

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 04 de março de 2021 às 07h30
Seleção de Notícias

R7 | BR

Marco regulatório | INPI

Decisão do STF sobre patentes pode impactar tratamento pós-covid 3

Jota Info | DF

04 de janeiro de 2021 | Denominação de Origem

Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto 5
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

03 de março de 2021 | Marco regulatório | INPI

Em pedido ao STF, PGR mira Covid-19, mas acerta na economia nacional 10
OTTO LICKS

Migalhas | BR

03 de março de 2021 | Marco regulatório | INPI

O julgamento do leading case "Testarossa" pelo TJ/UE 13

Teletime News | SP

03 de março de 2021 | Patentes

Huawei e Samsung lideram registro global de patentes em 2020 17

Decisão do STF sobre patentes pode impactar tratamento pós-covid



Ação questiona lei que dá prazo indeterminado a patentes e pode afetar 74 remédios, como anticoagulante estudado na pandemia. Decisão do STF pode impactar preço de remédios Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A análise que o STF (Supremo Tribunal Federal) fará em breve sobre as regras de **patentes** no Brasil poderá afetar toda a propriedade sobre invenções de produtos e ter como consequência o barateamento de alguns tratamentos médicos e a possibilidade de desenvolvimento de genéricos.

Há consequências até para pacientes que tiveram covid-19, já que a lista de remédios que podem ter a patente quebrada com a revisão inclui o princípio ativo >rivaroxabana, um dos anticoagulantes que vêm sendo prescritos a pacientes que tiveram alta para evitar coágulos que causem trombozes ou derrames. O remédio é um dos vários que são alvo de estudos desde o início da pandemia.

A análise a ser feita em breve pelo STF é sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona as regras de patentes no país, que acabam permitindo um prazo indeterminado até que elas possam ser quebradas. O julgamento foi marcado para maio, mas uma decisão provisória pode ser dada a qualquer momento. Isso porque o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Dias Toffoli, relator do tema, uma tutela provisória de urgência na ação,

que foi ajuizada pela própria Procuradoria-Geral da República, em 2016.

As regras de **patente** questionadas estão previstas na Lei de Propriedade Industrial, de 1996. O texto prevê 20 anos para que uma **patente** de invenção seja quebrada. Somente após esse período, outra empresa estaria liberada a produzir e comercializar o mesmo item. A lei prevê também 15 anos para **patente** de "modelo de utilidade" - quando o produto tem uma melhoria funcional, mas não é 100% novo.

No entanto, o mesmo artigo determina que o prazo começa a contar da data de concessão da **patente** pelo **Inpi** (**Instituto** Nacional de Propriedade Industrial). Muitas vezes isso demora para acontecer, e, enquanto isso, as empresas já podem explorar comercialmente suas invenções.

Apenas em relação a medicamentos, 74 produtos já teriam tido sua patente quebrada se não fosse pela confusão jurídica trazida pela lei, segundo números divulgados pela PGR.

Alguns deles são remédios de alto custo, produto para o tratamento de câncer que na internet é achado por valores entre R\$ 25 mil e R\$ 30 mil. Em outros casos, a extensão além do prazo máximo de patente é o que chama mais a atenção. O princípio **insulin** glisine, por exemplo, terá sua patente estendida por 99 meses - mais de oito anos além do previsto na mesma lei.

Covid-19

A **rivaroxabana** é um dos anticoagulantes que vêm sendo receitados para alguns pacientes recuperados da covid-19 para reduzir risco de trombose, derrames e ataques cardíacos. Órgãos como o Cremesp (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) consideram em seus informes a possibilidade da prescrição do medicamento.

Continuação: Decisão do STF sobre patentes pode impactar tratamento pós-covid

Segundo o Grupo FarmaBrasil, entidade que representa 12 laboratórios brasileiros, a patente venceu em pelo menos 18 países no ano passado, como Argentina, Índia, China, e Israel. No Brasil a patente do medicamento vale até 2023, e ele é encontrado por valor médio de R\$ 230 (caixa com 28 unidades). A expectativa é o valor desse e de outros remédios possa cair, quando houver concorrência.

Outros medicamentos em teste contra a covid-19 também estão na lista de patentes que poderiam ser quebradas, caso do antiviral *favipiravir*, produzido por um laboratório japonês. Há ainda fórmulas para o tratamento do HIV, artrite reumatoide, diabetes, hepatite e outras doenças. Entre os 74 medicamentos da lista, 20 são para tratamento contra o câncer.

Segundo Reginaldo Arcuri, presidente do grupo FarmaBrasil, a possível decisão pela inconstitucionalidade desse artigo sobre patentes traz vantagens para o mercado de fármacos, para os pacientes e também para o poder público. Isso porque as compras públicas de medicamentos acabam saindo

mais caras por conta de patentes em vigor indevidamente, defende.

Um estudo do TCU (Tribunal de Contas da União) já constatou que o governo federal poderia ter economizado R\$ 1 bilhão em compras de 11 remédios entre 2010 e 2019 caso patentes tivessem sido quebradas após os prazos previstos na legislação.

