade

As peças e pareceres jurídicos juntados aos autos pelos dez *amici curiae* que militaram no processo em prol da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI foram analisados de modo a identificar as principais razões e argumentos por eles formulados, e assim complementar o conjunto de fundamentos jurídicos apresentados por este “polo” da ação direta, em adição àqueles providos pelas instituições de Estado responsáveis pela norma impugnada, assim como pela AGU.

3.4.1. Ampla incidência do dispositivo impugnado nas diversas áreas tecnológicas

O primeiro ponto a ser destacado diz respeito ao fato de que a incidência da norma atacada sobre os pedidos de patentes não é uma especificidade do setor farmacêutico, sendo certa a importância da matéria para o sistema industrial como um todo. Logo, a análise do caso não deveria focar apenas nas patentes farmacêuticas, expediente que alegadamente teria sido efetuado pela PGR, em particular no pedido de tutela provisória de urgência, visto que a decisão teria “*impactos diretos no desenvolvimento tecnológico e econômico de todo o setor produtivo brasileiro*”⁷⁴.

A Croplife, associação que reúne empresas que atuam em pesquisa e desenvolvimento na área de agricultura, lembrou que muitos desafios no cultivo agrícola “*hoje são superados por tecnologias criadas exclusivamente*” para a realidade ambiental brasileira:

“[...] a solução de problemas específicos do país, decorrentes de suas características únicas de clima e solo, dependem de tecnologias desenvolvidas aqui e objeto de pesquisas realizadas aqui. Assim, o desincentivo a essas atividades freará sobremaneira a expansão do setor”⁷⁵.

Em relação às **patentes farmacêuticas**, diferentes *amici curiae* assinalaram que já existiam normas jurídicas aplicáveis com vistas a evitar prejuízos desproporcionais ao acesso ao direito fundamental à saúde, a saber:

⁷⁴ e-Doc nº 144: Manifestação da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) – item 18.

⁷⁵ e-Doc nº 264: Manifestação da Croplife Brasil (Croplife) – pág. 2.

[i] o instituto da licença compulsória em casos de “emergência nacional ou internacional”, ou de “reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional”⁷⁶; [ii] a regulação de preços de medicamentos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial que estabelece limites para os preços desses produtos, e monitora a aplicação de uma política diferenciada de preços para as compras públicas; e [iii] a possibilidade de priorização do trâmite de pedidos de patentes relacionados à política de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), a requerimento do Ministério da Saúde, assim como para pedidos que envolvem tecnologias relacionadas ao tratamento de doenças graves ou negligenciadas, a requerimento do próprio interessado⁷⁷. Atualmente, a normativa também conta com a hipótese de pedidos que envolvem tecnologias de interesse público ou emergência nacional, hipótese em que a priorização se dá de ofício⁷⁸.

3.4.2. Prazo de vigência estabelecido pelo dispositivo impugnado é certo e determinado

Esta questão é abordada nas manifestações de todos os *amici curiae* que pugnaram pela constitucionalidade no processo. Em linhas gerais, argumenta-se que o dispositivo impugnado reflete tão somente uma forma alternativa de cálculo da vigência das patentes, com base em um critério objetivo pré-definido, não podendo o prazo ser considerado incerto ou indeterminado: “*O fato de haver duas formas de se calcular o prazo de validade não significa que o prazo de proteção seja incerto*”⁷⁹.

Na mesma linha, assim consignou a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF):

“Basta que se analise a integralidade da norma (i.e., do parágrafo único do art. 40 da LPI) para que se verifique que eles preveem uma **forma alternativa do cálculo do prazo de vigência de uma patente**, que vigorará (i) ou por 20 (vinte) anos contados do depósito do pedido, ou (ii) por 10 (dez) anos contados de sua concessão, no caso de patente de invenção, por exemplo. Ou seja, **não há indeterminação alguma em relação aos prazos de vigência**, pelo contrário, os dispositivos legais são unívocos. O que há, sim, são duas (e apenas duas) **formas de se calcular o prazo pelo qual o privilégio perdurará**” (grifos no original)⁸⁰.

⁷⁶ Art. 71 da LPI.

⁷⁷ A normativa pertinente em vigor atualmente é a Portaria INPI/PR nº 79, de 16 de dezembro de 2022 (artigos 12 e 13). À época do julgamento, tratava-se da Resolução INPI/PR nº 239/2019.

⁷⁸ Art. 14 da Portaria INPI/PR nº 79, de 16 de dezembro de 2022.

⁷⁹ e-Doc nº 38: Manifestação da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) – item 53.

⁸⁰ e-Doc nº 56: Manifestação da ANDEF – itens 48 e 49.

A adoção de tal forma alternativa de cálculo para vigência de patentes não afastaria a característica de que o privilégio outorgado pelo Estado é **temporário**, como dispõe o inciso XXIX do art. 5º da CRFB: “A norma impugnada fixa um prazo mínimo, certo e determinado de proteção, logo em consonância com o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, assegurando um privilégio temporário aos inventores”⁸¹.

A Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO) assim resumiu a questão:

“[...] ainda que se entendesse de forma diversa, ou seja, que o prazo de proteção previsto pela norma atacada não é ‘certo e determinado’, não haveria qualquer inconstitucionalidade. Isso porque o artigo 5º, XXIX da Constituição exige apenas que a proteção conferida pela patente seja temporária. A Constituição simplesmente não define se o prazo de validade da patente deve ser contado da data do depósito ou da data da concessão da patente” (grifei)⁸².

A este argumento acrescenta-se que a forma de cálculo de prazo plasmada no parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, fixando o termo de início da contagem do prazo mínimo de proteção no ato da concessão do direito, não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, diferentes *amici curiae* pontuaram que as leis de patentes anteriores ao Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/1971) continham dispositivos semelhantes à norma impugnada, isto é, que definiam um prazo mínimo de vigência contado a partir da concessão ou expedição da patente, no que seria uma *tradição legislativa brasileira*. Confira-se (grifos adicionados):

- Decreto-Lei nº 7.903/1945 – “Art. 39: O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos **contados da data da expedição da patente**, findo o qual o invento cairá no domínio público”.
- Decreto-Lei nº 254/1967 – “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**”.

⁸¹ e-Doc nº 144: Manifestação da ANPEI –item 73.

⁸² e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – item 39.

- Decreto-Lei nº 1.005/1969 – “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”.*

Por outro lado, apenas a Lei nº 5.772/1971 previa prazo de vigência com termo inicial fixado exclusivamente na data de depósito:

- Art. 24 da Lei nº 5.772/1971 – “*O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos contados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais*” (grifei).

O professor de direito constitucional Daniel Sarmiento, em parecer jurídico juntado aos autos a requerimento da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), assim resumizou a questão:

“Assim, quando se examina a tradição normativa brasileira, causa espécie o argumento de que a temporariedade das patentes exigiria a fixação de prazo de vigência contado necessariamente a partir da data de depósito. Afinal, o usual no país tem sido a contagem do prazo com base na data de concessão da patente. Na verdade, o único diploma legislativo brasileiro a situar, de forma inflexível, o início da contagem do prazo de vigência da patente em seu depósito foi o Código de Propriedade Industrial de 1971 (Lei nº 5.772/71)”⁸³.

De acordo com o posicionamento de diferentes *amici curiae*, o fato de terem ocorrido debates e ponderações sobre a matéria no curso do processo legislativo denotaria o legítimo exercício das prerrogativas deste Poder da República. Assim a AB2L assinalou o caráter eminentemente político da escolha legislativa, e a necessidade de adoção de postura de autocontenção (“*self-restraint*”) por parte do Poder Judiciário, não interferindo na matéria sob investiva:

“O prazo de proteção de uma patente – assim como o seu marco inicial de contagem – é fruto de uma escolha essencialmente política, o que impõe uma postura de

⁸³ e-Doc nº 132: Parecer jurídico de autoria do professor Daniel Sarmiento, de 2018, intitulado “*Propriedade Industrial e Constituição. Coisa julgada material e a interpretação do artigo 32 da LPI. Democracia, discricionariedade legislativa e a constitucionalidade do artigo 40 da LPP*” – pág. 50.

deferência e autocontenção por parte do Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes”⁸⁴.

A AGROBIO, por sua vez, assim se posicionou sobre a questão:

“Percebe-se que a norma legal atacada foi amplamente debatida, sendo vontade do legislador retomar a tradição legislativa brasileira de se prever um prazo mínimo de proteção a contar da data da concessão da patente. Dessa forma, a presente ação da PGR representa uma tentativa de trazer ao Supremo Tribunal Federal uma discussão de política pública que foge ao seu escopo de atuação”⁸⁵.

3.4.3. O dispositivo impugnado assegura um prazo mínimo razoável de fruição do direito de exclusividade e confere segurança jurídica aos administrados e à sociedade

Conforme defendido por diferentes *amici curiae*, e anotado acima, a norma atacada configuraria uma **medida compensatória** pela demora demasiada da Administração para examinar e decidir sobre os pedidos de patentes. A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI)⁸⁶ argumentou que “o legislador pátrio adotou a solução de proteção prevista no art. 40 e parágrafo único, como forma de atender ao comando do art. 62 do TRIPS⁸⁷ [...]”. Ou seja, o legislador estaria a buscar corrigir distorções advindas da mora administrativa na análise dos pedidos de patente⁸⁸.

Pela ampla menção a dispositivos do Acordo TRIPS ao longo dos autos, cabe observar as disposições dos artigos 33 e 62.2 deste tratado internacional.

- Art. 33. “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”.

⁸⁴ e-Doc nº 127: Manifestação da AB2L – item 80. Este argumento reflete o posicionamento também defendido pelo Senado Federal em sua manifestação, como visto anteriormente.

⁸⁵ e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – item 37.

⁸⁶ e-Doc nº 71: Manifestação da ABAPI – item 9.

⁸⁷ TRIPS: *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), tratado cuja ratificação é requisito para adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC). Incorporado ao direito interno pelo Decreto nº 1.355/1994.

⁸⁸ No mesmo sentido, o jurista Nuno Carvalho, em parecer jurídico juntado aos autos a requerimento da AB2L (e-Doc nº 133 – item 25), expõe que: “Assim, se outras considerações não explicassem o mérito do teor do § único do art. 40, este não configura um ato de generosidade, uma liberalidade pelo legislador ordinário, e sim uma medida de cumprimento de uma obrigação assumida pelo Brasil perante os outros 163 Membros da OMC. No fundo, trata-se de assegurar um período razoável de fruição dos direitos patrimoniais decorrentes da patente. Uma morosidade excessiva por parte do INPI conduz a uma redução indevida dessa fruição, e vai contra o que o § 2º do art. 62 do Acordo TRIPS determina”.

- Art. 62.2. “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”.

Dos dispositivos transcritos acima, nota-se a preocupação dos países com o problema de “redução indevida do prazo de proteção”, quando “os procedimentos para a concessão” não permitem a obtenção do direito “num prazo razoável”. Também se depreende do art. 33 o requerimento de um prazo mínimo de vigência de 20 anos contados a partir do depósito, que se tornou a prática internacional usual. Mas não se depreende nenhuma indicação de qual seria o “prazo razoável” para concessão do direito, nem qual o parâmetro de redução do prazo de proteção para que esta seja considerada “indevida”.

Feitas essas considerações, cumpre anotar que diversos *amici curiae* argumentaram que a previsão de uma medida compensatória aos inventores, na forma da garantia de um prazo mínimo de vigência contado a partir da concessão da patente, conferiria **segurança jurídica** aos administrados e à sociedade:

“[...] a inserção de tal dispositivo no sistema brasileiro de patentes traz segurança jurídica, na medida em que assegura aos inventores um prazo mínimo de exploração de sua invenção, como recompensa pelos investimentos feitos no seu desenvolvimento”⁸⁹;

“Trata-se de um mecanismo que confere a necessária segurança jurídica ao administrado e à sociedade, já que a lei, embora não fixe um prazo para a conclusão do processo de exame de uma patente e sua consequente concessão, estabelece um prazo mínimo, certo e determinado de proteção”⁹⁰.

Além disso, o dispositivo impugnado também asseguraria a **isonomia** entre os depositantes de patentes, por evitar que os depositantes que obtêm o direito com cálculo da vigência de acordo com o *caput* do art. 40 da LPI tenham um prazo de exclusividade muito superior em comparação com aqueles cujo prazo segue a regra do parágrafo único. Confira-se:

⁸⁹ e-Doc nº 236: Manifestação da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) – item 28.

⁹⁰ e-Doc nº 45: Manifestação da INTERFARMA – item 59.

“[...] a regra do artigo 40, parágrafo único, da LPI, ao invés de violar, vem **promover a isonomia**. [...] não seria isonômico que a situação do requerente de uma patente que espere alguns poucos anos pela apreciação de seu pedido seja tratada da mesma maneira que aquela em que o requerente tenha aguardado mais de uma década”⁹¹ (grifei);

“Observa-se ainda que o parágrafo único do artigo 40 pretende garantir a isonomia nas situações que o depositante não obtém o reconhecimento do direito de exclusividade em tempo razoável, em oposição a outros depositantes que obtiveram a patente mais rapidamente. Caso não existisse o mecanismo de compensação do artigo 40, alguns inventores teriam um prazo de exclusividade muito superior a outros”⁹² (grifei).

De acordo com essa linha argumentativa, portanto, a eventual declaração de inconstitucionalidade é que violaria os princípios da segurança jurídica e da isonomia, e não o contrário. Além disso, dado o fato de que as diferentes áreas tecnológicas se encontravam em diferentes situações quanto ao problema do acúmulo de pedidos pendentes, haveria ainda potencial violação da isonomia entre os setores técnicos, o que é vedado pelo art. 27.1 de TRIPS⁹³. Conforme pontuou a ABAPI:

“Tem-se, portanto, que a remoção da norma questionada do ordenamento jurídico [...] (b) por conta da prática do INPI em processar e conceder patentes em prazos que variam drasticamente de acordo com o setor tecnológico, também infringiria a cláusula do art. 27(1) do Acordo TRIPS”⁹⁴.

3.4.4. Existem formas similares de compensação de prazo em outras jurisdições

Outro argumento usado por diferentes *amici curiae* é que haveria, em jurisdições estrangeiras, disposições compensatórias similares à do parágrafo único do art. 40 da LPI, que, portanto, não seria uma norma única, presente apenas no ordenamento jurídico brasileiro.

⁹¹ e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – item 68.

⁹² e-Doc nº 144: manifestação da ANPEI – item 83.

⁹³ O art. 27.1 de TRIPS define: “Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente” (grifei).

⁹⁴ e-Doc nº 71: Manifestação da ABAPI – item 55.

De acordo com a ASIPI, “[...] inúmeros países preveem a possibilidade de extensão do prazo de vigência de patente, quando houver demora na autorização para comercialização pelos órgãos regulatórios ou atraso do escritório de patentes”⁹⁵ (grifei).

Analogamente, a AGROBIO citou dispositivos das leis malaia, canadense, sul-coreana, europeia e chilena, e consignou:

“Além do sistema jurídico norte-americano, vários outros sistemas de países determinam ou possibilitam que o prazo de proteção seja contado a partir da data da concessão da patente, ou permitem que o prazo de proteção seja ajustado caso o processo administrativo de exame demore mais do que o razoável”⁹⁶.

Ao seu turno, a Croplife, depois de mencionar os institutos do *Patent Term Adjustment* (PTA) e do *Patent Term Extension* (PTE)⁹⁷, presentes no sistema dos Estados Unidos da América, pontuou que: “O que há na legislação de propriedade industrial brasileira, consubstanciado no parágrafo único do art. 40, é um mecanismo compensatório com a mesma finalidade, mas que em nenhuma hipótese estende o prazo de uma patente”⁹⁸.

3.4.5. Direito de exclusividade não se confunde com pretensão indenizatória retroativa

Este ponto também foi bastante comentado nas manifestações de diversos *amici curiae*, que argumentaram que a pretensão indenizatória retroativa, prevista no art. 44 da LPI, não corresponde ao direito de exclusão de concorrentes, que é típico do direito patentário⁹⁹. Por isso, não seria pertinente considerar que o tempo de pendência da análise de um pedido de patente, ou seja, o tempo em que o pedido se encontra na fila para exame técnico, seja computado como parte do *privilégio temporário* previsto no texto constitucional, isto é, da *proteção patentária*.

⁹⁵ e-Doc nº 236: Manifestação da ASIPI – item 44.

⁹⁶ e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – itens 31 e 32.

⁹⁷ Os institutos do PTA e PTE serão apresentados com mais detalhes no Capítulo 4, quando da análise do voto do relator. Por ora, cabe pontuar que o PTA se refere à compensação de prazo quando o escritório de patentes dá causa a atrasos injustificados, e o PTE refere-se à compensação de prazo quando órgãos regulatórios demoram para conceder autorização para ingresso no mercado.

⁹⁸ e-Doc nº 264: Manifestação da Croplife – pág. 4.

⁹⁹ Art. 42 da LPI.

Isto porque enquanto não ocorre a concessão do direito, a jurisprudência pátria afirma que existe apenas a mera expectativa de obtê-lo, que não pode ser oponível para fins de exclusão, tal como a Presidência da República ponderou em sua manifestação¹⁰⁰.

Devido ao fato de que o direito de excluir concorrentes (direito de exclusiva) somente se torna eficaz quando da concessão da patente, a proteção assegurada aos depositantes, nessa condição, é dita *provisória*. Nas palavras da ex-ministra do STF Ellen Gracie, em parecer jurídico juntado aos autos pela INTERFARMA:

“É com o deferimento do registro da patente que o inventor acessa garantia e formas processuais muito mais robustas e eficazes para fazer valer a proteção que a Constituição e a lei lhe garantem. A diferença da proteção e dos mecanismos jurídicos aptos a reclamá-la, que é conferida antes e depois da concessão, bem demonstram a precariedade e insegurança em que se mantêm os depositantes durante o processo de análise administrativa”¹⁰¹.

O professor Daniel Sarmiento, por seu turno, em parecer jurídico juntado aos autos a requerimento da AB2L¹⁰², argumentou que:

“É verdade que, mesmo antes da concessão da patente, já existem significativos desestímulos econômicos para a exploração da invenção por eventuais concorrentes. Afinal, a LPI é expressa ao prever que o “*ao titular de patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente*” (art. 44, *caput*). Ainda assim, a situação jurídica do inventor é muito mais frágil antes da obtenção da patente do que depois dela” (grifei).

Ademais, diferentes *amici curiae* pontuaram haver precedentes judiciais no sentido de **limitar a pretensão indenizatória retroativa ao prazo prescricional de cinco anos**, estatuído no art. 225 da LPI¹⁰³. Confira-se:

“No mais, necessário apontar que mesmo que fosse considerado que o pedido de patente já gerasse direito de exclusividade e de requerer indenização ao titular, é essencial se apontar o entendimento de nossos Tribunais **no sentido de que o titular**

¹⁰⁰ e-Doc nº 36: Informações prestadas pela Presidência da República – pág. 4.

