

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 08 de abril de 2021 às 07h42*  
*Seleção de Notícias*

## Terra - Notícias | BR

Patentes

**Nokia encerra disputa por patentes com a Lenovo** ..... 4

## O Globo | BR

08 de abril de 2021 | Marco regulatório | INPI

**Liminar suspende extensão de patente de medicamentos** ..... 5  
ECONOMIA | ANDRÉ DE SOUZA | IVAN MARTÍNEZ-VARGAS

## Folha de S.Paulo | BR

08 de abril de 2021 | Desenho Industrial

**Senado tira de pauta projeto que quebra patente de produto** ..... 6  
SAÚDE

08 de abril de 2021 | Propriedade Intelectual

**Líderes tóxicos como Bolsonaro exacerbaram efeitos da pandemia de Covid-19, aponta ONG** ... 8  
MUNDO

## O Globo Online | BR

Patentes

**Por pressão do governo, Senado adia projeto que quebra patente de vacinas contra a Covid** .... 10  
MUNDO | JULIA LINDNER

## Último Segundo - IG | BR

08 de abril de 2021 | Patentes

**Lula chama Bolsonaro de "ameaça ao planeta" e sugere quebrar patente de vacinas** ..... 12  
POLÍTICA | CAÍQUE ALENCAR

## Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

**INPI pode barrar homologação de acordo mesmo sem ser parte na ação, diz STJ** ..... 15

Marco regulatório | INPI

**Opinião: Inovação, concorrência e segurança jurídica em risco** ..... 17

## Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

**Lei de Patentes: Toffoli suspende dispositivo que trata de extensão automática** ..... 21  
ANA POMPEU

Marco regulatório | INPI

**Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição? .....** **24**

## Migalhas | BR

08 de abril de 2021 | Marco regulatório | INPI

**Toffoli suspende regra que prorroga prazo de patente em remédios .....** **31**

Marco regulatório | INPI

**Art. 384 do CPC e ata notarial .....** **33**

Patentes

**O registro internacional de marcas brasileiras e a globalização .....** **36**

## Nokia encerra disputa por patentes com a Lenovo



"O acordo global firmado permitirá a colaboração futura entre nossas empresas para o benefício dos clientes em todo o mundo", disse John Mulgrew, diretor de propriedade intelectual da Lenovo.

O portfólio de **patentes** da Nokia é composto por cerca de 20.000 famílias de **patentes**, incluindo mais de 3.500 declaradas essenciais para o padrão de tecnologia 5G.

:

A finlandesa Nokia encerrou uma disputa de patentes de vários anos com a chinesa Lenovo, maior fabricante mundial de computadores pessoais, resolvendo os litígios pendentes em todas as jurisdições, afirmaram as empresas nesta quarta-feira.

Embora os termos do acordo permaneçam confidenciais, a Lenovo fará um pagamento para a Nokia, disse a fabricante finlandesa de equipamentos de telecomunicações. Um porta-voz da Nokia se recusou a revelar os detalhes financeiros.

A Nokia começou sua batalha judicial contra a Lenovo em 2019 em razão de uma suposta violação de 20 **patentes** de tecnologia de compactação de vídeo, com casos nos Estados Unidos, Brasil e Índia, além de seis casos na Alemanha.

Um tribunal de Munique decidiu em setembro que a Lenovo infringiu uma das patentes da Nokia e ordenou a retirada de produtos dos varejistas. A ordem foi mantida em novembro por um tribunal de apelações alemão.

# Liminar suspende extensão de patente de medicamentos

ECONOMIA

Decisão do ministro Dias Toffoli vale até plenário do STF julgar o tema

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS E ANDRÉ DE SOUZA

SÃO PAULO E BRASÍLIA

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu ontem uma liminar que suspende a validade, para fármacos e equipamentos médicos, de um trecho da lei de **patentes** que prorroga o prazo de vigência da proteção de invenções no país, em média, por três anos e meio.