Arcuri valia que os benefícios da decisão pela inconstitucionalidade se mostram ainda mais urgentes no cenário da pandemia. E que as brechas existentes hoje na legislação fazem até empresas postergarem seus pedidos de registro ao **Inpi**, às vezes fazendo alegações como atraso para traduzir documentos.

Com a patente valendo no período certo, os demais laboratórios depois "poderão exercer o direito de concorrer, de produzir. A sociedade ganha com isso. Quanto mais gente produz, inova, melhor para a sociedade", afirma o presidente da FarmaBrasil.

Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto

Direito de propriedade intelectual influencia preços altos no Brasil da mesma maneira que tributação Crédito: Pixabay

Na bolha em que habito, o seguinte relato é relativamente comum: durante viagens internacionais os interlocutores notam que os mesmos produtos achados em centros comerciais nacionais são disponibilizados no exterior a preços substancialmente menores. Seja quando o bem de consumo versa sobre aparatos tecnológicos, maquiagens ou mesmo indumentária de luxo, as percepções não são essencialmente díspares. Aliás, quase sempre há um consenso holístico de que tudo seria resultado de uma política pública de severa tributação canarina.

Em tempos de legítimas restrições às perambulações internacionais, tal heurística pode ser confirmada como verdadeira consultando sítios virtuais. Se o leitor estiver cogitando trocar seu aparelho telefônico por um modelo mais novo, experimente acessar o sítio do fornecedor com o sufixo .br e o mesmo sítio virtual do originador, porém com o final .com. Compare o exato modelo convertendo a moeda (Dólar estadunidense para o Real), e repare se não há um fosso abissal entre o preço lá e cá?!

Não me parece haver grandes dúvidas acerca da forte oneração tributária sobre o consumo no Brasil, mas há certa mitologia no tocante à pseudos ausência de densa tributação nos países ricos, aqueles mesmos nos quais tais sujeitos realizam suas atividades turísticas. Para o assombro de muita gente, um dos maiores condicionantes da disparidade de preços dos idênticos produtos, a nosso desfavor, é correlacionado ao direito da propriedade intelectual[1]. Em outras palavras, o sujeito empresário (titular de direitos de exclusividade) é tão responsável pelos salgados valores cobrados aqui[2] quanto o ente tributante[3] (muitas vezes tratado como a protagonista da canção Geni e o Zepelim de Chico Buarque).

Tal assertiva parte da seguinte premissa: apesar do di-

to mercado globalizado, muitas práticas comerciais são regionalizadas, estratégias empresariais são estratificadas e os preços podem ser profundamente diferenciados. Sabe-se que, de outro lado, faturas mais gordas aos hipersuficientes nem sempre é sinal de injustiça. Pense-se no princípio da capacidade contributiva[4] que influi a hermenêutica do direito tributário, ou no binômio da possibilidade/necessidade e que impacta na hermenêutica sobre pensões alimentícias.

O direito propulsiona, incentiva e promove raciocínios sobre *paridade* de armas e *isonomia* material.

Contudo, o que legitimaria cobrar-se mais caro pelo mesmo bem, em harmonia de condições, do consumidor sul-americano face àquilo exigido ao destinatário final europeu, asiático ou norte-americano? Dentro de tal mote, eventual discriminação[5] de preços parece ser inversamente proporcional ao poder médio de compra do destinatário.

Os seguintes casos podem auxiliar o leitor a notar a relevância do problema narrado: (A) uma pessoa x compra um carro zero quilômetro por R\$30 mil, tendo adimplido integralmente o valor devido a credora/concessionária y. Desfilando com seu veículo automotor pelo bairro em que mora, um transeunte lhe faz uma proposta indecorosa para imediatamente lhe pagar R\$35 mil pelo carro. Teria y algum direito a mais-valia incidental? Poderia a concessionária y impedir a atividade de x para novas vendas (com lucro) a outros transeuntes exóticos que estejam tomados pelo desdémio de pagar mais caro pelos carros? A resposta a ambas as perguntas é negativa, já que seja pela autonomia privada de x e do adquirente incidental, ou pelas faculdades cabíveis aos titulares de direitos de propriedade, nenhuma voz tem y nestes assuntos. O controle de y sobre o bem vendido simplesmente cessou. A eficiência de x ao encontrar quem quisesse lhe comprar a mesma coisa que y oferece, porém a maior preço, será do legítimo

Continuação: Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto

lucro do primeiro.