¹⁰¹ e-Doc nº 137: Parecer jurídico de autoria da ex-ministra do STF Ellen Gracie, de 2020, intitulado: “*Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96*” – itens 30 e 31.

¹⁰² e-Doc nº 132: Parecer jurídico de autoria do professor Daniel Sarmiento, de 2018, intitulado “*Propriedade Industrial e Constituição. Coisa julgada material e a interpretação do artigo 32 da LPI. Democracia, discricionariedade legislativa e a constitucionalidade do artigo 40 da LPI*” – pág. 44.

¹⁰³ Art. 255 da LPI: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial”.

pode requerer indenização relativa apenas aos cinco anos anteriores ao ingresso da ação¹⁰⁴ (grifei).

A ANPEI transcreveu trecho de julgado em que este entendimento teria prevalecido¹⁰⁵:

“[...] Dito de outro modo, o termo inicial do prazo prescricional é a data da cessação da violação, no caso presente, remetida ao término do prazo de vigência do registro, uma vez que, a partir desta data, caiu a invenção no domínio comum. Assim, fixado o termo inicial do prazo prescricional, tem-se que o seu quantum, resguardado o entendimento do D. Magistrado de primeiro grau de jurisdição, é de 5 (cinco) anos, em razão da previsão expressa do artigo 225 da Lei de Propriedade Industrial, regra especial que excepciona as regras gerais contidas no Código Civil. Em resumo, diante da expiração da patente em 06.11.2012 **e do prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso concreto**, o pleito de reparação deve ser analisado quanto ao período de 06.11.2007 a 06.11.2012” (grifei).

Na mesma linha argumentou a Croplife:

“Apenas após a concessão da patente pelo INPI, o titular fica autorizado a exercer seus direitos de proteção de propriedade industrial, daquela data para frente, restando-lhe apenas postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento no período que ele era apenas um pedido de patente, conforme autoriza o § 3º do art. 44 da LPI, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriormente à concessão da patente. Isso em razão do prazo prescricional previsto no art. 225 da LPI. Nada poderá fazer contra terceiros em relação aos anos anteriores a este prazo quinquenal¹⁰⁶ (grifei).

Ainda em relação à eficácia da patente, alguns *amici curiae* abordaram a possibilidade de ocorrer a concessão de patentes ditas *natimortas*, em caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo contestado. Isto ocorreria na hipótese de o exame do pedido de patente demorar mais de vinte anos (no caso de patentes de invenção), de modo que, após a concessão, não haveria mais tempo de vigência a possibilitar o gozo do direito de exclusividade. Assim colocou a ANDEF:

“Caso seja acolhida a pretensão da PGR existirá a possibilidade de aqueles que investiram altas cifras, conhecimento e tempo em inovação, nunca serem recompensados por isso. Noutras palavras, há um grande risco de titulares de patentes terem um prazo de exclusividade irrisório ou, até mesmo, inexistente. E isso sim ofenderia o conteúdo normativo do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, pois os inventores não gozarão de exclusividade por tempo algum¹⁰⁷ (grifei).

¹⁰⁴ e-Doc nº 144: Manifestação da ANPEI – item 102.

¹⁰⁵ Apelação Cível nº 0060946-27.2012.8.26.0100 TJ/SP. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Des. Azuma Nishi. Julgamento: 07.08.2019 (item 102 do e-Doc nº 144).

¹⁰⁶ e-Doc nº 264: Manifestação da Croplife – pág. 5.

¹⁰⁷ e-Doc nº 56: Manifestação da ANDEF – item 66.

3.4.6. A função social da propriedade é atendida naturalmente pelo sistema de patentes, não havendo prejuízo ao interesse social, à concorrência e à defesa do consumidor

Conforme assinalado acima, diversos *amici curiae* argumentaram no sentido de que a norma impugnada consiste numa forma de compensar o inventor pela demora administrativa na análise e concessão dos pedidos de patentes, garantindo-lhe prazo minimamente razoável para fruição do direito de exclusividade. Além disso, como visto, defenderam que não haveria incerteza quanto ao prazo de vigência, mas apenas duas formas alternativas de cálculo, ambas previstas em lei. Anotaram ainda que a Constituição não estabelece qualquer parâmetro objetivo para definição do prazo de vigência, exigindo apenas que o privilégio seja temporário – o que também seria atendido pelo dispositivo contestado.

Em relação ao *vetor interpretativo* do privilégio concedido pelo Estado, ou seja, a parte final do inciso XXIX da CRFB – “*tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País*” –, vários *amici curiae* defenderam o sistema de patentes e a sua relação imbricada com a livre concorrência e a defesa do consumidor.

A ASIPI consignou que o sistema de patentes:

“é baseado no reconhecimento de que ele atende naturalmente ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico, visto que representa um estímulo para que as instituições pesquisa, empresas e pessoas individuais busquem criativamente inventar instrumentos capazes de melhorar a vida humana e promover o desenvolvimento tecnológico e econômico”¹⁰⁸ (grifei).

A ABAPI, por sua vez, ponderou que, por conta dos altos montantes dispendidos em pesquisa e desenvolvimento e da necessidade de recompensar o inventor com a proteção temporária exclusiva, a lei faz uso de mecanismos de proteção com vista a lhe garantir um prazo minimamente razoável de proteção que, ao final de todo o ciclo, beneficie a coletividade, “[...] *com o objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico no país e fomentar a inovação em atendimento à função social da propriedade intelectual*”¹⁰⁹.

Argumenta-se, portanto, que o interesse social seria atendido, no caso da incidência da norma impugnada, pelo próprio fato de o sistema de patentes estimular a inovação e incentivar a competição. Nesse sentido, a ABAPI pontuou que:

¹⁰⁸ e-Doc nº 236: Manifestação da ASIPI – item 13.

¹⁰⁹ e-Doc nº 71: Manifestação da ABAPI – item 42.

“Acontece que, a PGR expõe somente um lado da moeda, como se o monopólio legal previsto na própria Constituição (art. 5º, XXIX) fosse desprovido de qualquer contrapartida e transferisse integralmente o ônus para a sociedade/concorrentes e o bônus, para o depositante titular da inovação. A concessão do privilégio temporário ao inventor, na forma prevista na Constituição e no art. 2º, I da Lei 9.279/96, é justamente para estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País [...]”¹¹⁰ (grifei).

E complementou:

“Não por acaso, o art. 5º, XXIX, da Constituição assegura aos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como, proteção às criações industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Ou seja, o Estado garante proteção aos bens e investimentos do inventor diante do interesse público maior em fomentar a inovação, em detrimento temporário da livre concorrência”¹¹¹ (grifei).

Deste modo, em que pese o reconhecimento de que o privilégio temporário de exclusividade limita em alguma medida a livre concorrência, considerou-se que a disposição do parágrafo único do art. 40 da LPI não seria contrária à ordem econômica prevista na Constituição Federal. Assim se posicionou a AGROBIO:

“O incentivo proporcionado pelo sistema de patentes é possibilitar que, em determinados casos, a partir desse direito de exclusão, o titular da patente possa, ao menos em tese, praticar um preço-prêmio em troca de determinada invenção, isto é, um preço superior ao que seria cobrado em um ambiente de perfeito equilíbrio competitivo – um preço superior ao seu custo marginal. [...] Em especial, aponta-se que o preço-prêmio potencialmente cobrado pelo titular da patente faria com que menos pessoas pudessem ter acesso e se beneficiar de determinada invenção, gerando um custo social evidente – muito embora esse custo decorra da própria natureza do sistema de patentes. [...] Isso não quer dizer, entretanto, que o sistema de patentes seja incompatível com o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa ou com a defesa do consumidor. [...] De fato, é claro que, do ponto de vista estático, o sistema de patentes pode eventualmente trazer alguma restrição momentânea à concorrência, decorrente do direito de exclusividade conferido pela patente. Entretanto, do ponto de vista dinâmico, o sistema de patentes cria incentivos para que diferentes competidores invistam no desenvolvimento de novas soluções técnicas, aumentando a qualidade e variedade dos produtos que concorrem entre si e que são oferecidos aos consumidores”¹¹² (grifei).

3.4.7. Não há nexó de causalidade entre a norma impugnada e a demora administrativa do INPI

¹¹⁰ e-Doc nº 71: Manifestação da ABAPI – itens 80 e 81.

¹¹¹ e-Doc nº 71: Manifestação da ABAPI – item 100.

¹¹² e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – itens 41 a 43.

Em relação à alegação da PGR de que a norma impugnada importa em violação dos princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa, os *amici curiae* foram unívocos em afirmar que não existe a relação entre o parágrafo único do art. 40 da LPI e a demora do INPI em apreciar e decidir os pedidos de patente de sua alçada. Além disso, as instituições reconheceram a adoção, por parte do INPI, de medidas significativas visando a acelerar a tomada de decisão administrativa e melhorar sua eficiência, e assim mitigar a incidência da norma impugnada. Confira-se:

“De todo modo, não há qualquernexo de causalidade entre a norma legal atacada e a demora no processamento administrativo de pedidos de patente junto ao INPI. [...] Não é correto afirmar que a demora na apreciação de pedidos de patente, a ensejar a aplicação do dispositivo atacado, ocorre de forma ‘sistemática’, como se o INPI não fizesse qualquer esforço para ser eficiente e dar conta dos milhares de pedidos de patente depositados todos os anos”¹¹³;

“Uma coisa é verdadeira e deve ser sublinhada desde logo: não é o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96 que gera a demora da Autarquia Federal em analisar os pedidos de patente submetidos a ela. Portanto, não é o referido dispositivo que contraria o princípio da duração razoável do processo, bem como não serve de escora para a ineficiência do ente estatal responsável pela análise dos pedidos de patente”¹¹⁴ (grifei);

“É importante ressaltar que [...] não há qualquer relação entre a aplicação do parágrafo único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial, e o chamado backlog. [...] Ainda, não é porque existe um mecanismo de compensação do prazo, que é autorizado que a Administração Pública demore na condução de processo administrativo”¹¹⁵ (grifei).

Alguns *amici curiae* pontuaram que não haveria interesse dos depositantes em atrasar o processamento dos pedidos de patentes, de modo a postergar a decisão administrativa, eventualmente levando à incidência da norma impugnada. A título ilustrativo, assim se manifestou a AGROBIO:

“Assim, nada indica que depositantes teriam qualquer interesse em atrasar sistematicamente o procedimento de exame de seus pedidos de patente. Além disso, eventual abuso do direito deve ser tratado pelas ferramentas disponibilizadas pelo ordenamento jurídico – e não servir de argumento para que o direito simplesmente seja suprimido da lei”¹¹⁶.

¹¹³ e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – item 72.

¹¹⁴ e-Doc nº 56: Manifestação da ANDEF – item 111.

¹¹⁵ e-Doc nº 144: Manifestação da ANPEI – itens 129 e 130.

¹¹⁶ e-Doc nº 15: Manifestação da AGROBIO – item 82.

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO ACÓRDÃO

Nesta seção serão apresentados os elementos do voto do relator, ministro Dias Toffoli, incluindo a proposta de modulação de efeitos, assim como a fundamentação por ele formulada para sustentar sua decisão. Em alguns pontos, serão acrescidos elementos encontrados nos votos dos demais ministros que o acompanharam¹¹⁷. Assim mesmo, os elementos dos votos divergentes¹¹⁸ serão apresentados de modo contrapor alguns argumentos consignados pelo relator. Também serão trazidos alguns posicionamentos e materiais colhidos dentre as contribuições dos *amici curiae* que pugnaram pela inconstitucionalidade, de modo a completar o panorama delineado nos autos do processo.

4.1. Contextualização

Após receber o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela PGR em 24/02/2021, o ministro relator Dias Toffoli emitiu despacho¹¹⁹, em 11/03/2021, solicitando ao INPI informações detalhadas sobre a situação, então corrente, do acúmulo de pedidos pendentes de decisão (*backlog*). O INPI respondeu ao questionário por meio de ofício datado de 19/03/2021¹²⁰, provendo ao relator uma fotografia do cenário geral enfrentado pela autarquia no que diz respeito ao *backlog*, com dados especificamente coletados em 12/03/2021.

A requerimento do relator, o julgamento da ação direta, que estava marcado para a sessão do dia 26/05/2021, foi antecipado para o dia 07/04/2021. No entanto, o relator não submeteu o feito para o plenário nesta data, optando por proferir uma **decisão monocrática em caráter cautelar**, antecipando ao público o inteiro teor do mérito de seu voto, inclusive a proposta de modulação de efeitos¹²¹.

¹¹⁷ Votaram pela declaração de inconstitucionalidade os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio.

¹¹⁸ Votaram pela improcedência da ação direta os ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux.

¹¹⁹ e-Doc n° 212.

¹²⁰ e-Doc n° 232.

¹²¹ e-Doc n° 300: Decisão monocrática em caráter liminar do ministro Dias Toffoli.

Os elementos do voto do relator serão detalhados na próxima subseção (4.2) e a modulação de efeitos da decisão será abordada na subseção 4.6. Por ora, cabe consignar que o relator deferiu parcialmente o pedido feito pela PGR, nos seguintes termos:

“[...] defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela Procuradoria-Geral da República, **ad referendum do plenário**, para **suspender a eficácia** do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, **com efeitos *ex nunc***, por se tratar de decisão liminar [...]” (grifei).

No dia seguinte, 08/04/2021, o relator esclareceu¹²² os impactos concretos de sua decisão monocrática em caráter liminar, nos seguintes termos (grifos no original):

“- As patentes dessa categoria [ou seja, relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde] que, até a data de ontem (07/04/2021), já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, **até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, conseqüentemente, os atos praticados à luz da norma permanecem, por ora, intocados;**

- A partir da data de hoje (08/04/2021), **o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada**, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 [...]. E isso é válido **tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos**”.

Assim sendo, a decisão do relator, emitida em caráter liminar, foi submetida ao referendo do plenário, a partir do dia 28/04/2021, como será detalhado a seguir.

4.2. Voto do relator¹²³

A análise do voto do relator será dividida em oito partes, sendo que a primeira (subseção 4.2.1) refere-se à preliminar de falta de interesse de agir. A segunda e a terceira partes (subseções 4.2.2 e 4.2.3) representam o entendimento do relator sobre a disciplina jurídica das patentes (subseção 4.2.2), e o panorama internacional pertinente para o cotejo

¹²² e-Doc nº 301: Esclarecimentos providos pelo relator sobre o teor da decisão monocrática proferida.

¹²³ e-Doc nº 300 e e-Doc 440: O primeiro documento (e-Doc nº 300) consiste na apreciação do pedido de tutela provisória e contém a antecipação do voto do relator. Já o segundo (e-Doc nº 440) consiste no voto do relator presente no Acórdão (págs. 31-119).

realizado no controle de constitucionalidade (subseção 4.2.3). A quarta parte (subseção 4.2.4) é uma consolidação do entendimento fixado pelo relator, antes de adentrar no tratamento das violações específicas arguidas pela PGR (subseções 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7). A última parte (subseção 4.2.8) refere-se à caracterização de um “estado de coisas inconstitucional” pelo relator, bem como à parte dispositiva de seu voto.

4.2.1. Preliminar de falta de interesse de agir

O voto do ministro Dias Toffoli principiou afastando a preliminar suscitada pelo Senado Federal, ou seja, a de que faltaria à PGR interesse de agir. Como visto anteriormente, o Senado havia alegado que a ação direta ajuizada não promoveria a melhoria dos serviços prestados pelo INPI, de modo que a via eleita pela PGR seria inadequada.

O relator, porém, ponderou que o autor havia correlacionado o atraso sistemático na análise dos pedidos por parte do INPI à norma impugnada, além de ter alegado que ela levava à violação de uma série de preceitos e normas constitucionais. Assim, o relator entendeu que o pedido veiculado pela PGR atraía a competência do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea *a*, da CFRB, e procedeu com a análise de mérito. Cabe adiantar que nenhum dos outros ministros julgadores entendeu de modo diferente do relator neste ponto.

4.2.2. Da disciplina jurídica das patentes

No mérito, o relator iniciou assentando algumas premissas acerca da disciplina jurídica das patentes. Primeiramente, o fato de que o direito a obter o privilégio temporário para utilização de inventos industriais, apesar de estar situado no rol dos direitos fundamentais previstos no art. 5º no texto constitucional, “*não se encerra em um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País*”. Como destacado no voto, do dispositivo constitucional é possível extrair a *qualidade* do privilégio para utilização de inventos industriais: ele “*se dá de forma temporária e com fulcro no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico*”.

Ao lado deste comando finalístico, de cunho teleológico¹²⁴, previsto na Constituição e que dirige a concepção do sistema de patentes no Brasil, o ministro relator anotou que o

¹²⁴ Como salientado no voto da ministra Rosa Weber (e-Doc nº 440: Acórdão – págs. 254-255).

instituto da patente é reconhecido por ser um instrumento de **incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico**. Este caráter decorre da própria natureza do privilégio que, como já visto, permite **ao seu titular** excluir concorrentes que porventura venham a utilizar a mesma tecnologia, sem a sua autorização (art. 42 da LPI), além de viabilizar a reparação de danos eventualmente causados por esses concorrentes pela exploração indevida da tecnologia (art. 44 da LPI). Este cenário permite ao titular do direito obter retornos econômicos sobre o objeto da patente, também porque lhe permite praticar um preço superior ao que seria praticado se não houvesse limitação temporária na concorrência.

Um ponto importante para compreensão do voto do relator envolve a caracterização da **proteção conferida pela patente**, que é disciplinada nos artigos 41 a 44 (Capítulo V) da LPI. Em primeiro lugar, deve-se observar que o direito de exclusividade, ou seja, o de “*impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar*” o objeto da patente¹²⁵ somente é aperfeiçoado, tornando-se eficaz, após a concessão do título¹²⁶, visto que quem é legitimado a exercê-lo é o **titular da patente**. Por essa razão é que a Presidência da República e os diversos *amici curiae* que pugnaram pela constitucionalidade da norma impugnada na ação direta assinalaram que o depositante do pedido de patente, até o momento processual da concessão, possui tão somente uma expectativa de ter o direito de exclusiva, a qual não é oponível contra terceiros com o fim de exclusão.

De modo análogo, a pretensão indenizatória prevista no art. 44 da LPI também é garantida **ao titular da patente**, nos seguintes termos:

Art. 44 da LPI. “Ao **titular da patente** é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” (grifei).

Já o § 1º deste artigo cuida da possibilidade de ter ocorrido exploração indevida desde antes da publicação do pedido depositado; nessa hipótese, a pretensão indenizatória retroage até a data de início da exploração indevida pelo infrator:

Art. 44, § 1º, da LPI. “Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da

¹²⁵ Art. 42, *caput*, da LPI.

¹²⁶ Art. 38, *caput*, da LPI: “A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente”.

exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração” (grifei).

