

ProAfr no RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial contra julgamento de mérito em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, promovido no âmbito do Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2.

No referido julgado, firmou-se a seguinte tese:

O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes "mailbox", diante da limitação estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser aplicado o prazo de vigência máximo de 20 anos da data do depósito, nos termos do artigo 40, caput, da mesma lei.

Contra o referido entendimento a recorrente aponta ofensa aos arts. 44 e 229 da Lei de Propriedade Industrial, 70.8 do acordo TRIPS, 2º da Lei 9.784/99 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

A requerente afirma que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial o concedeu 240 patentes "mailbox" pelo prazo de proteção expresso de 10 (dez) anos a contar da data de concessão, atendendo o disposto no art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (9.279/96).

Relata que após mais de 16 (dezesesseis) anos concedendo patentes *mailbox* nos referidos termos, o INPI alterou subitamente seu entendimento, passando a defender que a validade delas deveria ser sempre limitada ao prazo de 20 anos contados da data do depósito; e não mais de 10 anos a contar da data da concessão.

Argumenta que a autarquia ajuizou mais de 40 ações buscando a nulidade total ou, subsidiariamente, a redução dos prazos de validade de 240 patentes, dos mais diversos titulares, para 20 anos contados da data do depósito (conforme art. 40, caput, da LPI).

Diante deste quadro, o TRF2 julgou o referido IRDR em 27.6.2019, firmando a tese acima mencionada.

Alega que perante o Tribunal de origem há divergência de entendimento entre os magistrados sobre a aplicação do prazo discutido.

Recebidos os autos nesta Corte Superior, foi proferida decisão pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes (Paulo de Tarso Sanseverino) determinando a distribuição do presente feito por prevenção aos Agravos

Superior Tribunal de Justiça

em Recursos Especiais nº 1.153.937/RJ e 1.223.237/RJ.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (fls. 4.563/4565), opinou no sentido de que se dê trâmite à presente súplica especial para o fim específico de submetê-la ao rito dos recursos representativos de controvérsia.

É o relatório.



Superior Tribunal de Justiça

ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)

RELATORA : **MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262
GABRIELA ASSUMPÇÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384
BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473
INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA
ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES. PATENTES *MAILBOX*. PRAZO DE VALIDADE. TERMO INICIAL.

1. Nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, os recursos especiais em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tramitarão nesta Corte Superior em consonância com o procedimento estabelecido para o recurso representativo da controvérsia (RISTJ, arts. 256-H), uma vez que o julgamento do referido recurso gera efeitos sobre os demais processos sobre a questão (art. 987, § 2º, do CPC).
2. Delimitação da controvérsia: "Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes *mailbox* (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial."
3. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): Trata-se de recurso especial interposto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR.

Conforme anotado na decisão de fls. 4.559/4.561, de lavra da Presidência da Comissão Gestora de Precedentes, o art. 256-H do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o recurso especial interposto de acórdão de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal que julgue o mérito do IRDR tramitará nesta Corte Superior em consonância com o procedimento estabelecido para o recurso indicado pelo tribunal de origem como representativo da controvérsia (RISTJ, arts. 256 ao 256-H), uma vez que o julgamento do referido recurso gera efeitos sobre os demais processos sobre a questão (art. 987, § 2º, do CPC).

Estando, portanto, o presente recurso especial submetido ao regime processual dos precedentes qualificados, cabe neste momento a análise preliminar de sua admissibilidade como representativo da controvérsia para a respectiva afetação e definição da questão jurídica submetida (tema), qual seja, fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial de contagem para as patentes *mailbox* (medicamentos e químicos), à luz da legislação de propriedade industrial.

De igual modo, cumpre aqui perquirir se é conveniente o sobrestamento de todos os processos em trâmite perante o território nacional a respeito da matéria.

Verifico, de início, que o recurso especial preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, estando apto para julgamento.