Ainda, (B) um brasileiro (w) durante um aprazível passeio por Buenos Aires adquire um conhecido alfajor (com cobertura de merengue) alienado pelo produtor z, e verifica que o preço daquele exato bem praticado no Brasil, mesmo com a conversão monetária, é cinco vezes mais caro. Encantado pela oportunidade de mercado (expectativa de lucro) ou entusiasta da lógica de majoração de acesso às guloseimas adocicadas (utopia), resolve comprar milhares de discos com recheio de doce de leite na capital argentina e revendê-los com lucro no Brasil. Ao ingressar no território nacional, w adimple todos os tributos pertinentes e consegue, ainda assim, ofertar com lucro um preço mais baixo do que aquele praticado pelo titular dos direitos de propriedade intelectual no Brasil. Os consumidores de alfajores portenhos então em júbilo, pois além do fornecedor/produtor z, agora há também w que vende produtos *originais* a preços que se aproximam dos docinhos nacionais. No entanto, z fica furioso com tal tropeço em sua estratégia de preços diferenciados no mercado global. A questão a ser respondida é: z pode obstar w, depois de ter alienado em escala seus produtos para o último a preço de mercado, de realizar sua autonomia privada para com terceiros?

A expressão chave que explica o cerne das possíveis respostas ao caso (B) se chama *exaustão* de direitos, bem como comporta fenômenos interessantes como o da *importação* paralela[6]. Tal questão controversa não atingiu parâmetros razoáveis de consenso internacional, de modo que em acordo ao mais importante Tratado-Contrato (Acordo ADPIC/TRIPs[7]) pertinente, todos os modelos regulatórios são aceitáveis[8].

Ou seja, tanto um país pode determinar que após a primeira venda o alienante-titular de direitos intelectuais (i) não tenha mais qualquer controle sobre o bem (exaustão internacional); (ii) não tenha controle sobre o bem se ele for objeto de novos atos de comércio dentro do bloco econômico (exaustão re-

gional); ou (iii) não tenha controle sobre o bem se ele for objeto de novos atos de comércio dentro do país em que ocorreu a alienação, mas pode cercear qualquer outro ato em outros países.

A *exaustão* nacional segundo alguns autores[9] seria o modelo vigente no Brasil. Ele, entretanto, não garante a fabricação nacional[10] dos produtos protegidos por direitos de Propriedade Intelectual, bem como não traduz qualquer vantagem específica. Cuida-se, apenas, de uma opção política. Desta forma, ressalte-se inexistirem vantagens para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social local (art. 5º, XXIX, da CRFB) em hipertrofiar[11] o *controle* pós-venda do dono dos direitos de propriedade intelectual. Pelo contrário, os países que adotam o modelo (iii) tornam-se vítimas em potencial de preços discriminatórios. Aliás, para além da lesão direta ao consumidor local, o próprio erário tem seus interesses públicos secundários vilipendiados, já que acaba perdendo parte da renda tributária com o turismo de consumo sendo praticado em outros países que não sofrem com preços discriminatórios.

Apure-se que não são inéditas na Ordenação nacional regras que majoram o controle pós-venda do alienante, a exemplo da restrição a prática popularmente conhecida como cambismo[12]. Contudo, o bem jurídico ali tutelado é a economia popular, contra atos de *intermediários* que sirvam a criar barreiras de acesso ilegítimas às atividades culturais. Em outras palavras, cuida-se de manietar um intermediário que apenas sirva para majorar preços e atravancar o contato direto entre consumidor e fornecedor: é o sujeito traduzido pela expressão pedra no sapato.

O caso (B) denota exatamente o oposto do caso (i-legal e ilegítimo) do cambista: um intermediário que serve a evitar que o fornecedor cobre preços muito maiores do consumidor, concorrendo dentro da esfera da titularidade dos direitos intelectuais, ofertando produtos/serviços *originais*. A concorrência endógena aos bens tutelados por propriedade in-

Continuação: Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto

lectual não é apenas conforme uma leitura capitalista e liberal da ordem econômica (art. 170, IV e IV da CRFB), mas também bastante saudável e proveitosa a todos aqueles afetados pelas titularidades. Exemplo positivo de tal fenômeno pode ser observado, além do caso da importação paralela, nas marcas coletivas, nas **indicações** geográficas, nas franquias (entre os próprios franqueados), nos direitos dos pré-utentes de patentes (dono da patente e possuidor anterior), na licença compulsória (titular e licenciado) etc.

Desta forma, se temos o direito de nos portarmos como **tolinhos** e pagar mais caro pelo mesmo produto (caso A) desde que seja o puro e espontâneo funtor de nossa autonomia privada, não temos o **dever** de fazê-lo. A moldura hermenêutica internacional e pátria sobre um regime de capitalismo de mercado não nos impõe hipertrofias pós-venda em favor de titulares de direitos de propriedade intelectual que queiram discriminar o Brasil (e os brasileiros) com preços artificialmente maiores. Portanto, a resposta a questão (caso B) mais consentânea à legalidade constitucional é aquela que não prestigia, apenas, a autonomia privada do primeiro alienante, mas, na mesma medida, as liberdades do segundo e a dos adquirentes[13]. Titularidade e controle não são fatos jurídico-econômicos ilimitados e irrestritos[14].

O episódio 48 do podcast Sem Precedentes faz uma análise sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 e mostra o que esperar em 2021. Ouça:

[1] Para uma introdução objetiva a tal matéria recomenda-se a leitura de SILVEIRA, Newton. **Propriedade** Intelectual. 6ª Edição, São Paulo: Manole, p. 83.