Em ambos os casos, vale apontar, o direito de obter indenização está limitado ao teor das reivindicações, interpretado à luz do relatório descritivo e dos desenhos, se houver, nos termos do art. 41 da LPI¹²⁷. Importa saber, então, que o teor das reivindicações é delimitado em definitivo tão somente no ato *da concessão da patente*, visto que é muito comum a proposição de emendas ao quadro reivindicatório durante o exame técnico, em decorrência da aplicação da legislação.

Para fins da presente análise, cabe consignar o entendimento firmado pelo relator, de que a retroatividade da pretensão indenizatória, nos termos acima indicados, *“funciona como uma contenção aos concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido”*. O relator então concluiu, sobre a proteção conferida pela patente:

“A proteção patentária, portanto, **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” (grifei)¹²⁸.

Percebe-se que o relator está preocupado em estabelecer os contornos da eficácia econômica do pedido de patente depositado e pendente de análise, de modo a compreender os limites da proteção conferida pela patente, uma vez concedida. Esta questão será oportunamente retomada adiante.

Em relação ao prazo de vigência, o relator destacou dois marcos temporais a partir do texto legal em comento, a saber, a data do depósito e a data da concessão da patente (grifos adicionados):

¹²⁷ Art. 44, § 3º, da LPI: “O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41”.

Já o art. 41 da LPI estabelece: “A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos”.

¹²⁸ Art. 6º da LPI: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.

§ 1º: Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente”.

Art. 40: “A patente de invenção **vigorar**á pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos **contados da data de depósito**”.

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

A análise desses dispositivos o fez concluir que (grifos no original):

“o parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo. Ademais, caso o INPI demore mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso de modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40”.

Agregando a esta conclusão a preocupação do relator com os limites da proteção conferida pela patente, apontada acima, conclui-se que a sua noção do “período total do privilégio” patentário **inclui** o tempo de tramitação do pedido de patente, ou seja, o tempo entre o depósito e a concessão (quando a proteção era “provisória”).

4.2.3. Panorama internacional pertinente

O sistema de propriedade intelectual, do qual a propriedade industrial é parte integrante, tem como principal marco legal o já mencionado Acordo TRIPS, cuja ratificação é requisito para adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC), organização internacional criada em 1994. Ele foi negociado no âmbito mais amplo da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral sobre Aduanas e Comércio (GATT), que havia sido adotado em 1947 por um conjunto de países, incluindo o Brasil.

Como já visto, o Acordo TRIPS estabelece **parâmetros mínimos** de proteção à propriedade intelectual a serem adotados por cada Membro da OMC. Por isso, disposições que vão além desses patamares mínimos são comumente caracterizadas como sendo medidas “TRIPS-plus”, ou seja, medidas que ampliam a base comum de proteção exigida pela OMC:

Art. 1 de TRIPS. “Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. **Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo**, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. [...]” (grifei).

As patentes são especificamente tratadas na Seção 5 da Parte II do texto de TRIPS, artigos 27 a 34. Para os fins desta monografia, já se expôs, na subseção 3.4.3, o teor do artigo 27.1, que trata da referida *cláusula não discriminatória*. Por ela, os Membros habilitam-se a conceder patentes sem discriminação de setor tecnológico, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade. Este artigo será pertinente para a discussão sobre se a modulação de efeitos proposta pelo relator ofenderia ou não este preceito da não discriminação, ao prever a incidência da norma impugnada apenas para patentes de alguns setores tecnológicos.

Também já se apresentou brevemente, na mesma subseção 3.4.3, o teor do art. 33, que trata do prazo de vigência das patentes. Como visto, o art. 33 de TRIPS estabelece que “*A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito*”.

O relator destacou que o único dispositivo que estabelece o parâmetro de vigência no acordo internacional é este art. 33, que fixa a data de depósito como termo inicial de contagem do prazo **de vigência, e não de exclusivo monopólio**. Assim como o art. 42 da LPI dispõe, também em TRIPS o direito de exclusividade é atribuído ao **titular da patente**, no art. 28 (Direitos Conferidos), inciso 1: “*Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos [...]*”.

O relator conclui então que:

“[...] o prazo adicional a partir da concessão conferido pelo parágrafo único do art. 40 não deriva do Acordo TRIPS. O parágrafo único é, assim, norma do tipo TRIPS-plus, ou seja, ela amplia o escopo da regulamentação exigida pelo Acordo TRIPS [...]. Deste modo, eventual declaração de inconstitucionalidade da norma questionada não terá, como consequência, o descumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil” (grifos no original).

Formas de extensão de prazo de vigência existentes no direito comparado

Nesta parte de seu voto, o relator fez diversas menções ao relatório de uma pesquisa¹²⁹ conduzida pelo Grupo Direito e Pobreza, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor Calixto Salomão Filho, que foi juntado aos autos a requerimento da *amicus curiae* Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA).

¹²⁹ e-Doc nº 155: A pesquisa, de 2020, é intitulada “*A inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial sob uma perspectiva comparada*”.

O relatório apresenta o resultado de uma pesquisa de direito comparado na qual foram analisadas a legislação brasileira e as de outras vinte e nove jurisdições, no que tange aos prazos mínimos e máximos de vigência efetiva, à existência de formas de extensão dos prazos de vigência e suas eventuais modalidades. Destaca-se que os prazos de **vigência efetiva** foram definidos na pesquisa como aquele que se estende desde o início de seus efeitos legais até o prazo de expiração, assim incluindo, portanto, o período de proteção provisória antes da concessão do direito.

Tal como o relator, o relatório da pesquisa do Grupo Direito e Pobreza é taxativo ao negar que haja qualquer obrigação no Acordo TRIPS no sentido de estender a proteção patentária para além dos 20 anos a partir do depósito, pois: “*o Acordo TRIPS não estabelece uma **proteção mínima** de 20 anos para as patentes de invenção a partir da data do depósito do pedido, mas um **prazo mínimo de vigência***”¹³⁰.

A pesquisa identificou a existência de essencialmente duas modalidades de extensão do prazo de vigência de patentes nas jurisdições estudadas, que são, como mencionado na subseção 3.4.4 desta monografia, os institutos do *Patent Term Extension* (PTE) e o *Patent Term Adjustment* (PTA). Deste modo, cumpre agora anotar as principais características de cada modalidade, relacionando-as com a previsão legal objeto deste estudo.

Nos termos do voto do relator, o PTE é “*referente a mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado (mais limitado) que garante uma forma de exclusividade de mercado*”¹³¹.

Como exemplo, tem-se a figura dos Certificados Complementares de Proteção (SPC), presentes no sistema de proteção da União Europeia que, grosso modo, possibilitam a extensão do termo da patente relacionada a certos objetos especificamente (produtos medicinais ou produtos fitofarmacêuticos), em **até 5 anos** (5 anos e meio no caso de produtos medicinais pediátricos). Tal extensão é justificada como sendo para compensar os titulares de patentes farmacêuticas ou fitossanitárias pelo tempo dispendido em testes obrigatórios e estudos clínicos necessários para obter aprovação e adentrar o mercado.

Em seu voto, o relator consignou:

¹³⁰ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – pág. 4.

¹³¹ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – pág. 24.

“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 concessão da patente. Além disso, demanda-se uma manifestação do requerente para que a extensão ocorra, **não havendo automaticidade na prorrogação**” (grifos no original).

Nos Estados Unidos também existe o mecanismo do PTE, para casos em que o produto estiver sujeito a um período de revisão regulatória antes de sua comercialização ou uso. Lá também se pode estender o termo da patente em **até 5 anos**, mas há um limite temporal máximo de 14 anos de proteção patentária real (isto é, quando a patente já foi concedida e o produto pode ser explorado no mercado).

Oriundo dos Estados Unidos da América, o PTA, por sua vez, é “*voltado a formas (igualmente, com certas limitações) para ajustar a vigência de uma patente diante do trâmite administrativo*”¹³². Embora variável entre as jurisdições que o adotam, “*a constante do instituto é de que o prazo máximo do ajuste deve corresponder ao tempo de mora administrativa injustificada no procedimento de concessão da patente, independentemente do prazo de sua concessão*”.

O relatório sustenta que o PTA é o instituto que mais se aproxima do prazo mínimo de vigência previsto pela norma impugnada na ação direta, mas ressalta três significativas diferenças¹³³:

- i. a exigência de solicitação do ajuste do modelo atinente ao PTA, comparado com o que o modelo automático de concessão presente na legislação brasileira, que, além de tudo, prevê um requisito de exceção extremamente elevado e pouco aplicado na prática – força maior ao INPI brasileiro ou por decisão judicial para impedir o exame;
- ii. a existência de prazo máximo de ajuste no PTA *versus* a possibilidade de um prazo indefinido e potencialmente muito elevado;
- iii. a extensão de termo com regra excepcional desde que haja justificativa *versus* uma extensão plena e ilimitada como regra”.

Além disso, o PTA refere-se à compensação pela mora injustificada do órgão responsável, buscando “*restaurar somente a somatória de dias em que se é possível comprovar que houve um atraso administrativo injustificado*”, deduzidos os dias em que se

¹³² e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – pág. 28. O relatório aponta que o PTA foi adotado no Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Peru e Singapura, além de nos Estados Unidos da América.

¹³³ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – pág. 29.

mostre que o depositante não agiu com a devida diligência, com vistas à concessão do direito. É evidente, portanto, que a concessão do ajuste depende de uma análise de cada caso concreto por parte do órgão responsável.

Outro ponto importante a ser notado é que a Colômbia e o Peru, ao incorporarem o instituto do PTA aos seus sistemas de proteção domésticos, expressamente ressaltaram as patentes farmacêuticas da possibilidade de qualquer extensão. De acordo com o relatório em tela, isto evidenciaria que:

“[...] a natureza jurídica dessas extensões não é propriamente de patente ou propriedade intelectual – de maneira que não estão sequer cobertas pelas regras e disposições de TRIPS, por exemplo, o que permite a discriminação tecnológica (a salvaguarda de excluir a exclusividade no caso de produtos e processos farmacêuticos)”¹³⁴ (grifei).

Em resumo, o relator consignou em seu voto que:

“[...] **não se depreende do direito comparado previsão similar à do parágrafo único do art. 40 da LPI**, ou seja, que preveja uma extensão de vigência que incida de forma **automática (independente de pedido, motivação ou qualquer ônus) e geral (sobre todos os setores tecnológicos)**. Há, nos autos, menções a institutos semelhantes ao aqui analisado, **todavia, nenhum deles se mostra tão amplo e indiscriminado como o previsto na Lei nº 9.279/1996**” (grifos no original).

Com efeito, neste ponto o relator concluiu que:

“[...] os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções, nas 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**” (grifos no original).

Dados específicos da pesquisa do Grupo Direito e Pobreza destacados pelo relator

Além de subsidiar o relator com informações sobre os dois institutos de extensão de prazo praticados internacionalmente, o relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP também trouxe a lume dados comparativos sobre: **[i]** o tempo de vigência efetiva total média de

¹³⁴ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – pág. 30.

patentes farmacêuticas entre os países do BRICS¹³⁵; [ii] o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas entre países da América Latina¹³⁶; e [iii] o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas com prazo definido no art. 40, parágrafo único, da LPI, em comparação com o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas internacionais¹³⁷. Tais dados possibilitaram ao relator constatar as discrepâncias entre a proteção oferecida pelo Brasil e por outras jurisdições, particularmente em relação a patentes farmacêuticas.

Especificamente, o relator destacou em seu voto:

[i] que o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas no Brasil é de **24,3 anos**, superando a média das outras jurisdições dos países que compõem o grupo BRICS. Apenas a Rússia, que inclui modalidade de PTE em seu sistema doméstico, aproxima-se dos 24 anos, ao passo que as demais jurisdições mantêm a média de vigência efetiva próxima aos 20 anos;

[ii] que o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas no Brasil também supera o de outras jurisdições na América Latina, sendo que apenas o Chile supera o tempo médio de 21 anos; e

[iii] que o tempo de vigência efetiva total média de patentes farmacêuticas no Brasil supera o observado nas outras cinco jurisdições em que se verificam os maiores tempos de vigência efetiva total média, a saber, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Suíça.

Assim, o relator consignou que “*o fato do Brasil ser o único país em desenvolvimento dessa lista [i.e., das jurisdições que contemplam os seis maiores tempos de vigência efetiva total média] clarifica outro efeito danoso do parágrafo único, que é nos colocar em sensível desvantagem no cenário internacional no que tange ao acesso a medicamentos e à concretização do direito à saúde*”, observação pertinente para a discussão sobre a violação do direito à saúde, que será apresentada adiante (subseção 4.2.6).

Ainda neste ponto, o relator argumentou que:

“A julgar que apenas 20% dos depositantes de patentes no Brasil têm origem brasileira [...], forçoso concluir que **a maioria dos requerentes têm tratamento mais favorável no Brasil do que em seus próprios países, o que claramente nos coloca em posição destoante dos demais signatários do acordo TRIPS**”.

¹³⁵ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – Imagem 1.

¹³⁶ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – Imagem 2.

¹³⁷ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – Imagem 3.

4.2.4. Apresentação do voto de mérito

O relator, antes de adentrar no tratamento específico das alegações suscitadas pela PGR na inicial, firmou a sua posição sobre a constitucionalidade do dispositivo impugnado. A posição externada é a de que o parágrafo único do art. 40 da LPI torna o prazo de vigência das patentes **variável** e, enquanto tal, **indeterminado**. Isto porque, como já fixado, nos casos em que o exame técnico se estendia por mais de 10 anos, a data de expiração da patente apenas se tornava conhecida no momento da concessão. Esta situação desvelaria uma série de violações que tornam a norma inconstitucional. De acordo com o relator:

“O prazo indeterminado tem como **consequência prática a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil**. Isso porque o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma **variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI**”.

Em resumo, o relator pôs em xeque:

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

4.2.5. Contribuição ao aumento do *backlog* pela norma impugnada (violações aos princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo)

O ministro relator considerou haver uma relação entre a norma impugnada na ação direta e a demora na análise de pedidos por parte do INPI, contribuindo com o acúmulo de pedidos pendentes de decisão, ou seja, com o *backlog*. Este foi um dos fundamentos que embasaram o voto proferido pelo relator, como se abordará a seguir.

Inicialmente, o relator reconheceu que o problema do *backlog* não é uma exclusividade do sistema brasileiro, mas um fenômeno de ocorrência mundial. A demora na análise de pedidos de patentes no Brasil, porém, já era notória, e teria motivado o legislador, no curso do processo legislativo que culminou com a promulgação da LPI, a adotar a medida compensatória plasmada no parágrafo único do art. 40 do texto legal. Em comparação com o

cenário vivenciado em outras jurisdições, o relator anotou que o acúmulo de pedidos e o atraso na análise pelo INPI foram considerados muito graves, citando uma análise realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) bem como a já mencionada auditoria feita pelo TCU em 2019 (Acórdão nº 1.199/2020)¹³⁸.

Esta auditoria teve como objeto o processo administrativo de concessão de patentes, e analisou toda a sistemática conduzida pelo INPI desde o depósito do pedido de patente até a concessão do direito. O relatório da auditoria evidenciou dados incômodos e alarmantes, que parecem ter contribuído de maneira decisiva para formação da convicção do relator. Ressalva-se, porém, que a “fotografia” tirada pelo TCU traça um panorama de cerca de 4 anos atrás.

Constatou-se, primeiramente, que o tempo médio decorrido no INPI para realização da primeira ação do exame substantivo, emitindo um parecer dito “de primeiro exame técnico”, era o maior entre os cinco principais escritórios do mundo, superando em mais de cinco vezes o tempo verificado no USPTO (escritório americano) e no CNIPA (escritório chinês)¹³⁹.

Além disso, mostrou-se que o parágrafo único do art. 40 da LPI tinha ampla incidência nas patentes concedidas pelo INPI, no recorte temporal analisado (2010-2019). A **média** geral de tempo decorrido para a decisão administrativa, calculada pela Diretoria de Patentes, era de 10 anos a partir do depósito. No que diz respeito às patentes da área farmacêutica – que à época ainda enfrentava o problema adicional de dependerem da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)¹⁴⁰ –, porém, o tempo médio de proteção total era de 23 anos,

“[...] sendo comum a concessão de patentes que, ao final, terão perseverado por 29 anos ou até mais – e quanto maior o período de exploração exclusiva de medicamentos pelo detentor do direito, mais é onerado o poder público por ser grande comprador para fornecimento dos produtos por meio de suas políticas de saúde”¹⁴¹.

¹³⁸ e-Doc nº 124: Relatório de Auditoria realizada pelo TCU.

¹³⁹ e-Doc nº 124: item 16 do voto do relator da Auditoria, ministro Vital do Rêgo (pág. 71).

¹⁴⁰ O art. 229-C da LPI, que estabelecia a referida anuência prévia, foi revogado pela Lei nº 14.195 de 2021 (promulgada após o julgamento da ADI nº 5.529/2016).

¹⁴¹ e-Doc nº 124: item 43 do voto do relator da Auditoria, ministro Vital do Rêgo (pág. 75). Nota-se que o valor médio do tempo de proteção total das patentes farmacêuticas mencionado no Relatório do TCU é inferior (23 anos) ao valor mencionado no Relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP (24,3 anos).

O relator também anotou dado levantado na auditoria, de que, no período entre 2008 e 2014, quase a totalidade das patentes da área farmacêutica concedidas pelo INPI incidiam na disposição do parágrafo único do art. 40 da LPI, em diferentes níveis.

O relator aliou a esta informação alguns dados fornecidos pelo INPI mediante sua solicitação¹⁴²: [i] que 8.837 pedidos estavam pendentes de decisão há mais de 10 anos (ou 8 anos, no caso de modelos de utilidade), ou seja, incidiriam no parágrafo único do art. 40 da LPI se deferidos; e [ii] que 36.022 patentes que vigoravam à época tinham o prazo de vigência estabelecido de acordo com o dispositivo impugnado, ou seja, haviam sido concedidas após mais do que 10 anos desde o depósito, sendo que vinte e uma delas o foram após mais do que 20 anos desde o depósito – isto é, após tempo superior ao prazo de vigência definido no *caput* do art. 40 da LPI.

Voltando à auditoria do TCU, o relator destacou trecho do relatório em que são apontadas “ameaças” ao desempenho das funções do INPI, no sentido de serem fatores externos (i.e., não controláveis pelo INPI) capazes de influir no atingimento das metas da autarquia. Dentre elas, o TCU anotou¹⁴³: [i] o “*grande poder financeiro de empresas transnacionais de fármacos que se beneficiam da extensão do período de exploração exclusiva por poderem praticar preços em concorrentes*”; e [ii] o parágrafo único do art. 40 da LPI.

Em relação à primeira “ameaça”, o relatório acrescentou a avaliação sobre a prática da conduta de *evergreening* por grandes empresas farmacêuticas, usando o exemplo do fármaco “etanercepte” para evidenciá-la como estratégia voltada a maximizar a exclusividade em relação ao produto. Esta situação havia sido mencionada pela PGR na petição inicial. Ressalvando que o emprego desta estratégia não é exclusivo do Brasil, o TCU concluiu que a presença do parágrafo único do art. 40 da LPI no ordenamento jurídico brasileiro teria o condão de **potencializá-la**¹⁴⁴.

