Prazo de patente mailbox é de 20 anos a partir do pedido ao INPI

O prazo de vigência das patentes *mailbox* é de 20 anos, contados a partir da data do depósito do pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Reprodução

Patentes *mailbox* foram usadas para proteger remédios e produtos químicos
Reprodução

Com essa conclusão, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recursos repetitivos na tarde desta quarta-feira (27/4) para afastar a hipótese de ampliação do prazo de vigência de patentes de remédios e produtos químicos depositadas entre 1995 e 1997.

Esses pedidos de registro de patentes foram feitos em um momento de transição legislativa no Brasil. Em 1995, o país aderiu ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (acordo Trips), que previa regras de proteção ao patenteamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e químicos.

Como essas regras não constavam do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971), o Congresso editou uma nova norma — a Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996) — e incluiu uma regra de transição.

Todos os pedidos de patentes depositados no INPI entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 permaneceriam na caixa de correio (*mailbox*) para serem analisados já sob a tutela da nova lei.

Pelo parágrafo único do artigo 229 da LPI, às patentes *mailbox* aplica-se o prazo previsto no *caput* (na cabeça) do artigo 40 da lei: 20 anos de vigência, contados da data de depósito do pedido junto ao INPI.

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

Por um longo período de tempo, no entanto, o próprio INPI aplicou ao caso das patentes *mailbox* o disposto no parágrafo único do artigo 40, que indica que o prazo de vigência não poderá ser inferior adez anos contados a partir da concessão da patente. Isso causou uma distorção.

Tomaz Silva/Agência Brasil

INPI ajuizou ações para reverter atos em que patentes receberam prazo de dez anos
Reprodução

Empresas que depositaram pedido de patente em 1995 passaram a contar com proteção imediata de suas invenções por 20 anos. Quando o INPI finalmente concedia as patentes, não raro mais de uma década mais tarde, esse prazo aumentava em outros dez anos — mesmo se, no todo, ele superasse os 20 anos desde a data do depósito.

Por isso, o próprio INPI passou a ajuizar ações contestando os atos administrativos em que concedeu ao menos 240 patentes *mailbox* com estabelecimento de prazo de vigência de dez anos a partir da data da concessão.

Tese fixada
Para a 2ª Seção do STJ, a interpretação correta é a que aplica aos casos das patentes *mailbox* apenas e exclusivamente o *caput* do artigo 40: prazo de 20 anos, contado a partir do depósito do pedido da patente.

Essa foi a posição foi manifestada em voto divergente da ministra Nancy Andrighi, que foi acompanhado pela maioria formada pelos ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Esse entendimento é o prevalente na 3ª Turma do STJ, integrada pela ministra Nancy Andrighi e que já enfrentou o tema das patentes *mailbox* em dois precedentes. A tese aprovada foi:

"O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996) não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo artigo 229, parágrafo único dessa mesma lei (patentes mailbox)".

Gustavo Lima/STJ

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

Ministra Nancy Andrighi foi a autora do voto divergente e da tese vencedora no caso
Gustavo Lima/STJ

Ficou vencida a ministra Isabel Gallotti, relatora, que propunha tese para preservar a vigência das patentes nos casos em que INPI concedeu os dez anos a partir da data de concessão, em homenagem à segurança jurídica e por ser uma posição considerada também razoável.

Ela foi acompanhada pelos ministros Luís Felipe Salomão e Raul Araújo. Todos são integrantes da 4ª Turma, que também julga temas de Direito Privado no STJ e que não enfrentou o tema previamente.

Normalmente, para a definição de teses em recursos repetitivos, os ministros da 2ª Seção só levam a julgamento casos que já tenham passado pelo crivo de ambas as turmas, com posicionamento discutido e assentado, mesmo que divergente.

Esse caso, no entanto, chegou ao STJ em recurso contra tese definida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). E o Código de Processo Civil determina que recurso contra IRDR seja julgado diretamente como repetitivo.

Tese do Supremo
Esse tema teve ainda um importante marco em julgamento do Supremo Tribunal Federal, que em maio de 2021 declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI — justamente a regra que oferece dez anos de vigência a partir da data da concessão da patente.

Na ocasião, o Plenário decidiu modular os efeitos da decisão. Para os casos em que as patentes já haviam sido concedidas, continuaria válido o prazo extra de dez anos, exceto quando se tratar de patentes de medicamentos e equipamentos de saúde.

REsp 1.869.959

Date Created
27/04/2022

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.