[2] Se o agente sabe que pode influenciar os preços, procurará necessariamente encontrar a combinação de quantidade e preço que lhe proporcione o maior lucro. SALOMÃO, Calixto Filho. **Direito** Concorrencial, as estruturas. 2ª Edição São Paulo,

Malheiros: 2002, p. 96.

[3] [] embora as forças de mercado ajudem a moldar o nível da desigualdade, as políticas governamentais moldam essas forças de mercado. Muita da desigualdade atual resulta de políticas governamentais, tanto as que o Governo aplica como as que se abstêm de aplicar. O Estado tem o poder de movimentar dinheiro do topo para a base e para o meio, ou vice-versa. STIGLITZ, Joseph Eugene. **O** preço da Desigualdade. 2ª Edição, Lisboa: Bertrand, 2016, p. 89.

[4] No plano **legislativo**, o princípio da **capacidade** contributiva tem a função de servir como limite à escolha da matéria factual para compor a hipótese de incidência de normas tributárias, porquanto o fato escolhido deverá ser revelador, com certa precisão, da capacidade econômica do sujeito passivo para suportar o encargo fiscal. TÔRRES, Heleno Taveira. **Direito** Tributário e Direito Privado Autonomia Privada, Simulação, Elusão Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 262.

[5] *Mutatis mutandi: Discrimination* produces on average, so far as anyone knows, no net social benefits. *The* motive and consequence are to increase profits, and the costs incurred in discriminating, which include not only those mentioned already but also distortions in competition between favored and disfavored purchasers from the discriminating seller, are, on average, a net social cost, since, on average, discrimination does not improve resource allocation (it does when it increases output over the single-price monopoly output). LANDES, William M & POSNER, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 389.

[6] Para um aprofundamento na matéria permita-se a remissão ao texto A Autonomia Interna e as Relações Externas nos Contratos Empresariais: as Restrições Verticais, o Direito Antitruste e a Importação Paralela de Marcas, publicado em coautoria com Lean-

Continuação: Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto

dro Saito e Ana Cristina von Gusseck Kleindienst na Revista da EMARF, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 19º Volume, novembro de 2013, disponível em https://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revista_emarfvol19.pdf.

[7] Documento que regula o grau de soberania exercida por cada país membro da Organização Mundial do Comércio, com relação aos direitos de propriedade intelectual, do qual o Brasil faz parte.

[8] *Reflecting* the sensitivity of the issue, the TRIPS agreement does not establish any mandate for rules on exhaustion in any area of intellectual property law. TRIPS Article 6 expressly permits WTO member states to adopt a rule of international exhaustion (i.e., an authorized sale of an intellectual property-protected good anywhere in the world exhausts domestic intellectual property rights) or national exhaustion (i.e., only an authorized domestic sale exhausts domestic intellectual property rights). JANIS, Mark D. *Trademark and Unfair Competition*. 2ª Edição, Albuquerque: West Academic, 2017, p. 339.

[9] Tais autores realizam uma interpretação a contrário *sensu* do texto da Lei 9.279/96: Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. () § 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. Suscitando que o modelo da exaustão internacional afugentaria a transferência de tec-

nologia para países em desenvolvimento vide BASSO, Maristela. *Propriedade* Intelectual e Importação Paralela. São Paulo: Atlas, 2011. Não localizei, contudo, qualquer estudo, fundamento jurídico ou econômico firme neste sentido.

[10] Convenção União de Paris: Art. 5º A. (1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

[11] Nesse contexto, evidencia-se novamente que a visão tradicional da propriedade intelectual não é mais adequada à sua disciplina. Em vez de meio de atribuição de um direito egoísta ao seu titular, ela deve assumir sua dimensão como instrumento concorrencial. FORGIONI, Paula Andrea. *A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado*. 2ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 143.

[12] Lei 12.299/2010: Art. 41-F. Vender ingressos de evento esportivo, por preço superior ao estampado no bilhete: Pena reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa. Art. 41-G. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para venda por preço superior ao estampado no bilhete: Pena reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.

[13] Portanto, parece-me correto o posicionamento do Tribunal da Cidadania no precedente STJ, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, Resp 609047/ SP, 16.11.2009. Logo, incorreto o posicionamento do sodalício no precedente STJ, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, Resp 1249718/ CE, 12.03.2013.

[14] Na toada dos clássicos: BERLE, Adolf A. e MEANS, Gardiner C. *A moderna sociedade anônima e a propriedade privada*. Traduzido por AZEVEDO,

Continuação: Tolinhos: pagando mais caro pelo mesmo produto

Dinah de Abreu. São Paulo: Abril Cultural, 1984; e COMPARATO, Fábio Konder. *O* poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1976.

Pedro Marcos Nunes Barbosa

Em pedido ao STF, PGR mira Covid-19, mas acerta na economia nacional



PGR usa pandemia de maneira falaciosa para exigir suspensão do artigo 40 da LPI e ameaça mais de 25 mil patentes Crédito: Divulgação

Valendo-se da atual conjuntura sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu na quarta-feira (24) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial LPI). O dispositivo existe para proteção de garantia mínima de vigência de uma patente no Brasil, nos casos em que há mora na análise do pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ([INPI](#)).