Desta feita, o relator da ação direta assim sumarizou seu entendimento:

“O relatório do TCU aponta, assim, para **a correlação entre a demora no trâmite administrativo dos pedidos de patentes no INPI e a previsão do parágrafo único do art. 40**, havendo indícios de que **a possibilidade de extensão do prazo conferida pelo preceito favorece condutas tendentes a prolongar o processo administrativo na autarquia federal**” (grifos no original).

¹⁴² e-Doc nº 232: Respostas fornecidas pelo INPI em março de 2021, após requerimento do relator.

¹⁴³ e-Doc nº 124: Item 15 do Relatório de Auditoria do TCU (Tabela 1 – págs. 6 e 7).

¹⁴⁴ e-Doc nº 124: Item 236 do Relatório de Auditoria do TCU (pág. 47).

Além disso, o relatório da auditoria do TCU estimou que a incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI nas patentes farmacêuticas levava a graves prejuízos aos cofres públicos, em vista da política de compras para fornecimento dos medicamentos patenteados ao SUS, em que pese a existência no INPI de modalidade para priorização da tramitação de pedidos de patentes relacionados a essas tecnologias, a requerimento do Ministério da Saúde. A auditoria recomendou, neste particular, que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) adotasse rotinas para identificação de pedidos de interesse do SUS, passíveis de priorização, tendo em vista que esse expediente vinha sendo subutilizado pelo Ministério da Saúde¹⁴⁵.

O relator Dias Toffoli também ressaltou outra recomendação presente no relatório de auditoria do TCU, que foi dirigida à Casa Civil da Presidência da República e que está diretamente relacionada com a causa da ação direta, que é a avaliação quanto à conveniência e oportunidade de discutir a revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI, visto que, em caso de atraso excessivo no exame: **[i]** o requerente de patente já seria protegido pelo disposto no art. 44 da LPI, que oferece retroatividade às pretensões do depositante da patente; **[ii]** o Acordo TRIPS não prevê tal exceção ao prazo de vigência de 20 anos a partir do depósito; e **[iii]** a regra inexistente em outras jurisdições¹⁴⁶. Ressalta-se, porém, que o próprio relatório de auditoria reconheceu a possibilidade de que a revogação deste dispositivo legal poderia trazer insegurança jurídica ao sistema¹⁴⁷, dada a sua ampla incidência e longo período de vigência.

Com base em todos esses elementos, o ministro Dias Toffoli assim concluiu sua fundamentação neste ponto:

“[...] ainda que o INPI reduza significativamente seu estoque de pedidos pendentes, a vigência do parágrafo único continuaria a dar margem para condutas de retardamento do processo administrativo, com todos os danos que decorrem disso. Na realidade, há elementos suficientes nos autos a apontar para o fato de que a norma questionada **retroalimenta o *backlog***, contribuindo para gerar o fenômeno que busca contornar, em direta afronta aos **princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF)**” (grifos no original).

4.2.6. Violação do direito à saúde

¹⁴⁵ e-Doc nº 124: Itens 45 e 46 do voto do relator da Auditoria, ministro Vital do Rêgo (pág. 75).

¹⁴⁶ e-Doc nº 124: Recomendação “b.3” do relatório de Auditoria do TCU (pág. 69); item 9.5 do Acórdão nº 1.199/2020 (págs. 77-78).

¹⁴⁷ e-Doc nº 124: Item 317 do relatório de Auditoria do TCU.

Em relação a este tópico do voto do relator, relembra-se que a petição inicial apresentada pela PGR não contemplava a alegação de que a norma impugnada na ação direta levaria à violação do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CRFB. Como visto, apenas no pedido de tutela provisória de urgência a PGR incluiu esta linha argumentativa, de modo a caracterizar a ocorrência de perigo pela demora na prestação estatal, em face do fato superveniente que foi a pandemia de Covid-19.

O relator iniciou esta parte de seu voto ressaltando que a ação direta não se limitava a questionar incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI em patentes do setor farmacêutico, em linha com a argumentação oferecida por diversos *amici curiae* de que a análise dos ministros para o julgamento não deveria focar em um único setor da indústria, o qual representa uma pequena fração do total de patentes e de pedidos incidentes na regra impugnada.

A seu turno, o relator ponderou que, apesar de reconhecer este fato,

“[...] a presente análise restaria incompleta se não abordasse, de forma detalhada, a questão dos medicamentos e o impacto da prorrogação do prazo de patentes para o Sistema Único de Saúde, considerando a relevância da matéria para a concretização do direito fundamental à vida e à saúde e os efeitos negativos nas políticas públicas do setor em decorrência da norma impugnada”.

Assim sendo, o relator assinalou que o setor farmacêutico havia sido particularmente impactado com a promulgação da LPI, visto que as legislações que a antecederam não contemplavam a possibilidade de patenteamento de medicamentos. Esta mudança paradigmática decorreu da adesão do Brasil à OMC e da ratificação do Acordo TRIPS que, como já anotado, veda a discriminação de áreas tecnológicas no tocante à possibilidade de se obter patentes (art. 27.1 de TRIPS). Em face desta substantiva alteração legislativa, o INPI passou a examinar e conceder pedidos de patentes na área farmacêutica e, conseqüentemente, o mercado passou a contar com medicamentos patenteados, o que não ocorria anteriormente.

O relator elencou alguns dados que revelam o impacto da norma impugnada sobre patentes do setor farmacêutico em particular:

[i] o fato de que ocorreria ampla incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI nas patentes concedidas em 2021, ou seja, de que a ampla maioria das patentes do setor farmacêutico contaria com prazo de proteção superior a 20 anos a partir do depósito – 100% das patentes de

biofármacos e cerca de 85% das patentes de fármacos –, conforme dados fornecidos pelo INPI¹⁴⁸;

[ii] o fato de que as divisões técnicas do INPI responsáveis pelo exame dos pedidos de patentes na área farmacêutica eram justamente aquelas em que se observavam os maiores índices de demora nas análises substantivas e decisões; e

[iii] o fato, evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP¹⁴⁹, de que, dentre as dez patentes com maior período de vigência efetiva¹⁵⁰ no Brasil, nove eram do setor farmacêutico, sendo que todas essas nove patentes vigeriam por mais de 28 anos desde o depósito. Ademais, a comparação da vigência efetiva dessas patentes no Brasil e em jurisdições internacionais mostrou que a período de proteção obtido no Brasil era significativamente superior ao praticado no estrangeiro, levando o relator a afirmar haver evidência de “[...] *os prazos de vigência efetiva de medicamentos no Brasil são excessivos quando comparados ao cenário internacional*” (grifei).

O relator também abordou o impacto da extensão do prazo de vigência sobre o Sistema Único de Saúde, política pública de vasta magnitude adotada pelo Estado brasileiro. Nesse contexto, foi ressaltada a necessidade de se equilibrar interesses opostos para, ao fim e ao cabo, viabilizar o melhor cenário para a coletividade brasileira. De acordo com o relator:

“Assim, se, por um lado, há um interesse social no investimento em inovação, em nome do qual é razoável que seja garantido o retorno econômico aos titulares do direito de propriedade industrial por um prazo determinado; por outro, **há uma demanda coletiva por serviços públicos de saúde, motivo pelo qual uma proteção excessiva ao objeto da patente tende a desequilibrar os interesses envolvidos, prejudicando a coletividade em favor de particulares**”.

Deste modo, conforme entendimento do relator, o sistema de patentes equilibra, de um lado, a necessidade de se realizarem investimentos em pesquisa e inovação visando ao desenvolvimento de novos produtos e processos – dando lastro ao privilégio temporário que permite aos empresários explorar a tecnologia patenteada com exclusividade, com fulcro no interesse social –, e, de outro lado, a demanda coletiva por serviços públicos de saúde, cujos custos poderiam ser minorados caso não houvesse a incidência da norma impugnada.

¹⁴⁸ e-Doc nº 232: Respostas fornecidas pelo INPI em março de 2021, após requerimento do relator.

¹⁴⁹ e-Doc nº 155: Relatório do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito da USP – Imagem 7.

¹⁵⁰ Relembra-se que o conceito de “vigência efetiva” adotado no Relatório do Grupo Direito e Pobreza refere-se ao intervalo de tempo entre o depósito e a expiração da patente.

Nesse sentido, o relator fez menção a um estudo realizado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ)¹⁵¹, juntado aos autos a requerimento da *amicus curiae* ABIA. Este estudo buscou estimar os custos dispendidos pelo Estado brasileiro, para compra de alguns medicamentos selecionados, que refletem o valor dos *royalties* pagos aos titulares das patentes bem como o sobrepreço causado pelo adiamento da comercialização de genéricos, no contexto de incidência da norma impugnada na ação direta.

Para os fins desta monografia, cabe assinalar as estimativas destacadas pelo relator em seu voto, que dão ideia da magnitude dos valores em questão. Confira-se (grifos no original):

- “Até janeiro de 2016, o prejuízo acumulado com o pagamento de *royalties* para apenas **nove medicamentos** adquiridos por compra centralizada, demandas judiciais e compras hospitalares/estaduais alcançou o valor de **R\$ 193.638.899,00** (cento e noventa e três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais)”;

- “O estudo da UFRJ também fez **projeções de gastos adicionais do Ministério da Saúde, em razão da extensão da patente, comparativamente à hipótese da existência de medicamentos genéricos no mercado**. Nesse caso, o prejuízo chegou ao valor total de **R\$ 2.139.243.073,30** (dois bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, setenta e três reais e trinta centavos), com referência também a janeiro de 2016”.

A ABIA submeteu uma segunda manifestação nos autos¹⁵², em 2020, na qual teceu comentários adicionais sobre os impactos do parágrafo único do art. 40 da LPI na saúde, tendo em vista a publicação de outros estudos com estimativas de prejuízos aos cofres públicos. Dentre eles, o relatório da auditoria realizada pelo TCU sobre o registro de patentes no INPI, já comentado anteriormente, e também mencionado no voto do relator neste tópico.

A manifestação da ABIA também traz evidências adicionais sobre os efeitos lesivos da “*combinação entre o evergreening, o art. 44 e o parágrafo único do art. 40 da LPI*”. De acordo com o seu posicionamento, esta **combinação** tornaria a proteção patentária excessivamente longa, vez que *dotada de eficácia econômica mesmo antes de haver concessão* de patente, além de não ser possível prever a sua data de expiração com antecedência, devido à incerteza quanto à tomada de decisão final pelo INPI.

¹⁵¹ e-Doc nº 13. O relatório final do estudo de 2016, coordenado pela professora Júlia Paranhos, é intitulado “*Projeto ABIA: extensão das patentes e custos para o SUS*”.

¹⁵² e-Doc nº 150.

De acordo com o relator Dias Toffoli, a emergência da pandemia de Covid-19 em 2020 tornou este contexto “*ainda mais gravoso e dotado de urgência*”. Nesse sentido, o INPI informou nos autos que havia adotado (em abril de 2020) uma nova modalidade de trâmite prioritário de pedidos de patentes “*de produtos com potencial uso para a prevenção, tratamento e diagnóstico de COVID-19*”, cujo requerimento podia ser feito tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo depositante ou qualquer interessado.

De fato, alguns requerimentos de priorização de pedidos foram protocolados, para substâncias com potencial aplicação para o tratamento de Covid-19. Uma delas, o medicamento “Remdesivir” (da empresa farmacêutica americana Gilead Sciences), havia sido oficialmente indicada para o tratamento da doença, nos Estados Unidos da América e no Brasil (em 12/03/2021). Sua patente ainda não havia sido decidida à época do julgamento, e poderia vir a incidir no parágrafo único do art. 40 da LPI.

O relator mencionou indagações, presentes nos autos, “*acerca da importância da liberação das patentes de fármacos para o combate à pandemia da Covid-19*”. A referência diz respeito a manifestações feitas nos autos por diversos *amici curiae* sobre a caracterização do perigo pela demora alegado pela PGR, assim como sobre a inexistência de medicamentos comprovadamente úteis no combate ao Sars-CoV2 e sobre a existência de meio legal para eventual licenciamento compulsório de tecnologia, caso necessário.

Nada obstante, assim se pronunciou o relator:

“[...] o enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude – que não é somente uma crise sanitária, mas econômica e social – envolve a gestão de recursos escassos de diversas categorias, não somente de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre os sistemas de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento, como por respiradores pulmonares, equipamentos de proteção individual, fármacos para amenizar os sintomas da doença e para o tratamento de suas complicações, substâncias destinadas à sedação de pacientes entubados, apenas para citar alguns exemplos. Assim, a pandemia evidenciou a necessidade premente de investimentos em saúde pública, pressionando ainda mais o gasto racional de recursos públicos na área [...]”.

De acordo com o relator, esta situação “*escancara a relevância de, nas decisões públicas, preconizarmos a busca pelo bem comum*”. Com efeito, assim o relator concluiu sua fundamentação neste ponto:

“Nesse contexto, o **prolongamento indevido dos prazos de patente** reveste-se de caráter **injusto e inconstitucional**, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, **contrariando o direito constitucional à saúde** [...]. Verifica-se, dessa forma, que a extensão do prazo de vigência das patentes, **ao passo em que posterga a extinção do privilégio, afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país** e tem influência sobre o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, o que traz concretude aos prejuízos causados não apenas no mercado integrado por concorrentes e consumidores, mas também àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantia da sua integridade física e sobrevivência” (grifei).

4.2.7. Violação à segurança jurídica, à temporariedade das patentes, à função social da propriedade intelectual, à livre concorrência e à defesa do consumidor

Conforme anotado na subseção 4.2.4 desta monografia, o relator considera que o parágrafo único do art. 40 da LPI torna o prazo de vigência das patentes variável e, enquanto tal, **indeterminado**. Esta noção dá sustentação aos argumentos trazidos à baila pelo relator no tratamento das violações aos direitos tratados neste tópico.

No entendimento do relator, a indeterminação do prazo de vigência das patentes sob regência do dispositivo impugnado decorre de sua vinculação indireta¹⁵³ com o tempo dispendido pelo INPI para examinar e decidir os pedidos, que não é previsível. Deste modo, o relator considerou que “*a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito*” (grifos no original).

A imprevisibilidade/indeterminação do prazo de vigência das patentes impossibilitaria aos agentes econômicos terem o conhecimento de elementos necessários para se fazer escolhas racionais e, conseqüentemente, para a tomada de decisões estratégicas. O relator contrapôs a sistemática prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI com institutos estrangeiros de extensão ou ajuste de termo de vigência de patentes, salientando que estes, como visto na subseção 4.2.3, envolvem regras claras e previsíveis, demandam requerimento específico e têm duração máxima definida previamente. Isto possibilitaria a racionalização das escolhas a serem feitas pelos agentes do mercado, conferindo ao sistema a necessária **segurança jurídica**.

¹⁵³ A vinculação direta, como se sabe, é com a data da concessão do direito.

O relator manifestou entendimento de que a norma impugnada “[...] *subverte a própria essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88* [...]”, em violação ao critério da **temporiedade** do privilégio patentário. Isto porque nos casos em que ocorre a incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI, como já consignado acima, o prazo de duração do privilégio, por depender do tempo que o INPI demora para tomada de decisão, restaria indeterminado até que se efetue a concessão do direito.

Assim argumentou o relator:

“A **temporalidade** prevista no texto constitucional deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantido, também, o usufruto do invento por toda a sociedade **(i) a partir de regras claras e (ii) em 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 o beneficiário, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente” (grifos no original).

O relator comunga do posicionamento exarado pelo ex-ministro do STF Eros Grau, em parecer jurídico juntado aos autos a requerimento da *amicus curiae* ABIFINA, segundo o qual o privilégio temporário que emana da ordem constitucional deve ser compreendido como “*prazo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado*”¹⁵⁴.

Assim, o relator argumentou que o caráter temporário do privilégio, à luz da Constituição, não pode apenas ser compreendido como um período limitado no tempo sem estipulação do termo final, “[...] *pois há direitos individuais e coletivos que surgem a partir da extinção da patente e que demandam regras claras e segurança jurídica para sua plena satisfação*” (grifei).

O relator defendeu a posição de que a vigência do privilégio patentário, além de ser determinada e previsível, deve se sustentar por um **prazo razoável**. Esta expressão também é encontrada ao art. 62.2 de TRIPS, que, como já assinalado, prevê que os procedimentos para concessão do direito devem ocorrer em um “prazo razoável”, para que não haja redução

¹⁵⁴ e-Doc nº 6 – parecer jurídico de autoria do ex-ministro do STF Eros Grau: “[...] Privilégio temporário, no contexto da totalidade normativa que a Constituição do Brasil compõe, é privilégio concedido por prazo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. De modo distinto --- mais do que distinto, adverso --- privilégio por tempo indeterminado é o concedido por prazo incerto, não determinado, não conhecido pelo mercado [...]” (págs. 10-11).

indevida do “prazo de proteção”. O contexto empregado pelo relator, neste caso, é outro, pois remete à ideia do equilíbrio de interesses que o instituto da patente promove.

Como visto, as patentes conferem aos titulares a possibilidade de explorarem o objeto patenteado com exclusividade por um certo intervalo de tempo, praticando um preço superior ao que seria cobrado em um ambiente de plena competição, e assim recuperando os investimentos realizados para inovação e obtendo lucro. Este lado da balança torna-se mais pesado, no entendimento do relator, com a incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI. Isto porque, do outro lado da balança, está o interesse social, marcado pela possibilidade de usufruto da tecnologia pela coletividade, incluindo os concorrentes, após a expiração do direito. Com a indeterminação do prazo e a vigência por prazo além do que é entendido como razoável, o equilíbrio ideal se desfaz.

O prazo internacionalmente entendido como razoável para duração do privilégio patentário, conforme sustentado pelo relator, é aquele estabelecido no Acordo TRIPS, isto é, 20 anos a contar do depósito do pedido, referenciado no voto como “*a medida ideal para a vigência de uma patente*”.

O professor Gesner Oliveira, em parecer econômico juntado aos autos a requerimento do *amicus curiae* Grupo FARMABRASIL, também se manifestou dessa maneira¹⁵⁵. Ele ponderou que o monopólio decorrente do privilégio não apenas gera redução de bem-estar total da economia, como também transfere renda de consumidores para produtores, gerando um *custo social*. O termo ótimo de duração das patentes seria aquele em que “*o benefício marginal (de se conceder um dia a mais de proteção) materializado em maior incentivo à inovação é igual ao custo marginal associado à maior duração do monopólio*”¹⁵⁶. Assim, “*para prazos de proteção superiores ao ótimo, benefícios marginais de incentivo à inovação são menores do que o custo social do monopólio, situação que é implementada por tal dispositivo legal*”¹⁵⁷ (grifei).

