

## STF derruba prazos extras de patentes de medicamentos

O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quarta-feira (12/5), por 8 votos a 3, em sessão plenária, voto do ministro Dias Toffoli que modula os efeitos da decisão que [considerou inconstitucional](#) o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. De acordo com o entendimento do STF, serão mantidas as extensões de prazo concedidas na lei, mantendo a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes. Mas o mesmo não se aplica aos prazos extras concedidos em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde.

Rosinei Coutinho/SCO/STF



O ministro Dias Toffoli, do STF  
Rosinei Coutinho/STF

Em julgamento ocorrido na semana passada, por 9 votos a 2, o STF entendeu que é inconstitucional a regra prevista na Lei de Propriedade Industrial que permite estender os prazos de patentes em caso de demora na análise dos pedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

O ministro Dias Toffoli apresentou cinco propostas de modulação, abrangendo todos os casos em discussão. No caso de patentes já deferidas, não haverá modulação. Nesse caso, elas passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contados da data de depósito da patente.

O ministro 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, ficará mantida a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes.

Conforme a proposta do relator, ficam ressalvadas 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.



Em seu voto, o ministro fez questão de ressaltar que, de 30.648 patentes com prazo extra vigentes, 3.435 (11,21%) são relativas à área farmacêutica. "A presente proposta de modulação resguarda cerca de 89% do universo de patentes concedidas", salientou. Toffoli ressaltou, ainda, que o voto não significa a quebra de patentes, já que somente o prazo de extensão seria atingido.

O tribunal decidiu a partir de quando o entendimento firmado na semana passada deve ser aplicado. Por conta dos efeitos da pandemia, o relator da ação, ministro Dias Toffoli, propôs soluções diferenciadas para as patentes de produtos farmacêuticos e equipamentos da área de saúde. Nesses casos, a decisão da Corte vai retroagir, ou seja, vai atingir as patentes já prolongadas, que estão em vigor há mais de 20 anos – e devem cair agora. Nos demais setores, as patentes esticadas não serão atingidas, ou seja, continuam preservadas.

“Deixo de modular os efeitos da decisão tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da covid-19, a qual elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a administração pública e para o cidadão na aquisição desses itens”, observou Toffoli. De acordo com o relator, o número total de patentes da área farmacêutica que tiveram o prazo de vigência ampliado chega a 3.435 no final deste ano.

“Percebam que se essa Corte vir a modular (decidir que não retroage) os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e produtos de saúde, estaremos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, conseqüentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara, e tudo isso em plena crise sanitária de saúde. Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada”, acrescentou.

Acompanharam o relator os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Carmem Lúcia, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski. Ficaram vencidos os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Edson Fachin.

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

**ADI 5.529**

**Date Created**

12/05/2021