O pedido foi apresentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, em curso desde 2016 e

pautada para julgamento no dia 26 de maio deste ano. A medida cautelar pleiteada não só é atípica, mas também não se sustenta em termos de fundamento jurídico. Eventual decisão impactará duramente mais de 25 mil patentes no Brasil e, por tabela, a economia nacional, caso o pedido da PGR seja concedido.

Primeiro, requerer uma antecipação de tutela às vésperas do julgamento é um ato totalmente extemporâneo. A situação de emergência pública em âmbito nacional, declarada em razão da Covid-19, se configura no Brasil desde 03 de fevereiro de 2020, momento em que o Ministro da Saúde editou a Portaria nº 188 declarando-a em território nacional. Não houve nenhum fato relatado pela PGR que justificasse devidamente o porquê de o pedido estar sendo realizado neste momento. Mais que isso: a manifestação é repleta de afirmações genéricas, sem embasamento jurídico ou técnico.

Causa espanto, em especial, a afirmação falaciosa de que o dispositivo questionado na ADI impediria a produção de **medicamentos** genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes. O argumento carece de qualquer base, dado que não há até o momento nenhuma droga para tratamento ou prevenção de Covid-19 registrada e/ou vendida no Brasil que seja protegida por patente e que, em decorrência disso, estaria impedindo de alguma forma a produção de medicamentos.

Sobre o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas, é essencial esclarecer que a LPI, em seu art. 43, II, prevê expressamente que a sua realização, com finalidade experimental, não configura infração aos direitos conferidos aos titulares de patentes. O parágrafo único do art. 40, assim como a simples existência de uma patente, portanto, não poderiam obstar os estudos em curso para eventual inclusão da Covid-19 como indicação terapêutica de um medicamento existente ou para o desenvolvimento

Continuação: Em pedido ao STF, PGR mira Covid-19, mas acerta na economia nacional

de novos medicamentos.

A propósito, todos os medicamentos utilizados no atual Protocolo Covid-19[1], formulado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, estão em circulação no mercado brasileiro com diversos genéricos e similares registrados. Apenas para a Azitromicina, citada pela PGR e constante no protocolo, há dezesseis cópias registradas na Anvisa. Isso demonstra que o sistema de patentes, incluindo a previsão do parágrafo único do art. 40, LPI, não tem correlação direta com o que alega a PGR.

Fora o que é utilizado no Protocolo Covid-19, Aras cita uma substância específica (favipiravir), que estaria sendo estudada como tratamento para Covid-19, alegando que o fato de a fórmula ser protegida por patente seria um impeditivo para seu uso no Brasil. Ocorre que a PGR omite o dado mais importante relacionado ao favipiravir no Brasil: a substância nem sequer teve seu registro concedido pela Anvisa. Para a aprovação de cópias genéricas de medicamentos, primeiro é necessário o registro do produto original, inovador. Ademais, um medicamento genérico leva mais de três anos para ser desenvolvido, aprovado pela Anvisa e disponibilizado à população.

Além de não estabelecer correlação válida entre a pandemia de Covid-19 e a necessidade de decisão cautelar em uma ação que tramita há cinco anos, o pedido da PGR ignora que seu objetivo poderia ser alcançado pelo mecanismo da licença compulsória, disciplinado pelos arts. 68 e 74 da LPI.

Esse mecanismo já foi utilizado para enfrentamento de doenças de relevante impacto social como o caso do efavirenz, um antirretroviral usado no tratamento da Aids, cujo licenciamento compulsório foi regulado à época pelo Decreto nº 6.108/2007.

Caso seja comprovada a eficácia de algum medicamento contra o coronavírus, não será a existência de patente o óbice à sua ampla e rápida distribuição à

população. Ao contrário: é indubitavelmente com o fomento das patentes à inovação que tal avanço tecnológico se mostra possível, por meio dos investimentos em pesquisa e tecnologia.

Qualquer medicamento que venha a ser desenvolvido pode vir a gozar da proteção de uma patente por força da regra geral do caput do art. 40. Eventual suspensão imediata dos efeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI não teria como resultado permitir a concorrência imediata de tais produtos, como alega erroneamente a PGR. Nem tampouco atingiria a produção, circulação e a distribuição de vacinas no Brasil.

Outra negligência relevante da manifestação da PGR é quanto ao potencial impacto sistêmico de eventual concessão do pedido cautelar (e da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, LPI). Caso o pedido seja deferido, 25.119 patentes 38,71% de todas em vigor hoje no Brasil seriam declaradas nulas ou teriam seus prazos de proteção reduzidos. Desse total, apenas 3,88% correspondem a patentes farmacêuticas; 96,12% delas protegem invenções de outras áreas tecnológicas, notadamente de telecomunicações, biotecnologia e agronegócio.