Na mesma linha, o relator asseverou que:

“Quanto mais o período de vigência patentária ultrapassar o parâmetro de 20 anos, maior será o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção em domínio público. Esse desequilíbrio é mitigado nos casos de extensão não automática e

¹⁵⁵ e-Doc nº 123: Parecer econômico do professor Gesner Oliveira, de 2020, intitulado “Os impactos econômicos e concorrenciais decorrentes do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96” – pág. 37.

¹⁵⁶ e-Doc nº 123: Parecer econômico do professor Gesner Oliveira (págs. 15-16).

¹⁵⁷ e-Doc nº 123: Parecer econômico do professor Gesner Oliveira (pág. 38).

devidamente condicionada e fundamentada, o que, como visto, não se dá na hipótese do parágrafo único do art. 40, cuja arbitrariedade não encontra paralelo em outras jurisdições”.

Para fundamentar seu entendimento de que a norma impugnada age de modo desproporcional sobre o equilíbrio primado pela Constituição, o relator rememorou a previsão do art. 44 da LPI, de pretensão indenizatória retroativa por toda exploração indevida do objeto da patente, o qual conferiria eficácia econômica ao pedido de patente desde o depósito (conforme mencionado na subseção 4.2.2 desta monografia).

Os pareceres e manifestações dos *amici curiae* que pugnaram pela inconstitucionalidade são unívocos quanto à avaliação de que o pedido de patente pendente de análise efetivamente constitui barreira à entrada de concorrentes no mercado, e a pretensão de indenização retroativa até a data de depósito funcionaria como o principal elemento dessa barreira. De acordo com o professor Gesner Oliveira: “*Tal proteção é efetiva em razão do efeito detratador para entrada no mercado da mera expectativa de concessão do pedido, dada a lógica de custos e incertezas do processo de P&D*”¹⁵⁸. De acordo com a professora Paula Forgioni, em parecer jurídico juntado aos autos a requerimento da FARMABRASIL: “*Quanto mais embasado e sólido for o pedido de patente em análise, maior será o risco assumido pela empresa que desafiar o depositante no mercado, porque quase certo será o seu dever de indenizar*”¹⁵⁹.

Este tema é bastante relevante para a presente análise: em primeiro lugar porque, como se verá, foi o principal fundamento para o voto divergente prolatado pelo ministro Luís Roberto Barroso, e em segundo lugar porque, como se viu, foi bastante contestado pelos *amici curiae* que pugnaram pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, que citaram precedentes judiciais no sentido de que o pedido de patente constitui mera expectativa de direito, bem como precedentes judiciais no sentido de que a pretensão indenizatória retroativa estaria limitada ao prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 225 da LPI (conforme mencionado na subseção 3.4.5 desta monografia). Quanto a este último ponto, o relator não o abordou em seu voto.

¹⁵⁸ e-Doc nº 123: Parecer econômico do professor Gesner Oliveira (pág. 31).

¹⁵⁹ e-Doc nº 125: Parecer jurídico de autoria da professora Paula A. Forgioni, de 2018 (pág. 12, item 14).

Quanto a se considerar ou não a proteção conferida pelo art. 44 da LPI como “fraca”, o relator primeiramente apontou para o fato de que em todos os países membros da OMC (signatários, portanto, do Acordo TRIPS), o prazo de vigência é contado a partir da data de depósito, contrapondo-se, como já visto, ao argumento de que seria necessário garantir algum tempo de “proteção patentária efetiva” ao titular.

Em seguida, o relator ponderou que a LPI “*prevê a mesma consequência para a exploração indevida tanto de patentes já concedidas quanto daquelas pendentes de decisão final, qual seja, a indenização*”, não diferenciando “*a indenização devida retroativamente em razão da exploração havida no período antecedente ao registro da patente da devida por força da exploração posterior*”. Em ambos os casos, a LPI define que “*a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido*” (art. 208), sendo que os lucros cessantes “*serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado*” (art. 210). Assim sendo, a lei estabelece critérios claros para definição do *quantum* indenizatório em caso de exploração indevida de objeto de patente, sendo aplicáveis tanto antes quanto depois da concessão do direito.

O relator encerrou sua fundamentação no ponto da **temporalidade** retomando a noção de que “*não se deve ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito do pedido*” de patente, pois o art. 44 da LPI exerceria um “[...] *efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes e efetivamente protege o objeto da patente ao longo do procedimento para a concessão do direito [...]*” (grifei), tal como defendido em diversas manifestações e pareceres acostados aos autos.

Assim concluiu o relator:

“Com efeito, o que se observa a partir da análise dos dados levantados neste processo é que o parágrafo único do art. 40 enseja **profunda distorção na lógica da proteção patentária**. A regra questionada promove essa distorção ao **viabilizar vantagem excessiva aos detentores do privilégio, em detrimento de interesses caros à sociedade**, tais como os valores da livre concorrência, os direitos dos consumidores, o direito à saúde, dentre outros” (grifei).

Em relação à **função social da propriedade**¹⁶⁰, o relator ponderou que:

¹⁶⁰ O art. 170, inciso III, da CRFB, define a função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica prevista na Constituição.

“A temporariedade da patente permite a harmonização do instituto à função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos do autor do invento por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pela invenção ou modelo de utilidade, a partir da extinção do privilégio”.

A violação ao critério da temporariedade do privilégio, por força da indeterminação que o dispositivo impugnado gera sobre o prazo de vigência das patentes, leva, no entendimento do relator, à violação de outros preceitos constitucionais. Não apenas da função social da propriedade (intelectual), como ainda dos **princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor**¹⁶¹, que a seu lado também são pilares da ordem econômica que emana da Constituição.

Nesse particular, o relator observou que, na ordem constitucional, a liberdade de concorrência é a regra, e a sua restrição (como na forma de um privilégio patentário), exceção. Assim que o Estado não intervém no funcionamento competitivo da indústria, salvo se houver ameaça na forma de *“abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”*¹⁶², situação que a Constituição determina que a lei deve reprimir.

O relator então acresceu que a tutela da livre concorrência *“busca garantir, também, a liberdade de escolha dos consumidores, cujo exercício depende da multiplicidade de opções. Assim sendo, sem livre concorrência, não há que se falar em livre escolha de consumo”*. Nesse passo, o relator sustentou que a norma impugnada, por autorizar a postergação do afastamento dos concorrentes do mercado via manutenção do privilégio de exclusividade por tempo *“indeterminado e excessivo”*, traz impactos aos consumidores na forma de preços mais elevados do que seria praticado em situação de livre concorrência.

Deste modo, observando novamente a necessidade de sopesar interesses diversos, às vezes antagônicos, para compreender os limites da proteção ao privilégio das patentes, concluiu o relator:

“[...] o prolongamento arbitrário do privilégio vem em prejuízo do mercado como um todo, proporcionando justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos

¹⁶¹ Art. 170, incisos IV e V, da CRFB.

¹⁶² Art. 173, § 4º, da CRFB.

lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional.

[...]

Ocorre que, no caso presente, verifica-se contrariedade a tais princípios, notadamente a livre concorrência e a defesa do consumidor, pois o artigo questionado **barra a atuação de agentes econômicos da indústria por prazo que se prolonga de forma incerta e imprevisível, permitindo uma proteção injustificadamente longa à propriedade industrial**” (grifei).

Note-se, por fim, que o voto do relator não consignou comentários específicos sobre a violação do art. 37, § 6º, da CRFB, nem sobre a violação do princípio da isonomia (art. 5º, *caput*, da CRFB), ambas alegadas pela PGR na inicial. Em relação à isonomia, o relator apenas mencionou que a regra impugnada proporcionaria “*uma situação anti-isonômica no tratamento dos depositantes de pedidos de patente perante o INPI*”, aparentemente sem fundamentar a sua decisão especificamente com este ponto. Com efeito, não se encontrou menção expressa à violação deste direito no voto do relator.

4.2.8. Estado de coisas inconstitucional e parte dispositiva do voto

O relator contrapôs-se ao argumento de que o Poder Judiciário deveria adotar uma postura de deferência para com a opção política escolhida pelo legislador, e de consequente autocontenção, ponderando que o dispositivo impugnado “*desvirtua toda a lógica do sistema constitucional e internacional de proteção de propriedade industrial, subverte os princípios da ordem econômica e inviabiliza a concretização de direitos sociais*”. Assim, a corte não poderia se furtar a exercer sua competência, realizando “*o cotejo de opções políticas em face da Constituição*”, ainda que assim se leve à invalidação de escolhas legitimamente feitas por representantes do povo.

O relator reiterou entendimento exarado no voto, de que a prática regida pelo dispositivo impugnado na ação direta permite que se sustente, no Brasil, privilégio sobre produtos que já caíram em domínio público em seus próprios países de origem, onde poderiam ser adquiridos por preços mais baixos:

“Um modelo caracterizado por monopólios que se estendem por longos e indeterminados períodos é irracional, sufoca a concorrência e, consequentemente, a

inovação, por desestimular o ingresso de novos empreendedores nos nichos monopolizados”.

Em relação à situação do depositante antes da concessão do direito, o relator novamente colocou que “[...] a conjugação do art. 40, caput, com o art. 44, já promove a almejada racionalidade e proteção patentária [...]”, marcando claramente a sua posição sobre a controvérsia.

Desta feita, o relator manifestou entendimento de que haveria **um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil**. Este instituto, como mencionou o relator, foi cunhado pela jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, e pressupõe três requisitos:

“[...] situação de violação generalizada de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação. A superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades”.

Por fim, na parte dispositiva do voto, o relator se manifestou, como já mencionado, pela procedência da ação, declarando a **inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI**, reconhecendo-se o **estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil**, e fazendo uma série de **determinações** (i) ao INPI, (ii) à ANVISA, e (iii) à SCTIE/MS, em linha similar ao que havia sido determinado/recomendado pelo TCU no Acórdão nº 1.199/2020. Tanto a disposição sobre o estado de coisas inconstitucional, quanto as referidas determinações do voto do relator serão novamente comentadas adiante, na subseção 4.4 referente aos Votos Vogais.

4.3. Decisão cautelar

Como já exposto na subseção 4.1 desta monografia, o relator deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência feito pela PGR, **suspendendo a eficácia** do parágrafo único do art. 40 da LPI, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos *ex nunc*, por se tratar de decisão liminar.

Cabe salientar, neste momento, que o relator entendeu caracterizado, com base no próprio voto de mérito, a *fumaça do bom direito*, ou seja, a plausibilidade de que a alegação postulada pelo autor é procedente, e que o *perigo pela demora* na prestação estatal, por sua vez, restou caracterizado, como visto na subseção 4.2.6, referente ao direito à saúde, pela “*necessidade premente de investimentos em saúde pública, pressionando ainda mais pelo gasto racional de recursos públicos na área*”, no contexto da pandemia de Covid-19.

4.4. Votos vogais

Nesta subseção serão compilados alguns elementos trazidos à colação nos votos dos ministros que acompanharam o relator, de modo a completar o panorama da avaliação da corte quanto à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Votaram pela **procedência** da ação direta de inconstitucionalidade, além do relator, os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. O resultado final ficou, portanto, em 9 votos pela inconstitucionalidade contra 2 votos pela constitucionalidade, proferidos pelos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, como se verá na subseção 4.5.

4.4.1. Estado de coisas inconstitucional

Importa consignar que o ministro **Alexandre de Moraes** abriu divergência em seu voto a respeito da caracterização de um *estado de coisas inconstitucional*, defendida no voto do relator. O ministro considerou não se configurar a hipótese de vácuo normativo na regulação da matéria em questão, cuja “falha” seria apenas a indefinição do prazo de vigência das patentes como causa da incidência do dispositivo impugnado na ação direta. Assim que não estariam atendidos os requisitos para configuração do estado de coisas inconstitucional, conforme colhidos da jurisprudência da corte constitucional colombiana. As ministras **Rosa Weber** e **Carmen Lúcia** também rejeitaram a caracterização de um estado de coisas inconstitucional, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes.

O ministro **Marco Aurélio**, por sua vez, discordou do relator quanto à inclusão, na parte dispositiva do voto, de determinações a entes da administração pública, especificamente ao INPI, à ANVISA e à SCTIE/MS, emergindo como consequência do reconhecimento de um

estado de coisas inconstitucional. O decano observou que não seria cabível, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, adentrar em cominação voltada ao cumprimento de obrigação de fazer, não havendo precedentes para tal. De acordo com ele, essas providências sugeridas pelo relator “passaram batidas” nos votos dos demais julgadores.

Com efeito, os ministros posteriormente debateram sobre esta questão. De início, o relator propôs incluir na ementa e no voto que ele teria restado vencido quanto a este ponto – isto é, quanto ao reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional e à determinação de obrigações a fazer aos entes públicos supramencionados. Isto porque, como anotado acima, não apenas os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Carmen Lúcia rejeitaram este posicionamento, mas também o decano Marco Aurélio, sem mencionar os ministros vencidos, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. Logo, neste ponto, o placar estava 6x5 contra o relator.

O ministro **Gilmar Mendes** então mencionou que havia entendido o posicionamento do relator como um *obiter dictum*, ou seja, como algo dito de passagem, e não como uma imposição de obrigações em si. O relator então assentiu: “[...] *diante disso, eu transformo a cominação determinada em meu voto [...] em um apelo dirigido ao Estado-Administrador*”. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes complementou: “*E fica como um obiter dictum, portanto, não integra a ratio decidendi, não integra a parte dispositiva*”. A ministra **Carmen Lúcia** concordou com esta emenda, acentuando que as recomendações propostas pelo relator se justificam pelo fundamento da decisão que é o cumprimento do princípio da eficiência administrativa: “[...] *ter-se-ia, então, essa recomendação perfeitamente respaldada pelo dito no corpo do voto*”.

Assim ficou decidida a questão – o relator consignou em seu voto um apelo ao Estado-Administrador para que se debruce sobre os problemas administrativos identificados no voto, fazendo uma série de recomendações a entes da Administração, a exemplo do que havia sido registrado no relatório da auditoria do TCU em 2020:

“Por fim, com o fito de privilegiar a transparência no que tange às deliberações ocorridas no Plenário, ressalto que a proposta de voto inicialmente apresentada por mim trazia essas recomendações na forma de efetivas determinações aos órgãos federais citados. No entanto, dos debates em Plenário resultou o consenso de que tais diretrizes do voto devem ser mantidas tão somente como *obiter dictum*, a título de recomendações e de apelo ao administrador público” (grifei).

4.4.2. Prazo de proteção indeterminado/variável e suas consequências: insegurança jurídica, violação da temporariedade das patentes, violação dos princípios da ordem econômica, violação da função social da propriedade, violação do direito à saúde

A percepção de que a incidência da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI, causada pela demora excessiva do INPI em completar a rotina administrativa que lhe é atribuída, tinha como consequência tornar o prazo de vigência das patentes sob sua regência **indeterminado e variável** é um dos elementos comuns entre os votos proferidos neste “lado” da demanda. Desta indeterminação, conforme entendimento adotado por ampla maioria na corte, decorreria uma série de violações de direitos e, em última análise, a inconstitucionalidade da norma.

Ao comentar sobre a tensão aparente entre, de um lado, os direitos individuais do autor de invento ou de modelo de utilidade, e, de outro, a necessidade da sociedade em usufruir do objeto da patente, uma vez findo o prazo de vigência, o ministro **Nunes Marques** pôs a indagação acerca do “limite adequado” para a proteção dos direitos de patentes, de modo tal que seja suficiente para compensar e estimular o inventor, sem perder, contudo, o atributo da temporalidade. Este questionamento está relacionado com o fato de que a regra impugnada acarreta, como assinalado no voto do relator e apontado acima, a **indeterminação** do prazo de vigência, o qual pode se prolongar no tempo em função da demora do INPI na apreciação e decisão dos pedidos de patentes.

Com efeito, o ministro **Gilmar Mendes** iniciou seu voto reconhecendo a necessidade de não se esvaziar “o nível protetivo estatal” em função da demora administrativa, o que é um lembrete relevante no contexto da demanda em estudo. O ministro observou que os autores de criações necessitam de proteção jurídica para poderem obter retorno de seus investimentos com margem de lucro, em contrapartida à divulgação do objeto da patente e da disponibilização do mesmo à coletividade, após o decurso do prazo de vigência.

A ministra **Rosa Weber** apresentou em seu voto a noção de que o sistema de propriedade industrial traz em si um elemento teleológico, um senso de finalidade e de propósito maior, previsto pela ordem constitucional. A proteção do direito do inventor não faria sentido se desvinculada da finalidade erigida pela Constituição, que é a de promover o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Não atendendo a essas finalidades, a proteção patentária careceria de **legitimidade**, como também foi colocado pela ministra **Carmen Lúcia**.

A ministra **Rosa Weber** salientou que a Constituição prevê um *balanço equilibrado de objetivos simultâneos*, não havendo lugar para disposição que propicie um descompasso entre o fim buscado – desenvolvimento e interesse social – e o meio escolhido para promovê-lo, isto é, a concessão do privilégio temporário. Assim sendo, a compreensão do sistema de propriedade industrial não poderia estar divorciada da consideração de sua finalidade constitucional, que é a parte final do inciso XXIX do art. 5º da CRFB. Estes preceitos, no entendimento da ministra, “*projetam-se como os limites materiais à atuação do legislador*” acerca do tema.

Para o ministro **Gilmar Mendes**, o legislador, ao considerar a demora sistemática do INPI, teria escolhido uma “saída” legislativa que implicou no aumento do prazo de privilégio de exclusividade, em detrimento da coletividade, escolha esta que não seria “*consentânea com os postulados da eficiência e da economicidade, bem ainda com a liberdade econômica e de defesa do consumidor [...]*”.

A ministra **Rosa Weber** pontuou que a proteção dada ao inventor pelo Estado, na forma do privilégio por prazo **determinado**, é a contrapartida ao seu ato voluntário de usar o sistema de propriedade industrial e assim divulgar sua invenção, bem como de torná-la universalmente disponível após a expiração do prazo. A ministra assinalou que “*a função social do próprio sistema de concessão de patentes é tornar a obra do intelecto pública, disponível, ultimamente, para toda a sociedade*”. A indeterminação do prazo de vigência, sob regência da norma impugnada, para a ministra Rosa Weber, “*desconfigura o atributo da temporariedade da patente*”, conferindo incerteza e imprevisibilidade ao sistema.

A ministra **Carmen Lúcia** destacou que também a propriedade intelectual deve atender à sua *função social*, ou seja, a destinação do objeto patentado ao domínio público, uma vez findo o período de vigência do direito.