A liminar de Toffoli tem caráter provisório, até que o plenário julgue o tema, que estava pautado para esta semana. A liminar ocorre no âmbito de uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em 2016. O órgão argumenta que o parágrafo da

lei que prorroga a vigência de patentes para compensar a demora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) é inconstitucional.

A liminar de Toffoli tem impacto no acesso da população a medicamentos a preço mais baixo, os genéricos, e pode reduzir o gasto do SUS.

- A decisão do ministro Toffoli tem validade imediata para medicamentos. Na prática, as patentes que estão em extensão perdem a validade - diz o advogado Marcus Vinícius Vitor, do Grupo Farma Brasil, entidade que reúne laboratórios nacionais, grandes fabricantes de genéricos que se beneficiam com a medida.

Hoje, 46,6% das patentes vigentes no país estão am-

paradas no dispositivo que prorroga o prazo de concessão, segundo dados do **INPI** compilados pelo escritório de advocacia Licks, que atua no processo representando entidades contrárias à tese da PGR. Se houver mudança na lei, setores como o de telecomunicações, a indústria eletroeletrônica e o agro-negócio também podem ser afetados.

Pela lei atual, **patentes** de invenções têm duração de 20 anos, contados a partir da data em que o pedido de proteção é registrado no **INPI**. O parágrafo único do artigo 40, porém, prevê que a vigência da **patente**, ou seja, o prazo a partir da concessão do instituto, não pode ser inferior a dez anos.

A burocracia do **INPI** pode demorar mais uma década. Para garantir que a vigência da **patente** tenha no mínimo dez anos, o período de proteção das invenções acaba sendo prorrogado.

A favor da tese da PGR estão laboratórios nacionais que produzem genéricos, além de ex-ministros da Saúde. Contrários à mudança estão, entre outras, farmacêuticas e multinacionais de insumos agroindustriais.

Toffoli acatou pedido de liminar feito pela PGR em março. Para o ministro, "na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada (pela PGR)".

O ministro deu um ano para que o **INPI** contrate servidores para "compor quadro de pessoal adequado" à demanda do órgão. Toffoli citou auditoria do Tribunal de Contas da União segundo a qual o Brasil leva mais tempo que a média mundial para conceder patente.

## Senado tira de pauta projeto que quebra patente de produto

SAÚDE

Renato Machado

Após pressão do Palácio do Planalto, o Senado retirou da pauta da sessão desta quarta-feira (7) um projeto de lei que prevê a **quebra** de patente das vacinas contra a Covid-19. A retirada provocou reações acaloradas dos senadores, com choro e duros ataques ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A decisão de retirar a proposta da pauta partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Ele próprio havia decidido pela sua inclusão na segunda-feira, durante reunião de líderes de bancada, mas depois disse que o tema era polêmico e que seria necessário mais tempo para amadurecer a questão.

O assunto vai ser discutido em nova reunião de líderes nesta quinta (8) e é provável que volte à pauta de sessões plenárias na próxima semana.

Pacheco atendeu ao pedido dos líderes do governo no Senado e no Congresso, respectivamente Fernando Bezerra (MDB-PE) e Eduardo Gomes (MDB-TO).

Ambos pediram mais tempo, argumentando que uma audiência na Câmara vai discutir essa questão. Eles também defenderam que a **quebra** de patentes poderia trazer prejuízos ao Brasil, além de não ficar claro que isso agilizaria a produção de vacinas.

O projeto de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS) prevê que o país deixe de seguir temporariamente algumas obrigações de acordo firmado no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio).

Caso aprovado, deixaria de seguir cláusulas relativas a **patentes**, proteção de informações, **design** industrial e **propriedade** intelectual do acordo conhecido pela sigla em inglês Trips (Acordo sobre Direitos de **Propriedade** Intelectual Relacionados

ao Comércio).

A proposta é muito semelhante à defendida pela Índia e pela África do Sul na OMC.

O governo argumenta que isso provocaria grandes prejuízos para o Brasil no futuro.