Seriam atingidas multinacionais gigantes, empresas e universidades públicas brasileiras, indistintamente patentes de invenção da Huawei, da Ericsson e da Whirlpool, para citar algumas, perderiam validade, assim como outras da Petrobras, da Embrapa, da Unicamp, da USP e da Fiocruz. E por quê? Por terem sido prejudicadas pelo moroso processo de análise e concessão de patentes do **INPI**, cuja ineficiência é historicamente reconhecida, documentada e considerada um problema crônico da autarquia.

A demora sistemática na análise dos pedidos de patentes é lesiva não só ao interesse público como ao privado, mas ela não é alimentada pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI. Ao contrário: ele foi criado para compensar a lentidão do **INPI**, de forma a não punir os inventores por uma deficiência do poder pú-

Continuação: Em pedido ao STF, PGR mira Covid-19, mas acerta na economia nacional

blico. Não é eliminando o parágrafo único que o **INPI** ficará mais ágil: é tornando o **INPI** mais ágil que o parágrafo único se tornará naturalmente obsoleto.

A insegurança jurídica potencial no presente caso é evidente, com risco de danos irreversíveis e amplos. A ADI afeta todas as patentes vigentes no país, de setores relevantes que também serão impactados por eventual decisão de concessão do pedido da PGR em sede cautelar. As telecomunicações, por exemplo: 13,03% do total de patentes impactadas por eventual revogação ou suspensão dos efeitos do dispositivo são do setor (o que corresponde a 3.274 patentes).

Em um cenário de iminência do lançamento do Edital de Licitação de Faixas de Frequência do 5G pela Anatel, a medida pleiteada pela PGR poderia representar verdadeiro repelente à atração de investimentos para o projeto no Brasil. Afinal, as empresas detentoras da tecnologia atrelada ao 5G são também depositárias de patentes e preocupam-se com a segurança jurídica do sistema, habituadas que estão à demora do **INPI** na análise de seus pedidos.

Eventual perda abrupta da garantia do prazo mínimo de 10 anos de vigência, contados a partir da concessão da patente, só reforçaria a insegurança jurídica no ordenamento brasileiro. O pedido da PGR, apesar de mirar na pandemia, acabaria por prejudicar a economia nacional e a atração de investimentos no país.

O episódio 50 do podcast Sem Precedentes faz uma análise da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana e que pode acelerar a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Ouça:

[1] Os produtos indicados como Protocolo Covid-19 foram selecionados conforme dois documentos: Nota Informativa nº 17/2020-SE/GAB/SE/MS e Edital de Chamamento nº 10, de 8 de outubro de 2020, publicado pela ANVISA.

Otto Licks

O julgamento do leading case "Testarossa" pelo TJ/UE



(Imagem: Arte Migalhas)

Introdução: ponderações sobre o instituto da caducidade

O instituto da propriedade, pautado como direito fundamental pela Constituição da República¹, é comumente associado a bens imóveis ou móveis, materiais. No que diz respeito aos bens materiais, pode-se inferir que, ainda que o proprietário não confira o uso legítimo e contínuo, não haverá a perda de propriedade, salvo por poucas exceções legais, como eventual desapropriação, usucapião ou descumprimento da função social.²

Por outro lado, no contexto de bens imateriais, dentro do panorama da propriedade industrial, especialmente no que diz respeito às marcas, a lógica não é a mesma. Por disposição dos artigos 142, III e 1434 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI), a regra é que, caso não se inicie o uso da marca em até 5 anos a partir da data de concessão do registro, ou, se o seu uso tiver sido interrompido por igual período, o registro estará sujeito à extinção por

caducidade, quando requerida por qualquer terceiro com legítimo interesse.

Assim, considerando ser o registro passível de prorrogação a cada 10 anos no país, o que, em tese, permite ao titular a manutenção infinita do seu registro, é que se verifica a relevância do instituto da caducidade, que possibilita terceiros interessados a requererem a extinção de determinado registro por falta de uso genuíno, hipótese em que o titular deverá apresentar provas demonstrando que houve sim o uso do sinal nos 5 anos pretéritos.

Analisando-se tal hipótese sob a perspectiva de bens de consumo assinalados por marcas conhecidas, produzidos no passado e não mais ofertados à sociedade em virtude de mudanças culturais, sociais ou mesmo evoluções tecnológicas, tem-se uma questão, no mínimo, curiosa, já que referidos bens, embora antigos, podem ainda estar em uso por serem duráveis ou por possuírem um rol de consumidores devotos.

Exemplificando, considere a produção de determinados modelos de veículos que, por conta de reestilizações pela indústria automobilística com o passar dos anos, deixaram de ser fabricados em algum momento entre os anos 1970 e 1990, mas que continuam em circulação e revendidos nos dias atuais, conhecidos inclusive como clássicos ou vintage. Questiona-se então, diante desta hipotética, mas comum situação: as marcas destes veículos, não mais produzidos hoje como costumavam ser em décadas passadas, mas que ainda permanecem em circulação, possuem peças manufaturadas e são revendidos, estão sujeitas à caducidade?