Para o ministro **Marco Aurélio**, o equilíbrio entre os interesses do inventor e da sociedade envolve a estipulação de **prazo certo** de vigência da patente, vez que a função social da propriedade intelectual é a própria garantia de que a sociedade se beneficiará dos avanços tecnológicos inovadores. O ministro Marco Aurélio parece ressaltar a importância de haver um prazo de vigência **definido**, lembrando o papel de agente normativo e regulador da

atividade econômica, atribuído ao Estado pela Constituição¹⁶³, eis que dito prazo definido “*oferece certeza aos agentes do mercado, importadores, distribuidores e consumidores, garantindo-se – não a partir da exclusividade privada, mas do domínio público – melhores produtos a menores preços*”. Nessa linha, o decano relacionou ainda o estabelecimento de um prazo de vigência de patentes bem definido à disposição do art. 219 da Constituição Federal, que direciona “[...] *ótica no sentido da preservação de política que favoreça o mercado interno, considerado o desenvolvimento socioeconômico e cultural*”.

Para o ministro **Alexandre de Moraes**, a Constituição impõe o dever de proporcionar uma proteção suficiente e adequada para a exploração econômica – por meio do privilégio temporário – do objeto das patentes. Mas ressaltou que esta proteção “*não pode ser estabelecida por tempo indeterminado*”, sob pena de romper-se o equilíbrio entre o incentivo à inovação tecnológica e o interesse social no amplo acesso às tecnologias patenteadas, uma vez que o critério da temporariedade constituiria uma “*dimensão crítica para o alcance desse equilíbrio*”. O ministro Alexandre de Moraes colocou que o binômio constitucional – de proteção à propriedade e o interesse social coletivo – se equilibra tenuemente na temporariedade das patentes, e que a norma impugnada mitigaria esta característica do privilégio outorgado pelo Estado, desequilibrando a balança.

A incerteza quanto à data de expiração da patente, no entender do ministro **Alexandre de Moraes**, inibe a livre concorrência, “*pois a prorrogação da patente limita o acesso a tecnologias e mercados, beneficiando de forma desproporcional o titular da patente*”. Do mesmo modo, o ministro **Nunes Marques** sustentou que o prolongamento da proteção da patente inviabiliza um maior ambiente concorrencial e produz menos escolhas para o consumidor, além de constituir empecilho para o acesso ao direito à saúde.

Para o ministro **Edson Fachin**, a indefinição do prazo de exclusividade, possibilitado pela regra impugnada – que não estatui um prazo certo e determinado –, afrontaria o postulado da segurança jurídica. Também afrontaria, além disso, a livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, os quais “*exigem que o interesse particular dos titulares de monopólio seja proporcionalmente ponderado diante do interesse difuso de exploração coletiva do invento ou modelo de utilidade*”. Em resumo, o ministro

¹⁶³ Art. 174, *caput*, da CRFB: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.

Edson Fachin considerou que “*prazo incerto e indeterminado para vigência*” da proteção patentária não se coaduna com o sistema equilibrado que é estatuído na Constituição.

A ministra **Carmen Lúcia** considerou que a extensão do prazo de duração das patentes para além do intervalo temporal previsto no *caput* do art. 40 da LPI, proporcionada pelo dispositivo impugnado, ofende ao princípio da **segurança jurídica**, vez que o marco inicial da proteção patentária acaba sendo futuro e incerto, e a proteção, conseqüentemente, desproporcional. Além disso, a ministra argumentou que a combinação da norma impugnada com o atraso sistemático dos exames técnicos pelo INPI importa em **ofensa aos direitos dos consumidores**, por prolongar o privilégio temporário e resultar, ainda que indiretamente, em preços mais elevados do que seria praticado em ambiente plenamente competitivo.

O voto do ministro **Ricardo Lewandowski** foi o mais sucinto dentre os de todos os julgadores, e estabeleceu uma relação entre o tema da demanda e alguns objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consagrados no art. 3º da CRFB. Na síntese do ministro, o dispositivo impugnado:

“[...] dificulta a superação da pobreza¹⁶⁴, contribui com o atraso tecnológico brasileiro e desestimula o desenvolvimento¹⁶⁵, onerando o Poder Público e o consumidor em favor de empresas multinacionais que aqui obtêm benefícios que não conseguem alcançar nem em seus países de origem”.

Corroborando com a avaliação do relator e de outros julgadores, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que a duração *praticamente indefinida* do privilégio ofende dispositivos constitucionais explícitos, como a **defesa do consumidor**, a **segurança jurídica** e a **livre concorrência**. Além disso, o ministro observou que a inusitada dilação da vigência do privilégio temporário vulnera o direito fundamental à saúde, na medida em que onera o Sistema Único de Saúde e sua política de disponibilização de medicamentos à população.

4.4.3. Proteção provisória da patente antes da concessão

A eficácia econômica do pedido de patente pendente de análise no INPI, servindo como barreira à entrada de concorrentes na exploração econômica do objeto da proteção

¹⁶⁴ Art. 3º, inciso III, da CRFB.

¹⁶⁵ Art. 3º, inciso II, da CRFB.

reivindicada, foi, como visto, aspecto destacado no voto do relator, assim como nos votos divergentes, dos ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, como se verá na próxima subseção. Os ministros que acompanharam o relator subscreveram seu entendimento quanto à “força” da proteção provisória assegurada ao inventor na forma da pretensão indenizatória retroativa disciplinada no art. 44 da LPI.

A ministra **Rosa Weber** abordou brevemente esta questão, quando ponderou que a proteção do autor da criação contra terceiros não prescinde da efetiva titularidade do direito, pois, em que pese haver uma expectativa do direito à patente mediante o depósito do requerimento, “*o direito positivo ignora emergir diretamente do fato da autoria qualquer direito relativo à propriedade intelectual de invento ou modelo de utilidade, oponível a terceiros, que dispense a obtenção da patente do objeto ou processo desenvolvido*”. A ministra reconheceu que a expectativa de direito decorrente do depósito **não tem a mesma eficácia e força protetiva da patente concedida**, mas, apesar disso, observou que:

“[...] certos direitos podem ser exercidos desde o depósito, assegurando o art. 44 da Lei nº 9.279/1996 o direito do titular da patente de obter, retroativamente, indenização pela exploração indevida ocorrida anteriormente à concessão da patente. A pendência do pedido de patente, pois, não obsta a exploração do invento pelo requerente”.

O ministro **Nunes Marques** abordou a questão ao observar que a proteção patentária efetiva – entendida como o direito de exclusiva (art. 42 da LPI) – nunca dura factualmente por todo o prazo de vigência, porquanto este já começa a correr desde depósito. Assim é a regra do *caput* do art. 40 da LPI, como também a regra mínima estipulada no art. 33 do Acordo TRIPS. Isto porque o direito somente se aperfeiçoa, tornando a proteção plena ou efetiva, a partir da concessão do título. Sem embargo, o ministro Nunes Marques reconheceu que a partir do depósito “*são produzidos efeitos de natureza jurídica e econômica*”, dirigidos a dissuadir copistas, na forma do art. 44 da LPI.

O ministro **Marco Aurélio** opinou que o dispositivo impugnado estaria em conflito com o *caput* do art. 40 da LPI, em razão de este estabelecer, a partir do simples depósito, prazo de vigência de 20 anos (ou 15 anos, no caso de patente de modelo de utilidade), sendo que a consequência à invasão da exclusividade gozada ao longo deste prazo é a indenização retroativa (conforme art. 44 da LPI). Este argumento dialoga com uma posição manifestada pelo relator a respeito da “força” da proteção provisória mesmo antes da concessão do direito,

ou seja, a de que a consequência prevista na legislação para a exploração indevida é a mesma, seja antes ou depois da obtenção do direito.

De acordo com o ministro **Alexandre de Moraes**, a previsão do art. 44 da LPI se trata de uma proteção *preventiva*, que seria a *única possível* a ser conferida ao depositante, pois que antes da concessão não se faz viável o exercício do direito de exclusiva em razão da limitação da concorrência. Sem embargo, o ministro apontou que, vindo a ser reconhecida a patente, “*haverá uma retroatividade da exclusividade e da indenização*”, o que inibiria a exploração indevida por terceiros concorrentes.

No entender da ministra **Carmen Lúcia**, a proteção conferida pelo art. 44 da LPI não consistiria em uma **garantia tênue**, “[...] *pela certeza que se tem de que, se o autor do projeto não se valer com exclusividade, naquele período, de sua invenção, poderá vir a ser indenizado*”.

4.4.4. Retroalimentação do backlog pela norma impugnada; relação de causalidade entre a norma e a demora administrativa

A relação entre a norma impugnada e a demora do INPI para examinar e decidir os pedidos de patentes, com potencial consequência para agravamento do acúmulo de pedidos pendentes de análise, foi, como visto anteriormente, uma das linhas que nortearam o posicionamento sustentado pelo relator em seu voto. Os votos vogais não acrescentaram fundamentos à análise do relator neste ponto.

A ministra **Rosa Weber** mencionou que:

“Não obstante projetada como resposta a um problema real identificado pelo legislador, qual seja, a excessiva demora comparativa dos exames de pedidos de patentes no Brasil, a solução oferecida pelo art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, além de ineficaz, **contribuindo para a perpetuação da disfunção que se propõe a sanar**, extrapola dos limites materiais da Constituição”.

O ministro **Gilmar Mendes** pareceu dar peso, em seu voto, ao argumento de que parte do problema do atraso do exame técnico de pedidos de patentes pelo INPI é causado por falta

de diligência e pela adoção de certas práticas por parte dos depositantes de pedidos, como a prática do *evergreening*¹⁶⁶, mencionada pela PGR na inicial, bem como no voto do relator.

Em relação à falta de diligência, o ministro acertou ao colocar sobre os depositantes a responsabilidade por usar os prazos previstos na LPI ao máximo (por exemplo, tempo de sigilo¹⁶⁷, publicação do pedido, requerimento de exame¹⁶⁸), mas se equivocou ao sugerir que o exame técnico seria em alguma medida acelerado pela devida diligência dos depositantes, por exemplo, renunciando ao prazo de sigilo, requerendo a publicação antecipada¹⁶⁹ ou o exame do pedido antes dos máximos prazos legais. Isto porque não se leva em conta a existência de uma **fila cronológica** de pedidos à qual o INPI sempre se filia – a não ser nos casos de trâmite prioritário do pedido. De qualquer forma, o ministro Gilmar Mendes parece particularmente concordar com a tese do relator de que a norma contribui para a retroalimentação do *backlog*, entendendo não ser possível que o ordenamento jurídico permaneça com norma tão ampla, possibilitando “*o incremento desmedido e anti-isonômico do prazo de proteção estatal e sujeito à manipulação dos próprios autores do pedido de patente*”.

O ministro **Marco Aurélio** foi o único dos julgadores a incluir em seu voto menção à alegada violação do art. 37, § 6º, da CRFB, entendendo haver transferência inconstitucional, ao consumidor, da responsabilidade objetiva do Estado pela demora administrativa, uma vez que o acúmulo de pedidos pendentes de decisão no INPI não justificaria a adoção da vigência diferida prevista na norma impugnada. Além disso, o decano também se pronunciou no sentido de que a norma impugnada “*tem viés estimulante a alimentar ciclo que padece de razoabilidade*”, em linha com o entendimento do relator.

O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, foi o único dos julgadores a incluir em seu voto o fundamento de que a norma impugnada também causaria lesão ao princípio da **impessoalidade** (art. 37, *caput*, da CRFB). Ele indicou que a norma contempla a “[...] *possibilidade, por parte da Administração Pública, de retardamento do processo de análise,*

¹⁶⁶ De acordo com o ministro Gilmar Mendes, tal prática é “*consistente em ingressar com inúmeros pedidos de registro, não obstante a prévia ciência da impossibilidade de se tornarem objetos patenteáveis no futuro, apenas com o intuito de monopolizar a exploração econômica*”.

¹⁶⁷ Art. 30, *caput*, da LPI: “O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

¹⁶⁸ Art. 33, *caput*, da LPI: “O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido”.

¹⁶⁹ Art. 30, § 1º, da LPI: “A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante”.

não só por problemas administrativos e de estrutura, mas por problemas de preferência, vamos dizer assim, quebrando a impessoalidade". O ministro Alexandre de Moraes pareceu sugerir que a norma permite que o INPI "escolha" se um pedido obterá uma decisão lenta ou rapidamente, o que viria a quebrar a impessoalidade. O relator, na redação do acórdão, reconheceu a proposição deste outro fundamento, e o associou à sua noção de que a norma impugnada contribuiria, em alguma medida, para **retroalimentar o atraso crônico na análise de pedidos** pelo INPI.

4.5. Votos divergentes

4.5.1. Voto do ministro Luís Roberto Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso iniciou seu voto de mérito contrapondo-se à ideia de que a proteção provisória assegurada pelo art. 44 da LPI é suficientemente forte, a ponto de se caracterizar como uma proteção patentária *efetiva*.

O primeiro ponto destacado foi que o depositante do pedido de patente, até que ocorra a concessão do título pelo INPI, é detentor tão somente de uma **expectativa de direito, que não lhe atribui a proteção patentária**. O ministro citou jurisprudência do STF no sentido de confirmar esta percepção. Depois de mencionar que a instância dos Tribunais de Justiça é onde tramita a maior parte das ações cominatórias em matéria de patentes, o ministro Barroso citou também um conjunto de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, de onde se colhe ampla jurisprudência no mesmo sentido.

Por outro lado, também foi citado um acórdão do Superior Tribunal de Justiça de 2019¹⁷⁰, onde se afirma, na ementa, a título de *obiter dictum*, que a proteção cumulada dos artigos 42 e 44 da LPI conferiria ao autor:

"[...] tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida do seu objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida)" (grifei).

¹⁷⁰ REsp nº 1.721.711/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 17/4/2018.

Todavia, o ministro Barroso apontou que o acórdão carece de fundamentação neste ponto, sendo razoável supor que “*o entendimento manifestado é motivado pela preocupação em não penalizar o depositante pela mora desproporcional do INPF*”. Trata-se de um julgamento relativo à vigência de uma patente dita *mailbox*, que se encaixava numa regra de prazo específica, fixada no art. 229, *caput*, e parágrafo único, da LPI.

Cumpra anotar que exatamente o mesmo acórdão foi citado pelo relator em seu voto¹⁷¹, quando sustentou que – pela disposição do art. 44 da LPI, especialmente ao se considerar que a LPI expressamente estabelece as formas de cálculo da indenização por exploração indevida¹⁷² –, são reconhecidos “*direitos de propriedade industrial desde a publicação do pedido*”. O relator não mencionou, porém, que o trecho citado consta na ementa do julgado, a título de *obiter dictum*, e que careceria da devida fundamentação, como assinalado pelo ministro Barroso.

O ministro Barroso então ponderou que:

“O panorama traçado acima demonstra que, apesar do *dictum* constante da decisão do STJ de 2019, cujos fundamentos são bastante escassos, o fato é que nas instâncias em que as ações cominatórias são propostas e julgadas, assim como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento que prevaleceu, até o momento presente, é o de que a exclusividade da exploração patentária e o direito de ação que a assegura só podem ser exercidos com a concessão da patente. Até lá, há mera expectativa de direito. É válido concluir, portanto, à luz de tal quadro, que, até o momento presente, meros depositantes não gozavam de direito de exclusividade na exploração dos pedidos de seus depósitos” (grifei).

O ministro Barroso também assinalou que a obtenção da indenização pela exploração indevida do objeto de uma patente não é simples, sendo necessário fazer prova retroativa não apenas da exploração indevida, como também do dano sofrido pela não exclusividade. De acordo com o ministro, seriam “*anos de ação de conhecimento e de ação de execução*”. Observa-se, em relação a este ponto do voto, que o ministro Barroso não mencionou a potencial ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória no prazo de cinco anos, como disposto no art. 225 da LPI, conforme aventado nos autos por alguns *amici curiae* contrários à tese da PGR.

¹⁷¹ O referido acórdão foi citado na subseção 3.4 do voto do relator (págs. 88-89 do acórdão – e-Doc nº 440).

¹⁷² Arts. 208 a 210 da LPI.

O segundo ponto destacado no voto diz respeito à existência de institutos “assemelhados” ao do parágrafo único do art. 40 da LPI em jurisdições estrangeiras. Foram citados institutos previstos nas legislações dos Estados Unidos da América, da União Europeia, do Canadá, do Japão e da China. Em todos os casos citados, porém, percebe-se que a sistemática não se afasta do que foi anotado pelo relator em seu voto: as extensões não são automáticas, ou seja, dependem de requerimento; as extensões são possíveis apenas para patentes referentes a algumas tecnologias específicas (p. ex., produtos fitossanitários); e há limites temporais preestabelecidos para a extensão do prazo.

O ministro Barroso ponderou que, se é verdade que não existe jurisdição estrangeira que adote um prazo mínimo de dez anos a partir da concessão da patente, também é verdade que o tempo de pendência médio e o atraso sistemático do INPI na análise dos pedidos de patentes não encontram paralelo no mundo. Assim colocou o ministro: *“Se, por um lado, a legislação brasileira pode resultar em prazo superior de proteção patentária, nosso backlog também é superior ao backlog de tais países, de modo que tampouco está demonstrada qualquer desproporção”*.

O terceiro ponto destacado no voto refere-se à postura de autocontenção do Poder Judiciário, especialmente em matérias de alta expertise técnica, cuja apreciação demande conhecimentos específicos de campos muito especializados, como é o caso da ADI analisada. De acordo com o ministro, não é que o STF não pode exercer o controle de constitucionalidade nesses casos, mas deve adotar cautela e ter em vista que não possui a mesma especialidade do Poder Legislativo ou de agências reguladoras.

Nesse sentido, foram citados diversos julgados do STF em que a Corte afirma, em contextos análogos, a deferência ao legislador ou ente regulatório. Para o ministro Barroso, o caso em análise demandaria a mesma postura por parte do STF, pois a alteração da situação então corrente *“implica lançar um elemento de insegurança e incerteza, após 25 (vinte e cinco) anos de vigência da norma, em conflito com a escolha feita pelo próprio legislador, que detém melhor posição institucional e técnica para tal avaliação”*.

Ele ressaltou que não considera a previsão legal impugnada particularmente boa, mas que **não a considera incompatível** com a Constituição. No seu entendimento, *“inconstitucionalidade significa invalidação, é dizer que aquela escolha não é legítima, ao*

passo que a revogação significa dizer que aquela escolha não é conveniente, que não se justifica mais”.

O quarto ponto destacado brevemente no voto do ministro Barroso diz respeito a uma suposta violação da cláusula não discriminatória do art. 27.1 do Acordo TRIPS, em decorrência da diferenciação, constante da decisão cautelar exarada pelo relator, entre as patentes *relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde* e as patentes em geral. Como se viu nas subseções 4.1 e 4.3 desta monografia, a cautelar deferida pelo relator suspendeu a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI, com efeitos *ex nunc*, apenas às patentes desta categoria específica.

Deste modo, tendo como base um parecer jurídico lavrado pelo ex-ministro do STF, Francisco Rezek¹⁷³, juntado aos autos a requerimento da *amicus curiae* INTERFARMA, o ministro Barroso sustentou que “*a cautelar deste Supremo Tribunal Federal pode ensejar a responsabilização internacional do Brasil e gerar sanções comerciais em detrimento de suas exportações e importações*”. Este ponto será novamente abordado na subseção 4.6 adiante, onde será discutida a modulação de efeitos estabelecida no julgamento.