"Eu acho que é prudente que a gente possa aprofundar esse debate antes de uma deliberação, porque dependendo da forma como a gente se manifesta isso pode criar empecilhos no acesso a vacinas, algo tão caro neste momento para o Brasil. Então, nós precisamos ponderar e refletir para tomarmos essa decisão à luz das informações que, certamente, teremos nesse importante debate que se vai verificar na Câmara dos Deputados amanhã", afirmou Bezerra, ao pedir a retirada de pauta.

Autor do projeto de lei, o senador Paulo Paim chorou ao defender a manutenção do projeto, lembrando a quantidade de mortos no Brasil em decorrência da Covid-19.

"É chegado o momento, presidente [Pacheco], em que homens e mulheres, como nós, que somos agentes públicos, temos que tomar posição. E, quando a gente toma posição para votar uma matéria como essa, que tem o apoio de grandes líderes mundiais, 110 países, a presidente da OMC, o presidente da OMS, artistas famosos estão apoiando essa proposta no que eles chamam de uma rede mundial para chegarmos a 1 milhão de pessoas", afirmou o senador gaúcho.

Presidente da Comissão das Relações Exteriores, a senadora Kátia Abreu (PP-TO) defendeu a **quebra** de patentes e fez um duro discurso contra o governo.

Ela afirmou que o Brasil não vai mais receber as vacinas não usadas pelos Estados Unidos, o que era

Continuação: Senado tira de pauta projeto que quebra patente de produto

uma aposta do ex-chanceler Ernesto Araújo, e que os americanos decidiram encaminhar essas vacinas para o consórcio mundial Covax Facility, no âmbito da OMS - por isso a "esperança é zero".

Líder do governo, Bezerra lembrou que o país quebrou recentemente a patente de medicamento contra a hepatite e acabou sofrendo as consequências de não contar com versões mais atualizadas do remédio.

"Eu peço uma reflexão. Nós nem sabemos qual é o desdobramento desse coronavírus. Se é a situação de tomar só durante um ano ou se nós vamos ter que enfrentar durante muitos anos, ter que aplicar vacina para conviver com essa doença que está ceifando milhões de vidas no mundo."

# Líderes tóxicos como Bolsonaro exacerbaram efeitos da pandemia de Covid-19, aponta ONG

MUNDO

Com 13% da população global, as Américas e o Caribe concentram quase metade (48%) dos mortos por Covid-19 do planeta - puxados por Estados Unidos, Brasil e México, que ocupam o topo do ranking do morticínio global pela doença- e enfrentam o aumento da pobreza e extrema pobreza, das violações de direitos humanos e do assassinato de seus defensores.

De acordo com o relatório anual da Anistia Internacional, parte deste resultado foi exacerbado por lideranças políticas regionais que falharam em proteger profissionais dos setores essenciais e confundiram suas populações em relação às medidas protetivas recomendadas pela comunidade científica internacional.

Também restringiram o espaço cívico em seus territórios, buscando silenciar críticos, fugindo de suas responsabilidades e atacando organizações multilaterais. A ONG aponta em seu relatório como exemplos de lideranças tóxicas na região os chefes de Estado em exercício em 2020 nos EUA (Donald Trump), no Brasil o air Bolsonaro), na Venezuela (Nicolás Maduro) e na Nicarágua (Daniel Ortega).

Sob o comando de líderes como eles, foram intensificadas as violações dos direitos à vida, à saúde e à proteção social, a violência baseada em gênero e as ameaças aos direitos sexuais e ainda a repressão das divergências. Nesse pódio macabro, o Brasil tem lugar de destaque: é o atual epicentro da pandemia. Sob a liderança negacionista e antidireitos humanos de Bolsonaro, o país registra, hoje, cerca de uma a cada três mortes por Covid-19 do mundo.