No Brasil ainda não temos uma resposta final, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJ/UE), ao se deparar com esta questão, entendeu que não.⁵

O caso "Testarossa" e os fatos por detrás do leading

Continuação: O julgamento do leading case "Testarossa" pelo TJ/UE

case internacional

A controvérsia central deste caso surgiu inicialmente na Alemanha, em decorrência de um pedido da Autec AG para registrar a marca "Testa Rossa", visando assinalar bicicletas elétricas e outros produtos.

A Ferrari, por ser titular de dois registros para a marca "Testarossa", na classe 12, conforme a Classificação Internacional de Nice, para assinalar especificamente veículos e peças correlatas⁶, concedidos nos anos de 1987 e 1990 pela Organização Mundial de **Propriedade** Intelectual (OMPI) e Escritório de **Marcas** e **Patentes** da Alemanha (DPMA), apresentou oposição administrativa assim que tomou conhecimento do pedido de registro em referência por parte da Autec AG.

Em contrapartida, a Autec AG requereu a caducidade de ambos os registros em comento, estendendo a disputa ao Tribunal Regional de Düsseldorf, com o intuito de obter judicialmente a extinção dos registros para a marca "Testarossa" detidos pela Ferrari.

A Corte de Düsseldorf, ao julgar a demanda, considerou que a Ferrari não fez prova de uso genuíno de sua marca, por apenas ter fabricado tal modelo entre 1984 e 1991, e posteriormente em 1996, com os sucessores 512 TR e F512 M, sem criar nenhum novo modelo para comercialização, salvo em 2014, com o exemplar do Ferrari F12 TRS, em edição única.

Assim, segundo o §26 (1) e §49 da Lei de **Marcas** da Alemanha (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), a fabricação do veículo nas condições apresentadas não seria suficiente para manutenção do registro da marca, pois não comprovaria o seu uso genuíno, durante o período de investigação de 5 anos.

Por não concordar com a decisão, a Ferrari recorreu ao TJUE, sob os processos C-720/18 e C-721/18, alegando que teria sim comprovado o uso genuíno de suas marcas, já que entre os anos de 2011 e 2016, de-

monstrou ter vendido peças sobressalentes dos veículos "Testarossa", gerando inclusive um volume de vendas no montante aproximado de 17 mil euros.

O julgamento pelo TJ/UE

Ao julgar este recurso, formando um leading case europeu, o TJ/UE reformou a decisão anterior, consignando que a Ferrari poderia ter o seu registro mantido com base na venda das peças e na revenda do veículo, já que foram observadas algumas questões relevantes que justificaram a manutenção da marca "Testarossa".

A primeira questão a se destacar, é que foi considerado o uso genuíno, por estar a marca empregada em conformidade com a sua função essencial, que é assegurar a identidade de origem dos produtos que assinala, dentro das especificações registradas anteriormente em sua Classe.

Assim, esclareceu o Tribunal que a circunstância da marca não incidir sobre novos veículos ofertados ao mercado, mas apenas sobre peças específicas, seria uma demonstração do uso genuíno, sobretudo porque as peças sobressalentes fazem parte da composição ou da estrutura dos carros esportes de luxo, ou seja, pertencem à mesma subcategoria, dentro da mesma Classe de produtos. Mais que isso, entendeu suficiente como forma de prova o pequeno volume de vendas demonstrado, reconhecendo que a marca "Testarossa" identificava produtos de luxo e destinados a um mercado específico, sendo, em virtude disso, justificável o volume de vendas aproximado de 17 mil euros no período de investigação de 5 anos.

Ademais, observou que um consumidor que pretende adquirir um produto de um mercado muito específico, como por exemplo o de veículos de luxo, certamente associará referida marca com quaisquer outros produtos ou serviços relacionados ao mesmo segmento, por ser um nicho muito característico. Portanto, a prova de uso genuíno da marca para apenas alguns dos produtos ou serviços pertencentes a tal ca-

Continuação: O julgamento do leading case "Testarossa" pelo TJ/UE

tegoria, desde que estejam no rol de especificações da marca registrada, como a Ferrari fez com a marca "Testarossa", bastaria para elidir a caducidade dos registros.⁷

Na mesma decisão, o TJUE ponderou a respeito da revenda de produtos usados como meio de prova para elidir a caducidade e concluiu que, se tal revenda ocorrer por parte de terceiros, então não constituiria prova hábil a demonstrar o uso genuíno da marca, em especial porque a recomercialização de produtos antigos pode recair na teoria da exaustão de direito (a impossibilidade de o titular impedir a livre circulação de um bem licitamente posto no comércio). Neste sentido, em um posicionamento inédito, a partir de uma interpretação teleológica do artigo 12 (1) da Diretiva 2008/95, julgou que, se o próprio titular revender o produto perante o mercado, tal conduta é considerada uma forma de prova para caracterizar o uso genuíno, por assegurar a função essencial da marca, garantindo ao consumidor a identificação da procedência dos produtos.

