

Dias Toffoli vota por anular extensão automática de patentes

A prorrogação automática do prazo de patentes caso o trâmite de aprovação delas demore muito confere vantagem excessiva aos detentores dos títulos — pois isso impede a entrada de outros concorrentes no mercado, mantendo preços altos de produtos e prejudicando consumidores, especialmente no campo da saúde.

STF



Dias Toffoli disse que prorrogação de prazo de patentes prejudica consumidores
STF

Com esse entendimento, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli votou nesta quinta-feira (29/4) para declarar a inconstitucionalidade do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O magistrado ainda terminará de ler a segunda metade de seu voto na sessão do Plenário da próxima quarta (5/5).

O dispositivo prevê que, caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) demore para analisar pedidos de patente — por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior —, ela pode ter seu prazo prorrogado.

A Procuradoria-Geral da República moveu ação direta de constitucionalidade contra o dispositivo. Toffoli, o relator do caso, [suspendeu](#) liminarmente, em 7 de abril, a aplicação da prorrogação de prazo às patentes, mesmo que pendentes, de produtos farmacêuticos e materiais de saúde, que só poderão vigorar por 15 anos (modelo de utilidade) e 20 anos (invenção).

No voto de mérito, Toffoli apontou que o artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial, estabelece os prazos fixos de vigência da patente de 20 anos para invenções e de 15 anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. Porém, citou, o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que, a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a dez anos para a de invenção e a sete anos para a de modelo de utilidade.

"Por exemplo, na hipótese do INPI demorar dez anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigerá por mais dez anos, de modo que, ao final do período de vigência, terão transcorrido 20 anos desde o depósito. Em outro exemplo, caso a autarquia demore 15 anos para deferir o pedido, estando garantido que a patente vigerá por mais 10 anos desde a concessão, ao final do período

de vigência terão transcorrido 25 anos desde a data do depósito", explicou o ministro.

Ele também destacou que o titular tem o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto desde a data de publicação do pedido. "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 artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei de Propriedade Industrial".

De acordo com Toffoli, o parágrafo único do artigo 40 foi criado para compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. Contudo, o dispositivo acabou por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado, declarou.

"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".

A prorrogação das patentes induz o INPI a descumprir os prazos previstos no caput do artigo 40, disse o ministro. Isso porque ameniza as consequências da demora e prolonga o período de privilégio dos titulares, em detrimento dos demais atores do mercado e da administração pública. Toffoli também ressaltou que o INPI precisa de mais servidores para analisar os requerimentos em tempo razoável.

A Constituição, ressaltou o relator, protege a propriedade industrial, mas assegura que, a partir de certo prazo, os demais agentes da indústria possam usar a invenção, em respeito à livre concorrência. No entanto, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial permite o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a exclusividade sobre o produto por tempo excessivo, impactando os preços e o acesso dos consumidores a tais itens, opinou o magistrado.

A extensão do prazo de vigência de patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde e dificulta o acesso dos cidadãos a remédios, ações e serviços médicos, afirmou Toffoli, destacando que os mais prejudicados são os que dependem do Sistema Único de Saúde.

Dessa maneira, o ministro entendeu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial viola os princípios constitucionais da segurança jurídica (artigo 1º, caput); da temporalidade da patente (artigo 5º, inciso XXIX); da função social da propriedade intelectual (artigo 5º, inciso XXIX com correspondência com artigo 170, inciso III); da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII); e da eficiência da administração pública (artigo 37, caput); da livre concorrência e da defesa do consumidor (artigo 170, incisos IV e V), além do direito à saúde (artigo 196).

Propostas de modulação

Dias Toffoli sugeriu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, de forma que a decisão só passe a valer a partir da publicação da ata do julgamento. Assim, ficaria mantida a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes.

Conforme a proposta do relator, ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso até a data da publicação da ata do julgamento e as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a

produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde. Nesses casos, a decisão teria efeitos retroativos, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do artigo 40 da norma.

Ordens do voto

Além de declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, Dias Toffoli reconheceu o estado de coisas inconstitucional quanto à vigência das patentes no Brasil.

Dessa forma, o ministro ordenou que o INPI, em um ano, tome as seguintes medidas: contrate servidores em quantidade suficiente para atender às suas demandas; priorize medidas de recuperação de documentos para dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegitimidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar; priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que lhe permitam otimizar o fluxo de pedidos de patentes e de seus procedimentos de exame, para evitar que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos; e cumpra as metas do Plano de Combate ao Backlog de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019.

A autarquia também deverá obedecer às determinações do Tribunal de Contas da União e passar a publicar, em seu site, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final e as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos requerimentos em fase de segunda instância administrativa.

O relator ainda determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme decisão do TCU, publique os critérios de exame a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia de patentes de medicamentos (prevista no artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial).

E mandou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, também conforme recomendação do TCU, estabelecer rotinas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos.

Clique [aqui](#) para ler o voto de Dias Toffoli

ADI 5.529

Date Created

29/04/2021