A propósito do preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a admissão do presente recurso especial como repetitivo, reporto-me aos fundamentos do despacho do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, aos quais adiro:

Em análise superficial do processo, entendo preenchidos os requisitos formais previstos no art. 256 do Regimento Interno do STJ, de acordo com o parecer do Ministério Público Federal.

No que concerne à matéria de direito veiculada no recurso, destaco a relevância da questão que busca a definição do Superior Tribunal de Justiça a respeito do prazo de vigência a ser aplicado às patentes submetidas ao sistema mailbox - produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, que foram depositados entre 01/01/95 e 14/05/97, conforme previsto no art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Trata-se de matéria com

Superior Tribunal de Justiça

potencial de repetitividade e de notória relevância jurídica e econômica para o País, prontamente pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região por meio de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Não obstante, tendo em vista a existência de discussão de cunho infraconstitucional federal, em especial disposições da Lei n. 9.279/1996, a solução definitiva da questão cabe a este Tribunal Superior na forma de sua competência constitucional.

Tudo isso de acordo com as regras do Código de Processo Civil relativas ao IRDR, cujo objetivo é privilegiar, num primeiro instante, a utilização do incidente para, em momento posterior, ampliar a possibilidade de impugnação da decisão nele proferida para permitir, se for o caso, a manifestação em definitivo das cortes superiores.

Assim, a figura processual do incidente de resolução de demandas repetitivas se completa, a depender da matéria discutida, com a definição da questão jurídica pelos tribunais superiores, cuja eficácia do julgamento refletirá nos processos eventualmente suspensos, balizando as atividades futuras da sociedade em geral, das partes processuais, dos advogados e dos magistrados.

Por outro lado, o julgamento deste recurso especial interposto contra acórdão em IRDR, sob o rito qualificado dos repetitivos, conforme estabelecido no RISTJ, poderá evitar decisões divergentes nas instâncias de origem e o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais a esta Corte Superior, cumprindo com uma das finalidades dos precedentes qualificados (RISTJ, art. 121-A), que é o de servir como instrumento processual à disposição do Superior Tribunal de Justiça capaz de pacificar, em âmbito nacional, questões de direito relevantes ou que se repetem em múltiplos processos.

Do mesmo entendimento compartilha Ministério Público Federal em seu parecer, conforme relatado.

Observo que a mesma matéria relacionada à presente proposta de afetação já foi objeto de julgamento perante este Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Terceira Turma, conforme se verifica do seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20

ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA.

PRECEDENTE DO STF.

1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido.

(REsp 1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Além do referido julgado, há ainda o REsp 1840910/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019.

A questão não foi ainda objeto de apreciação e pronunciamento específicos pela Quarta Turma desta Corte Superior.

Em se tratando, todavia, de recurso especial que impugna acórdão

Superior Tribunal de Justiça

tomado do julgamento de IRDR, o art. 256-H do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em coerência com a regra do art. 986 do CPC, estabelece seja processado sob o rito do recurso representativo de controvérsia.

Ademais, o tema do prazo das patentes e seu marco inicial é capaz de gerar relevantes reflexos econômicos e de interesse público em relação a produção, comercialização, investimento em pesquisa de medicamentos, defensivos agrícolas e demais produtos químicos.

Assim, entendo adequada a afetação do presente recurso especial como representativo de controvérsia.

Penso que o rito especial dos recursos representativos propiciará valiosa oportunidade para o mais amplo esclarecimento da matéria, ouvidos os *amici curiae* que se habilitarem, especialmente as autoridades responsáveis pela regulamentação do setor.

Em face do exposto, proponho afetar o presente recurso ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, delimitando a seguinte tese controvertida: "Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes *mailbox* (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial."

Proponho, ainda:

i) a suspensão do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015);

ii) a comunicação, com cópia do acórdão de afetação, aos Ministros da Segunda Seção deste Superior Tribunal e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização;

iii) vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, e § 1º, do CPC/2015);

iv) a comunicação à Comissão Gestora de Precedentes desta Corte.

É como voto.