A tese é inovadora do ponto de vista jurídico, já que titulares de marcas antigas, mesmo não mais produzindo bens, por certo poderiam sustentar a manutenção do registro, caso revendam seus produtos readquiridos ou fabriquem e comercializem peças sobressalentes, ao menos com base no julgamento realizado em território estrangeiro, que poderá servir como um precedente para ser estudado no Brasil, de modo a futuramente influenciar decisões sobre caducidade.

Conclusão

Do leading case em referência, é possível extrair alguns elementos que podem contribuir para melhor análise da caducidade no direito pátrio, considerando

ser o instituto extremamente importante, seja para evitar a manutenção infinita da propriedade para quem é titular do registro, mas não faz o uso efetivo da marca, seja para garantir que novos players possam dar novo uso a expressões que são objeto de marcas registradas, mas que se encontram em desuso, seja para assegurar a manutenção de registros de marcas antigas por quem faz o uso genuíno, efetivamente atribuindo, em todas as hipóteses, a função social à propriedade industrial.

Vale a ponderação no sentido de que, ainda que tenha o TJUE reconhecido a revenda de produtos usados por parte do titular da marca como forma de comprovar o seu uso genuíno, constituindo um precedente inovador, a lição que fica é a de que as provas de uso não podem ser analisadas de forma isolada, ou seja, para cada registro de marca objeto de caducidade deve-se exigir diferentes formas e volumes de provas, a fim de aferir a comprovação do uso genuíno.

Neste sentido, demonstrou o TJUE a importância de avaliar o volume de vendas comprovado pelo titular em cotejo com os produtos assinalados pelo registro, uma vez que, a depender da categoria de produtos, diferentes montantes de vendas devem ser considerados. No leading case em análise, a marca "Testarossa" tratava de produtos exclusivos, de luxo e destinados a um público com alto poder aquisitivo e altamente especializado, razão pela qual entendeu o Tribunal que o pequeno volume de vendas comprovado bastaria para elidir a caducidade. Tal entendimento, porém, poderia não ser aplicável para produtos destinados ao consumo de massa, sobre os quais se deveria exigir um volume de vendas maior.

Por essa razão, não obstante atualmente entenda o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**)

Continuação: O julgamento do leading case "Testarossa" pelo TJ/UE

que "qualquer comprovação durante os 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas"⁸, espera-se que os critérios adotados pelo TJ/UE no julgamento do caso "Testarossa" atravessem o oceano Atlântico e cheguem ao território brasileiro, fazendo com que o **INPI** reflita sobre o seu atual posicionamento e passe a analisar os requerimentos de caducidade de forma mais minuciosa e de acordo com os fatos de cada caso

em análise, buscando cada vez mais decisões acertadas e, principalmente, fundamentadas, evitando-se, assim, a judicialização do tema.

Huawei e Samsung lideram registro global de patentes em 2020



A chinesa Huawei e a sul-coreana Samsung lideraram os pedidos de **patentes** internacionais realizados em 2020 através do Tratado de Cooperação de **Patentes** (PCT, na sigla em inglês). As informações fazem parte de balanço publicado pela **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual (**WIPO**).

Ao longo do ano passado, as aplicações em todo o mundo cresceram 4%, atingindo 275,9 mil pedidos. O volume é o maior já calculado pela WIPO, apesar do cenário de pandemia de covid-19 e de retração de 3,5% na economia global em 2020.

China (68,7 mil registros), EUA (59,2 mil) e Japão (50,5 mil) lideram o ranking de **patentes**. O Brasil, por sua vez, ficou na 27ª colocação: foram 697 aplicações PCT no ano passado, em alta anual de 8,4%.

Empresas

Do total, 5.464 pedidos foram protocolados pela Huawei. Este é o quarto ano consecutivo que a fornecedora chinesa ocupa o primeiro lugar do ranking. Em comunicado, a companhia relacionou o resultado à corrida global pelo 5G e aos investimentos de 10% da receita em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

A Samsung registrou 3.093 aplicações, passando do terceiro lugar em 2019 para o segundo no ano passado. A japonesa Mitsubshi (2.810 pedidos), a sul-coreana LG (2.759) e a norte-americana Qualcomm (2.173) completam o top 5.

A sueca Ericsson foi a sexta maior solicitante (com 1.989 pedidos de patentes); a chinesa ZTE, a 16ª. Já a japonesa NEC, a norte-americana Intel e a finlandesa Nokia ficaram em 20ª, 37ª e 39ª, respectivamente.

Tecnologias

Do total de aplicações globais, 6.422 envolviam elementos de telecomunicações, em crescimento de 9,9% frente a 2019. A área representou 2,4% de todos os pedidos protocolados.

Os segmentos com maior volume de **patentes** foram tecnologia computacional (9,4% do total) e comunicações digitais (8,3%). Já a indústria de semicondutores concentrou 3,4% das aplicações, enquanto a área ótica totalizou 3,2%.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 10, 13

Patentes
3, 13, 17

Propriedade Intelectual
5, 13, 17

Denominação de Origem
5

Inovação
5

Marcas
13

Entidades
17