Em relação às alegações específicas de violações de direitos, feitas pela PGR na inicial, o ministro Barroso apresentou argumentos pontuais com vistas a afastá-las. Quanto à temporariedade da proteção patentária e ao princípio da segurança jurídica, o ministro Barroso argumentou não haver dúvida quanto ao caráter temporário do privilégio definido com base no dispositivo impugnado, apenas existe uma mudança na forma de cálculo, a contar da concessão da patente, e não do depósito do pedido. O ministro também considerou não haver dúvida de que “*os maiores ônus, em termos de insegurança jurídica, são enfrentados pelo depositante, que pode permanecer por mais de uma década com seus direitos indefinidos, após investimentos relevantíssimos*”.

Quanto ao princípio da isonomia, considerou que a mesma consequência é dada pela norma a todos que tenham sofrido com o atraso administrativo por mais de dez anos. Aqueles cuja decisão é obtida em prazo menor não teriam necessidade de obter compensação, daí que não se violaria a isonomia.

¹⁷³ e-Doc nº 366: Parecer jurídico de autoria do ex-ministro do STF Francisco Rezek, de 2021.

Quanto à defesa do consumidor e à livre concorrência, reiterou sua avaliação quanto à proteção conferida ao depositante antes da concessão da patente, ou seja, a de que apenas quando se obtém o título em definitivo é que restaria assegurada a possibilidade de praticar preços acima do ambiente competitivo, livre de concorrência. Logo, não haveria violação aos princípios da ordem econômica, pois a proteção efetiva não se prolongaria no tempo, isto é, desde o depósito até a expiração.

Quanto à transferência de responsabilidade objetiva do Estado para a sociedade, a solução do problema em análise não adviria da responsabilização estatal, pois que, com ela, também haveria oneração da sociedade como um todo.

Quanto ao princípio da eficiência administrativa, asseverou que o dispositivo impugnado “[...] não é a causa do backlog do INPI. É consequência de tal backlog”. A circunstância do atraso sistemático do INPI era de pleno conhecimento do legislador, que adotou a previsão impugnada na ação direta de modo a compensar os depositantes pela demora administrativa, sopesando, “*de um lado, a importância de garantir retorno para investimentos em tecnologia, desenvolvimento tecnológico e econômico, e, de outro, restrições transitórias à concorrência*”.

4.5.2. Voto do ministro Luiz Fux

O ministro Luiz Fux, que à época do julgamento exercia a Presidência do STF, proferiu o último voto do colegiado, alinhando-se à divergência aberta pelo ministro Luís Roberto Barroso.

O ministro Luiz Fux considerou não haver violação aos princípios da eficiência e da responsabilidade administrativa, ao contrário da alegação da PGR e dos votos da maioria do colegiado. Em relação à eficiência administrativa, o ministro ponderou que:

“A toda evidência, a ‘compensação’ dos atrasos com a projeção dos efeitos da exclusividade para o futuro **não é causal** em relação à situação de sobrecarga do INPI. Na contramão de postura administrativa letárgica, ineficiente ou irresponsável, as políticas de gestão da referida entidade têm a redução do número de pedidos pendentes como meta prioritária” (grifei).

Ademais, o ministro Presidente argumentou que não há nenhum elemento nos autos, nem na literatura especializada, que comprovem a adoção de qualquer conduta por parte do INPI no sentido de prolongar a decisão administrativa, fazendo incidir a contagem diferenciada do prazo de vigência. Neste ponto, o ministro Fux contrapôs-se a um argumento trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, como visto, além de subscrever a avaliação do relator sobre a violação ao princípio da eficiência pela norma impugnada, acresceu ainda o fundamento de violação do princípio da *impressoalidade*.

Com efeito, o ministro Fux ressaltou que o INPI possui, em realidade, “*a orientação de agilizar a tramitação de certos pedidos*”, assinalando as diversas modalidades existentes para priorização do trâmite administrativo. Entre elas, destacam-se pela pertinência ao tema do julgamento e da presente monografia, a modalidade de priorização de pedidos relacionados a produtos farmacêuticos contra doenças graves ou negligenciadas, além daqueles que sejam de interesse particular da política de medicamentos do SUS (ambas já mencionadas anteriormente), bem como a modalidade em que o depositante acusa terceiro de contrafação. Nesta hipótese, o depositante pode obter a priorização do exame, minorando, assim, a possibilidade de exploração indevida do objeto do pedido antes de sua concessão. Assim, o ministro Fux afastou a alegação de quebra da isonomia, sustentando ainda que o simples fato de que dois pedidos depositados na mesma data serem decididos em momentos distintos não implica quebra de isonomia, mesmo que eles sejam essencialmente idênticos.

Em relação à alegada violação ao princípio da segurança jurídica, o ministro Luiz Fux inicialmente observou que o ambiente da inovação comporta um inerente componente de incerteza. No seu entendimento, os agentes econômicos e de mercado detêm ampla capacidade e pleno acesso às ferramentas necessárias para realizarem os devidos cálculos e traçarem as melhores estratégias de atuação em cada caso concreto. Não haveria, assim, insegurança jurídica em razão da contagem do prazo de vigência de uma patente ser iniciada a partir da concessão, e não do depósito.

Em relação à alegada violação dos princípios da ordem econômica, o ministro Fux fez uma interessante observação, a de que a existência de um pedido de patente pendente de decisão, mesmo tendo sido publicado em veículo oficial, não implica necessariamente a contenção de eventuais contrafatores (*free riders*), especialmente em face da notória demora do escritório de patentes na tomada de decisão. Assim,

“[...] quando os *players* de mercado sabem que o escritório de patentes é rápido, o *status de pendency* pode instantaneamente agregar em ‘respeitabilidade’ ao inventor – os demais atores já o reconhecem como o titular da exploração exclusiva ou, quando menos, têm maior receio de proceder à imitação”.

Esta observação poderia ser complementada com o fato de que a *qualidade* do pedido de patente também importa para a decisão do agente econômico de entrar no mercado ou não, como salientado no parecer da professora Paula Forgioni, citado anteriormente.

Deste modo, o ministro Fux afastou a alegação da PGR, asseverando que:

“[...] qualquer correlação forte (com pretensão de universalidade) entre a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI, e a exploração monopolística é **falaciosa**. No plano abstrato, percebe-se que o *status de pendency* e a titularidade da patente dificilmente produzirão efeitos econômicos análogos, ao ponto de unificá-los como se monopólio contínuo fossem. Em relação à tutela do período de pendência administrativa sobre a patente, o direito brasileiro provê ao agente da inovação uma proteção fraca. A ameaça de ação judicial indenizatória pode ser considerada fraca, se as demais circunstâncias forem favoráveis ao *free riding*” (grifei).

Nota-se, então, que o ministro Fux, a exemplo do ministro Luís Roberto Barroso, contrapôs-se frontalmente ao entendimento do relator, e da maioria de membros da Corte, de que a *proteção patentária* já se inicia efetivamente com o ato do depósito.

Em seguida, o ministro Fux fez outra colocação bastante pertinente, a respeito da limitação da concorrência (e, conseqüentemente, do prejuízo ao consumidor) em decorrência do direito de patentes. Ele observou que, de fato, é possível ocorrer o “*aparelhamento de domínio de mercado relevante*” em razão do privilégio temporário assegurado pela Constituição. O ministro ressaltou, porém, que “*o abuso de direito que lastreia práticas anticompetitivas pertence à competência da jurisdição antitruste*”, e que, nesta hipótese, o caso concreto deveria ser remetido ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), do qual faz parte o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A seu ver:

“O que não parece plausível é declarar a inconstitucionalidade de norma estruturante do regime jurídico de propriedade industrial (art. 40, parágrafo único, da LPI), porque a sua aplicação pode, em casos extremos, desafiar o mínimo de concorrência desejável”.

O ministro Fux encerrou seu voto pela improcedência da ação direta, apontando que “*diversos atores institucionais concorreriam para a construção de uma solução dialógica aos problemas do sistema de patentes brasileiro*”. Entre eles, o Congresso Nacional – via revisão legislativa da LPI –; a Presidência da República – via análises pontuais sobre a viabilidade de medidas estratégicas, como o licenciamento compulsório no caso de medicamentos imprescindíveis à política pública do SUS –; o Ministério da Saúde – via a devida diligência nos requerimentos de priorização do exame de pedidos de patentes –; e o CADE – via o exercício de controle sobre o abuso de direitos de patentes. No entendimento do ministro,

“[...] a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, não é *panaceia*, que, a uma só vez, resolveria o *backlog*, a proteção insuficiente das empresas em situação de pendência perante o INPI e o sobrepreço de medicamentos”.

4.6. Modulação dos efeitos da decisão

Como registrado na subseção 4.1 desta monografia, o relator Dias Toffoli deferiu **parcialmente** o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela PGR, suspendendo a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI apenas sobre uma categoria específica de pedidos, fixada na decisão como sendo **relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde**.

A partir da data da decisão liminar, o INPI não estava mais autorizado a conceder patentes desta categoria com prazo de vigência definido de acordo com o dispositivo legal em comento, **mesmo que** o processo administrativo já tivesse ultrapassado o tempo de 10 ou 8 anos, a depender se fosse invenção ou modelo de utilidade. É dizer que todas as patentes desta categoria concedidas a partir de então **passaram a contar** exclusivamente com o prazo de vigência estabelecido no caput do art. 40 da LPI, ou seja, 20 anos contados da data do depósito.

Em relação às patentes da categoria fixada que **já vigoravam** na data da cautelar, nenhum efeito emanou da decisão, pois, como assinalado pelo relator, a liminar não exerce efeito retroativo¹⁷⁴. Em outras palavras, a decisão da tutela provisória teve efeito *ex nunc*.

¹⁷⁴ O relator adotou como base o disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999, que estabelece: “A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa” (grifei). Como se tratou de decisão monocrática do relator, e não de decisão colegiada do Tribunal, o relator manteve o regime regular de eficácia.

Assim sendo, cabia ao plenário do STF, ao deliberar sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, referendar ou não a decisão cautelar do ministro Dias Toffoli, bem como definir, em caso de invalidação da norma impugnada, como seria estabelecida a modulação de efeitos.

A matéria é regulada no art. 27 da Lei nº 9.868/1999, que estabelece:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, **poderá** o Supremo Tribunal Federal, **por maioria de dois terços de seus membros**, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Esta foi, precisamente, a situação que ocorreu no julgamento: o STF restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que normalmente têm incidência *ex tunc*, fazendo com que tais efeitos retroativos incidissem apenas sobre um determinado conjunto de pedidos, como será detalhado a seguir.

A proposta do relator fixou como marco temporal o momento da concessão da patente, pois é neste ato administrativo, parte final do processo conduzido pelo INPI, que ocorria a incidência da norma impugnada. Assim, em primeiro lugar, o relator esclareceu que, na hipótese de confirmação da inconstitucionalidade pelo pleno do STF, não seria mais possível a concessão de **nenhuma nova patente** pelo INPI com o prazo de vigência definido pelo dispositivo declarado inconstitucional. Tratar-se-ia exatamente da mesma consequência emanada da decisão cautelar, registrada acima, com a diferença de que, agora, o escopo não estaria limitado apenas às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, pois que todas estariam incluídas.

No caso de patentes **relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde que já vigoravam na data de publicação da ata do julgamento**¹⁷⁵, e cujo prazo de vigência tivesse sido definido de acordo com a norma impugnada, o relator propôs que não houvesse qualquer modulação de efeitos da decisão. Assim sendo, **no caso dessas patentes, a decisão teria efeitos retroativos (*ex tunc*)**, como é a regra.

¹⁷⁵ Aproximadamente **3.435** patentes, conforme projeção submetida pelo INPI ao relator Dias Toffoli, mediante solicitação.

Isto teria como consequência a **retificação dos prazos de vigência** de aproximadamente 3.435 patentes, substituindo-se o prazo definido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, pelo prazo definido pelo *caput* do art. 40 da LPI. Assim sendo, percebe-se que algumas patentes então vigentes poderiam vir a expirar imediatamente, ao passo que outras sofreriam apenas uma redução do prazo total (em diferentes níveis, a depender do tempo dispendido pelo INPI para decidir cada requerimento em particular).

Em adição, o relator também propôs que não houvesse qualquer modulação de efeitos da decisão sobre as patentes que já vigoravam na data de publicação da ata do julgamento, cujo prazo de vigência tivesse sido definido de acordo com a norma impugnada, e que **fossem objeto de ações judiciais em curso, propostas até a data da decisão cautelar, nas quais se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI**. Assim sendo, também no caso dessas patentes, a decisão teria efeitos *ex tunc*.

De acordo com a proposta do relator, as demais patentes que já vigoravam, na data de publicação da ata do julgamento, com prazo de vigência definido de acordo com a norma impugnada, não seriam afetadas pela decisão. Em outras palavras, para este conjunto de patentes¹⁷⁶ os efeitos da decisão seriam prospectivos (*ex nunc*). É dizer que seus titulares gozariam de todo o prazo estabelecido na Carta Patente de sua propriedade.

O relator justificou sua proposta de fazer incidir efeitos *ex nunc* para a grande maioria das patentes vigentes (cerca de 89% do total) com prazo definido de acordo com o dispositivo impugnado, tendo em consideração o fato de que a norma já vigia por 25 anos, produzindo **efeitos concretos** na sociedade, inclusive efeitos contratuais.

Com efeito, mesmo defendendo que as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde recebessem efeitos *ex tunc*, o relator ressaltou em sua proposta a necessidade de se resguardarem os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência das patentes “com prazo estendido”¹⁷⁷.

Nos dois casos em que o relator propôs a imposição de efeitos *ex tunc* – ou seja, no caso das patentes que já vigoravam com prazo de vigência definido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI e (i) eram relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde **ou** (ii) eram objeto de demandas em curso, ajuizadas até a data da

¹⁷⁶ Aproximadamente **27.213** patentes, conforme projeção submetida pelo INPI ao relator Dias Toffoli, mediante solicitação.

¹⁷⁷ Especificamente, eventuais contratos realizados e em execução.

decisão cautelar, nas quais se questionava a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI –, o relator justificou sua posição sustentando que a **segurança jurídica** e o **interesse social** militavam pelo efeito retroativo.

Ambos os critérios – *razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social* – são mencionados, como visto acima, no art. 27 da Lei nº 9.868/1999. No entanto, nota-se que este dispositivo prevê que o STF, nessas situações e por maioria de dois terços dos seus membros, pode vir a afastar a imposição de efeitos *ex tunc*, que é a regra em caso de declaração de inconstitucionalidade. Logo, a decisão *para estabelecer a modulação*, isto é, para fazer com que incidam efeitos *ex nunc* sobre algum determinado subconjunto de patentes, é que deveria ser justificada por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Diferentemente, o relator parece ter justificado a decisão pela imposição de efeitos *ex tunc* com base nesses critérios.

Em relação às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde que já vigoravam com prazo de vigência definido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, o ministro Dias Toffoli assinalou que a situação excepcional vivenciada à época, em função da pandemia de Covid-19, foi determinante para formação de sua convicção. Como destacado por ele no voto de mérito, seu entendimento não se fiou diretamente na existência ou não de produtos comprovadamente úteis para enfrentamento da doença pandêmica, mas sim na constatação de que, no quadro geral, passava-se por uma conjuntura sanitária emergencial grave, que acarretava o aumento de demanda por vários itens de saúde, como respiradores e equipamentos de proteção individual, por exemplo, e que pressionava o Estado com a elevação dos ônus financeiros.

Em adição, o relator destacou que a manutenção do prazo de vigência estendido para as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, nesse contexto emergência de saúde pública, prorrogaria as “*enormes distorções*” causadas pela incidência da norma impugnada. Neste ponto, o relator novamente apontou para os diferentes estudos, presentes nos autos e já mencionados nesta monografia, que apresentaram estimativas de custo, ao Poder Público e à política de medicamentos do SUS, da manutenção do privilégio patentário por prazo superior ao do *caput* do art. 40 da LPI.

Em face de uma intervenção do ministro Gilmar Mendes no Plenário, no sentido de propor que a eficácia retroativa viesse ser imposta apenas para as patentes relacionadas a produtos da área de saúde *utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia*, ou seja,

um recorte mais específico do que a proposta do relator, o ministro Dias Toffoli se posicionou por não aderir a essa proposta. De acordo com a sua posição, seria extremamente complexo definir quais seriam as patentes que se encaixavam nesta categoria específica, conferindo alta “*margem de discricionariedade aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia*” e abrindo espaço para judicializações posteriores. Em contrapartida, a categoria por ele fixada, isto é, as “*patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde*” seria objetiva e já utilizada pelo INPI¹⁷⁸.

Para finalizar a proposta de modulação de efeitos encaminhada à consideração do colegiado pleno do STF, o relator enfrentou a questão acerca da possível contrariedade da mesmo frente à cláusula não discriminatória prevista no art. 27.1 do Acordo TRIPS. Conforme abordado nas subseções 3.4.3 e 4.2.3 desta monografia, este dispositivo, que trata da “*matéria patenteável*” à luz de TRIPS, prevê que os membros da OMC não podem discriminar nenhum requerimento de proteção “*quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente*”. Em outras palavras, qualquer invenção pode ser patenteada¹⁷⁹, desde que atenda aos requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Esta questão foi suscitada no voto do ministro Luís Roberto Barroso (subseção 4.5.1), que fez referência a um parecer jurídico de lavra do ex-ministro do STF, Francisco Rezek¹⁸⁰. Neste parecer, o professor sustentou que a própria decisão liminar exarada pelo relator violava o princípio da isonomia, previsto no art. 5º, *caput*, da CRFB, “*ao distinguir pessoas e setores de atividade, dispensando-lhes tratamento diferenciado daquele que concede a seus homólogos*”¹⁸¹.

De mais a mais, o professor Rezek também ponderou que a decisão liminar também violaria frontalmente a cláusula do art. 27.1 do Acordo TRIPS, pois:

“[...] não é lícito adotar medidas de algum modo discriminatórias em função da topografia do invento, ou do domínio tecnológico, ou da origem do produto. Até

¹⁷⁸ Especificamente, tratava-se das patentes em que ocorria incidência do disposto no art. 229-C da LPI, revogado pela Lei nº 14.195/2021, e que disciplinava a necessidade de anuência prévia da ANVISA para patentes referentes a “produtos e processos farmacêuticos”.

¹⁷⁹ Cabe anotar que o Acordo TRIPS faculta aos Membros a possibilidade de estabelecer restrições à patenteabilidade de algumas invenções, como é o caso, por exemplo, de métodos terapêuticos para tratamento de seres humanos ou de animais, conforme dispõem os incisos 2 e 3 do próprio artigo 27.

¹⁸⁰ e-Doc nº 366: Parecer jurídico de autoria do ex-ministro do STF Francisco Rezek, de 2021.

