

## Prazo de patentes mailbox é de 20 anos desde o pedido ao INPI

O prazo de validade das patentes *mailbox* – regime especial válido exclusivamente para remédios e produtos agroquímicos – é limitado a 20 anos, contados da data do depósito do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Reprodução



TRF-2 analisou IRDR sobre patentes de remédios e agroquímicos.

Essa foi a tese firmada nesta quinta-feira (27/2) pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES) ao julgar incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) apresentado pelo Trinity College, universidade sediada em Dublin, Irlanda. A instituição pretendia convencer os julgadores a mudar o entendimento que já vinha sendo adotado pela corte e que, no entanto, agora foi confirmado.

O colegiado negou o argumento dos laboratórios, que defendem a vigência da exclusividade de produção e comercialização desses produtos por 10 anos, calculados da data da concessão da patente. Na prática, por conta da demora do INPI em analisar os pedidos de patente, a mudança de entendimento beneficiaria grandes indústrias farmacêuticas, possibilitando a extensão do prazo de proteção para além dos vinte anos previstos na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996).

Com a decisão, o TRF-2 define orientação que deverá ser seguida em todos os processos que tratem do mesmo tema na Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Este foi o primeiro IRDR julgado pela 1ª Seção Especializada. O instrumento, que serve para a unificação de entendimento sobre demandas idênticas em segundo grau de jurisdição, foi instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

O caso começou com uma ação ajuizada pelo INPI pedindo a declaração de nulidade de uma patente de uma vacina viva para combater infecção por estreptococos (um gênero de bactérias) em cavalos. O registro havia sido concedido ao Trinity College pela própria autarquia, que decidiu rever administrativamente a validade de centenas de registros *mailbox*. A 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu antecipação de tutela ao INPI. Contra essa medida, a instituição irlandesa recorreu ao TRF-2,



que manteve a decisão de primeiro grau. Por conta disso, o Trinity College suscitou o IRDR.

### **Origem da controvérsia**

A antiga lei de propriedade industrial (Lei 5.772/1971) vetava o patenteamento de remédios e produtos agroquímicos. A regra mudou em 1994, quando o Brasil aderiu ao acordo TRIPs (em português, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), firmado em um encontro realizado naquele ano no Uruguai. Na oportunidade, foi criada a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Nas negociações, os países signatários se comprometeram a manter regras de proteção para esses produtos, o que, no Brasil, materializou-se com o Decreto 1.355/1994. Dois anos depois foi sancionada a nova Lei de Propriedade Industrial, que, retroativamente, garantiu a patenteabilidade de medicamentos depositados no INPI entre o início da vigência do Decreto 1.355/1994 e o da atual LPI, ou seja, entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, criando a categoria *mailbox*.

Nas ações judiciais, as empresas farmacêuticas costumam basear os argumentos no parágrafo único do artigo 40 da nova lei, que prevê o prazo mínimo de dez anos de vigência da patente, a contar da data de concessão.

Mas, no entendimento unânime dos julgadores da 1ª Seção Especializada, essa contagem não se aplica às patentes de medicamentos *mailbox*, já que o artigo 229 da LPI ordena que o cálculo do prazo, para esses produtos, seja feito a partir da “data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do artigo 40”. O caput desse artigo determina a vigência da patente de invenção pelo prazo de 20 anos.

### **Interesse público**

Em seu voto, o relator do IRDR, desembargador federal Ivan Athié, ressaltou a necessidade de fixação de uma tese jurídica sobre o problema e destacou que a interpretação da norma deve “resguardar prioritariamente o interesse público, em detrimento do particular”. O magistrado rebateu o argumento de que o Judiciário federal estaria quebrando a isonomia em relação ao tratamento dado à questão pelos demais países da OMC, já que “escritórios de patentes de outros Estados membros, correspondentes ao INPI, também adotam critérios que estabelecem a precedência do interesse coletivo”.

Athié, citando o parecer do Ministério Público Federal, ponderou que a dificuldade do INPI em analisar os pedidos de patente com rapidez não serve de justificativa para beneficiar a indústria farmacêutica: “O ônus da mora não pode ser transferido para a sociedade”, alertou.

Concluindo, o relator lembrou que os laboratórios contam com a proteção de seus produtos desde a data do depósito, independentemente de haver patente concedida, já que o artigo 44 da LPI assegura o direito de indenização pela exploração indevida do produto, “inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”. *Com informações da Assessoria de Imprensa do TRF-2.*

**Processo 0014410-75.2017.4.02.0000**

**Date Created**



28/06/2019