¹⁸¹ e-Doc nº 366: Parecer jurídico de autoria do ex-ministro do STF Francisco Rezek, de 2021 (item 28).

porque, o artigo 27 do Acordo TRIPS está em perfeita harmonia com a Carta, sobretudo com o princípio da isonomia previsto no *caput* do art. 5º¹⁸².

Da mesma forma, o parecer sustenta que o estabelecimento de uma eventual modulação de efeitos que tratasse diferentemente patentes de setores tecnológicos diversos, a exemplo da decisão liminar, também afrontaria os mesmos preceitos da isonomia (art. 5º, *caput*, da CRFB) e da não discriminação (art. 27.1 de TRIPS).

Face a esses argumentos, o relator lançou mão da doutrina de Denis Barbosa para sustentar que: “[...] quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à dimensão da patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente”. De acordo com o eminente doutrinador, apesar de o art. 27.1 de TRIPS mencionar que “as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis [...]”, a melhor interpretação sistemática do texto do Acordo exigiria que “[...] se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício da futura patente”¹⁸³.

De acordo com o relator, esta seria a razão pela qual diversas jurisdições, conforme citado em seu voto¹⁸⁴, concedem:

“[...] tratamento diferenciado às patentes farmacêuticas no que tange aos **períodos de vigência, para possibilitar mecanismos de extensão de exploração exclusiva, ou para vedar qualquer instrumento dessa natureza**, como ocorre na Colômbia e no Peru, onde essa vedação decorre do reconhecimento, no âmbito da Comunidade Andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento” (grifei).

Além disso, o relator observou ainda que já houve contestação do instituto dos Certificados Complementares de Proteção (SPC), adotado pela União Europeia, no órgão de solução de controvérsias da OMC. O questionamento, feito pelo Canadá em 1998, alegava suposta violação da isonomia entre os diferentes setores tecnológicos, com base no art. 27 do Acordo TRIPS. O caso, todavia, não ensejou a instauração de um painel, tendo sido resolvido

¹⁸² e-Doc nº 366: Parecer jurídico de autoria do ex-ministro do STF Francisco Rezek, de 2021 (item 32).

¹⁸³ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. Ed., rev. e atual. Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf> (acesso em 02/05/2023).

¹⁸⁴ Subseção 4.2.3.

na fase de consultas sem que fosse caracterizada qualquer violação da cláusula de não discriminação.

Feita, portanto, a proposta de modulação de efeitos pelo ministro relator, os demais membros do STF se posicionaram a respeito, conforme exposto a seguir.

Os ministros **Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes** acompanharam a proposta do relator, totalizando, deste modo, **6** (seis) votos.

Os ministros **Luís Roberto Barroso e Luiz Fux**, a seu turno, não subscreveram integralmente a proposta do relator, entendendo que as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde também deveriam sofrer modulação, ou seja, deveriam se juntar às patentes já concedidas, com prazo de vigência definido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, de todas as demais áreas tecnológicas, recebendo, assim, efeitos *ex nunc*. É dizer, então, que os dois ministros que julgaram a ação direta improcedente votaram por uma modulação de efeitos **em maior extensão** do que proposta pelo relator. Desta feita, seus votos foram computados dentre os juízes que entenderam pela modulação, que, com isso, totalizavam **8** votos, quantidade suficiente para aprová-la¹⁸⁵.

O ministro **Edson Fachin** votou pela não modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, votou pela imposição de efeitos *ex tunc* a todas as patentes já concedidas, com prazo de vigência definido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, no que foi acompanhado pela ministra **Rosa Weber**.

Em seu entendimento, o caso não ensejaria a aplicação da modulação excepcional, pois o dispositivo declarado inconstitucional “[...] *sempre foi objeto de fundadas críticas por parte da doutrina especializada, especialmente diante do fato de não haver paralelo na doutrina e legislação comparada para uma disposição normativa nos termos desta [...]*”. Assim, a seu ver:

¹⁸⁵ De acordo com o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, como já anotado, são necessários dois terços dos votos do STF para aprovar modulação de efeitos em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

“Parece legítimo que se possa inferir que havia, portanto, uma forte probabilidade [...] de que o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial seria declarado inconstitucional. De modo que, em minha perspectiva, não está configurada a legítima confiança, em sentido estrito e técnico, que mereça ser protegida por meio da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade”.

O ministro **Edson Fachin** ressaltou, por fim, entender que a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade não traria impactos desproporcionais aos titulares das respectivas patentes, visto que o prazo razoável estabelecido pelo *caput* do art. 40 da LPI, conforme ao Acordo TRIPS, permaneceria vigorando.

Já o decano, ministro **Marco Aurélio**, também votou pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. De acordo com ele, “*o processo é subjetivo, e não cabe, em processo subjetivo, apreciar situação concreta*”. O ministro já havia se manifestado pela não modulação em Plenário, quando afirmou que “[...] *ou uma coisa é (constitucional), ou não é. Não há espaço para terceira via*”. O decano argumentou que:

“Quando o Supremo modula a decisão proferida, estimula a edição de leis conflitantes com a Constituição Federal, afastando a higidez desta, como se não tivesse vigorado até então, como se tivesse permanecido em *stand-by*, prevalecendo norma ordinária” (grifei).

Com efeito, o ministro contrapôs-se ao que classificou como “*casta privilegiada de industriais*”, que quedariam com patentes válidas com base em disposição declarada inconstitucional.

Concluiu-se, deste modo, o julgamento, com o estabelecimento da modulação de efeitos proposta pelo relator. Foram vencidos, na votação da modulação, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio.

CONCLUSÕES

Com o julgamento da ADI nº 5.529 pelo STF, em 2021, foi possível traçar um panorama abrangente e recente do entendimento da corte constitucional brasileira, bem como da sociedade, a respeito do sistema de patentes, em particular acerca dos limites do prazo de vigência e da proteção conferida por esta espécie de direito de propriedade industrial. Possibilitou-se também delimitar os contornos da decisão e suas implicações sobre futuras considerações sobre a matéria em sede judicial.

O instituto das patentes, em que pese estar previsto na topografia dos direitos fundamentais do texto constitucional, não constitui somente um direito individual dos autores de inventos industriais, pois a *função social* deste título de propriedade se traduz em benefício da coletividade. Isto porque a própria *finalidade* de se conceder um privilégio de exclusividade ao particular é justamente a de fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico do país, além de viabilizar a disponibilização das tecnologias desenvolvidas ao estado da técnica e, após a expiração do direito, ao domínio público. Este olhar dirigido ao **interesse social** não invalida, porém, o caráter de recompensa aos agentes econômicos ligados ao processo inventivo, que é fundamental para manutenção do ciclo de desenvolvimento produtivo, nos moldes traçados pela ordem constitucional.

O prazo de vigência das patentes, ao delimitar o período pelo qual o privilégio de exclusividade será oponível contra terceiros infratores, é a variável que equilibra esse sistema de interesses contrapostos: não pode ser curto a ponto de inviabilizar o retorno dos investimentos realizados pelos agentes econômicos, nem longo demais a ponto de prejudicar o interesse social e o usufruto da tecnologia por toda a coletividade.

A Corte entendeu que o prazo estabelecido no caput do art. 40 da LPI amolda a proteção patentária oferecida no Brasil à prática usual adotada internacionalmente, que reflete o prazo mínimo garantido pelo art. 33 do Acordo TRIPS. Além disso, o Tribunal categoricamente afirmou a inexistência, no ordenamento jurídico brasileiro, de qualquer modalidade de prolongamento ou de extensão de prazo em adição aos 20 anos contados a partir do depósito do pedido.

No entendimento da maioria dos ministros julgadores, que subscreveram a avaliação do relator Dias Toffoli, a norma do parágrafo único do art. 40 da LPI, impugnada na ADI nº 5.529, foi declarada inconstitucional em razão de:

- Prolongar injustificada e excessivamente a proteção patentária, para além do prazo mínimo de 20 anos contados a partir do depósito estabelecido no art. 33 do Acordo TRIPS e no *caput* do art. 40 da LPI. Neste ponto, registra-se o posicionamento da Corte no sentido de que a pretensão indenizatória retroativa, prevista no art. 44 da LPI, é forte o bastante para caracterizar-se como parte integrante do período de *proteção patentária efetiva*. Ainda que se tenha reconhecido que apenas a Carta Patente é oponível para fins de exclusão de terceiros não autorizados, a tese que prevaleceu é que o pedido de patente pendente de análise é suficiente para prevenir a utilização da tecnologia objeto do pedido por competidores, mantendo-os fora do mercado. Logo, afirmou-se a *eficácia econômica* do pedido de patente.
- Vincular o prazo de vigência das patentes ao tempo dispendido pelo INPI para conduzir o exame técnico e decidir sobre a patenteabilidade do pedido. Assim, o prazo de vigência assume características de *indefinição e indeterminação*, visto que o tempo de análise pelo INPI não é previsível.
- Evidenciar a *ausência de limitação temporal* para a proteção patentária no Brasil, pois quanto mais tempo durasse o exame técnico, maior seria a proteção patentária. Este cenário atenuava as consequências do atraso administrativo para o INPI, pois os depositantes atingidos acabavam gozando de uma proteção patentária mais longa, superior a virtualmente todas as outras jurisdições no mundo, sem necessitar de requerimento específico nem de qualquer avaliação casuística. Além disso, em alguma medida também incentivava os depositantes a buscarem prolongar o processo administrativo. Deste modo, a tese que prevaleceu é a de que havia uma correlação entre o parágrafo único do art. 40 da LPI, o atraso do INPI e a retroalimentação do *backlog*, importando em violação dos princípios da eficiência administrativa (art. 37, *caput*, da CRFB) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB).
- Violar o direito à saúde (art. 196 da CRFB), na medida em que o prolongamento da proteção patentária e o consequente adiamento da entrada das tecnologias no domínio público mantêm os preços de medicamentos muito mais elevados do que ocorreria em situação de livre concorrência, com a entrada de genéricos no mercado, gerando significativo prejuízo para os cofres públicos. O fato de que a área farmacêutica é a

que ocasiona os maiores atrasos na análise do INPI, aliado à constatação de que as maiores vigências concretas de patentes ocorrem nessa área técnica contribuíram para a formação da convicção dos ministros.

- Violar o postulado da segurança jurídica (art. 5º, *caput*, da CRFB), na medida em que o prazo da proteção patentária, por ser indeterminado, permanecia desconhecido por todos os atores envolvidos no sistema até evento futuro e incerto, ou seja, até a eventual concessão da patente.
- Contrariar o critério da temporalidade das patentes (art. 5º, XXIX, da CRFB) e a função social da propriedade intelectual (art. 5º, XXIX c/c art. 170, III, da CRFB), visto que a indeterminação do prazo e o prolongamento excessivo da proteção patentária não atendem ao interesse social, nem visam ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Ainda que possa se dizer que o privilégio com o prazo assim contabilizado seja *temporário*, o critério da temporalidade das patentes não é atendido, por não se observar a finalidade da proteção patentária estabelecida no texto constitucional.
- Ofender aos princípios da livre concorrência (art. 170, IV, da CRFB) e da defesa do consumidor (art. 170, V, e art. 5º, XXXII, da CRFB), por beneficiar de modo desproporcional o titular da patente em detrimento do interesse coletivo em usufruir dos objetos patenteados quando da extinção do direito, além de prejudicar a defesa do consumidor por manter preços elevados e limitar suas escolhas de consumo.

Em relação à *eficácia econômica* do pedido de patente, cabe assinalar que a Corte não se pronunciou a respeito da argumentação trazida à colação por diferentes *amici curiae*, no sentido de que a pretensão indenizatória retroativa disciplinada pelo art. 44 da LPI estaria limitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 225 da LPI. Esta questão parece bastante relevante, na medida em que a Corte considerou existir proteção patentária efetiva desde o depósito do requerimento. Logo, ao contrário do que afirmaria a jurisprudência pátria, citada nos autos, a pretensão indenizatória deveria efetivamente perpassar todo o período em que ocorresse a exploração indevida do objeto do pedido de patente, e não apenas os cinco anos prévios à proposição de ação para reparação de danos.

Em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a imposição de efeitos retroativos (*ex tunc*) significou a **retificação do prazo** de vigência de

aproximadamente 3.435 patentes já concedidas, que eram relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Algumas patentes então vigentes vieram a ter seu prazo de proteção efetivamente **expirado** com o fim do julgamento, o que diretamente acarretou a queda das tecnologias patenteadas no domínio público. Em ambos os casos, a Corte ressaltou que os efeitos concretos eventualmente produzidos pelas patentes com prazos estendidos pelo dispositivo inconstitucional fossem resguardados.

Para os pedidos de patente em tramitação no INPI, bem como para os pedidos depositados a partir da declaração de inconstitucionalidade, os efeitos da decisão foram imediatos. É dizer que os pedidos de patente que já estavam aguardando decisão administrativa há mais de 10 anos necessariamente tiveram, no ato da concessão, os prazos de vigência estabelecidos de acordo com o *caput* do art. 40 da LPI, que se manteve intacto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. **Introdução ao sistema de patentes**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 1. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10987526&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 6. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10987551&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 13. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=576810748&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 15. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=578952393&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 32. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=594016217&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 36. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=598620266&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 38. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=601491431&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 43. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=606329403&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 45. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=618238741&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº 56. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=629581368&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **71**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=652198764&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **92**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=752680677&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **122**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753538468&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **123**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753538469&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **124**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753538470&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **125**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753538471&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **127**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753548544&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **132**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753548549&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **133**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753548550&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **137**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753678072&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **144**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754051216&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **150**. Disponível em:
<https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754150624&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.

- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **155**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754705643&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **169**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755140774&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **212**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755310763&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **232**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755403200&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **236**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755418489&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **264**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755503130&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **300**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755535427&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **301**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755544556&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **366**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755701369&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ADI nº 5.529. Documento eletrônico (e-Doc) nº **440**. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=757080156&prcID=4984195#>. Acesso em 30 de junho de 2022.
- ASSAFIM, João Marcelo de Lima. Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição? **Jota**, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/se-a-prorrogacao-da-patente-freia-inovacao-viol-a-constituicao-07042021>. Acesso em 02 de maio de 2023.
- BARBOSA, Denis Borges. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-inexplicvel-poltica-pblica-por-trs-do-paragrafo-nico-do-art.-40-paragrafo-nico-do-cpi.96-agosto-de-2013.pdf>. Acesso em 02 de maio de 2023.

- BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em 30 de junho de 2022.
- BASSO, Maristela. Comentário ao art. 5º, inciso XXIX. *In*: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: 1988.
- BRASIL. **Decreto nº 1.355**, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, DF: 1994.
- BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: 1996.
- BRASIL. **Lei nº 9.868**, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Brasília, DF: 1999.
- BRASIL. **Lei nº 12.529**, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências.
- BRASIL. **Lei nº 14.195**, de 26 de agosto de 2021. [...] Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 [...]. Brasília, DF: 2021.
- CÂMARA DOS DEPUTADOS (Centro de Estudos e Debates Estratégicos). **A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional**. Brasília, DF: 2013. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudios/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>. Acesso em 02 de maio de 2023. ISBN 978-85-402-0106-4.
- CARVALHO, Nuno Pires. A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre-concorrência. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, vol. 105, n. 968, p. 255-288, 2016.
- CLARK, Giovani; DE OLIVEIRA, Fabiano Gomes. Política econômica para o desenvolvimento na Constituição de 1988. *In*: “Direito econômico e a ação estatal na pós-modernidade”. Coordenação: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovani. São Paulo: LTR Editora, 2011.
- DA SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 25ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2005.

- DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010.
- DUPAS, Gilberto. Propriedade intelectual: tensões entre a lógica do capital e os interesses sociais. *In*: “Propriedade Intelectual: tensões entre o capital e a sociedade”. Organização: VILLARES, Fábio. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2007.
- FELDMAN, Robin. “May your drug price be evergreen”. **Journal of Law and the Biosciences**, vol. 5 (3): 590–647. Oxford University Press, 2018.
- FORGIONI, Paula A. **Os fundamentos do antitruste**. 9ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016.
- FRIEDRICH, Tatyana Scheila; FONSECA, Karla Closs. Regulamentação da propriedade intelectual: uma análise crítica. *In*: “Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora Maristela Basso”. Coordenação: CARVALHO, Patrícia Luciane de. 1ª Edição, 2ª Tiragem. Curitiba: Editora Juruá, 2006.
- GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 14ª Edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2010.
- GRAU-KUNTZ, Karin. “Direito de Patentes – Sobre a interpretação do Artigo 5º, XXIX da Constituição brasileira”. **Revista da ABPI**, v. 98, p. 42-48, 2009. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=328. Acesso em 30 de maio de 2023.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 239**, de 04 de junho de 2019. Disciplina o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA. Rio de Janeiro, RJ: 2019.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 79**, de 16 de dezembro de 2022. Disciplina o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do INPI. Rio de Janeiro, RJ: 2022.
- JANNUZZI, Anna; GUIMARÃES, Alexandre. “Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil?”. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 33 (8). ISSN 1678-4464. (2017).
- OLIVEIRA, Ana Cláudia Dias. “Estratégias para adiar o acesso aos medicamentos no Brasil” (2015). **Revista Facto**, Edição nº 46. ISSN 2623-1177. Disponível em: <https://abifina.org.br/facto/46/artigos/estrategias-para-adiar-o-acesso-aos-medicamentos-no-brasil/#:~:text=Algumas%20ferramentas%20%C3%A9nicas%20que%20podem,Judici%C3%A1rio%20e%20amicus%20curiae>. Acesso em 02 de maio de 2023.
- PARANHOS, Júlia; MERCADANTE, Eduardo; HASENCLEVER, Lia. O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 36 (11): e00169719, 2020.
- ROSENBERG, Barbara. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico. *In*: “Propriedade Intelectual. Estudos em homenagem à professora

Maristela Basso”. Coordenação: CARVALHO, Patrícia Luciane de. 1ª Edição, 2ª Tiragem. Curitiba: Editora Juruá, 2006.

— SAAVEDRA, Giovani Agostini. Comentário ao art. 170, inciso IV. *In*: “Comentários à Constituição do Brasil”. Coordenação: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

— SALOMÃO FILHO, Calixto. **Direito Concorrencial: As Estruturas**. 3ª edição. São Paulo: Ed. Malheiros, 2007.

— SANTOS JUNIOR, Walter Godoy. A função social da propriedade intelectual na Constituição da República de 1988. *In*: “A vida dos direitos nos 30 anos da Constituição Federal”. Organização: Francisco Eduardo Loureiro; Renato Siqueira De Pretto; Richard Pae Kim. 1ª Edição. São Paulo: Escola Paulista da Magistratura, 2019, v. 1, p. 581-606.

— SOUZA, Washington Peluso Albino de. O conceito e objeto do direito econômico. *In*: “Direito econômico e a ação estatal na pós-modernidade”. Coordenação: SOUZA, Washington Peluso Albino de; CLARK, Giovani. São Paulo: LTR Editora, 2011.