"Estamos sob uma montanha de corpos", diz Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil. "O Brasil se tomou uma ameaça para as brasileiras e brasileiros e também para o mun-

do. Se tem uma coisa que podemos exportar é a tragédia", critica ela. "Desde o irado da pandemia, temos insistido que mortes evitáveis têm culpas atribuíveis. Vimos em 2020, no entanto, o Brasil e a região das Américas assolados por desigualdade, discriminação, repressão e intensificação de violações de direitos humanos. E as populações historicamente marginalizadas foram as que pagaram mais caro: negros, indígenas, LGBTQIA, trabalhadores informais, pessoas aprisionadas e profissionais de saúde." Para Jurema, a situação só não é pior no Brasil porque houve mobilização social em torno do auxílio emergencial, obtido no ano passado junto ao Congresso após forte pressão de movimentos sociais. Este, segundo ela, é um recado importante da pandemia: "Lutas produziram resultados".

"Numa crise sanitária, o que tem de pesar na balança é a proteção da vida. As empresas não têm transparência, alicerçadas no seu direito sobre patentes, e tem agido em negociações que não se traduzem no melhor interesse das pessoas. Não podemos naturalizar esse leilão, esse salves e quem puder patrocinar por essas empresas", diz ela.

O relatório da Anistia Internacional aponta que a produção e a distribuição de vacinas contra a Covid-19 são o teste urgente para a cooperação internacional, incluindo a renúncia do acordo da Organização Mundial do Comércio sobre **propriedade** intelectual, o que permitiria o compartilhamento de inovações a partir de licenças abertas.

O mesmo Brasil que esteve na vanguarda desse tipo de estratégia em relação à epidemia de HIV/Aids, quando, a partir de 2001, quebrou patentes de medicamentos que passaram a ser produzidos no país, hoje se posiciona contra o relaxamento das patentes das vacinas contra a Covid-19.

Continuação: Líderes tóxicos como Bolsonaro exacerbaram efeitos da pandemia de Covid-19, aponta ONG

O relatório da ONG destaca ainda que a pandemia evidenciou uma crise na cooperação internacional, que precisaria ser reconfigurada. "A irresponsabilidade grosseira da china nos primeiros dias da pandemia, ao suprimir informações cruciais, foi absolutamente catastrófica, enquanto a decisão

dos EUA de se retirarem da Organização Mundial de Saúde [OMS] em plena pandemia mostrou um desrespeito flagrante pelo resto do mundo", descreve Agnès Callamard, a secretária-geral da Anistia Internacional. FM

## Por pressão do governo, Senado adia projeto que quebra patente de vacinas contra a Covid

MUNDO

BRASÍLIA O Senado decidiu adiar a análise do projeto que sugere a quebra temporária de patentes das vacinas contra a Covid-19. A iniciativa pela suspensão da votação, que ocorreria nesta quarta-feira, partiu dos líderes do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), e no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE). Eles pediram mais tempo para a discussão do assunto.

Eu acho que é prudente que a gente possa aprofundar esse debate antes de uma deliberação. Por quê? Porque, muitas vezes, a depender da forma como a gente se manifesta, isso pode criar empecilhos no acesso a vacinas, que é tão caro neste momento para o Brasil. Então, nós precisamos ponderar, refletir, para tomarmos essa decisão à luz das informações disse Bezerra.

### Entenda:

A senadora Kátia Abreu (PP-TO), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, defendeu que a votação fosse mantida e criticou o governo.

Quanto à questão da patente, eu sou uma liberal, agora não sou uma liberal estúpida. Eu estou vendo o País chegar aos cacós. Eu não estou interessada em que Itamaraty ou o Governo brasileiro ache que isso vai dar uma afetação na reputação do Brasil afirmou a senadora.

Se fosse para a gente falar em reputação aqui, meus Líderes Fernando Bezerra e Eduardo Gomes, nós precisaríamos de uma sessão e meia do Senado Federal para falar sobre reputação de Governo, em todas as

áreas, pelo que fizeram com o País e sua imagem no exterior. Vir falar de reputação numa uma hora dessas? questionou.

Bezerra, então, rebateu as críticas pedindo "um pouco mais de paciência, compreensão e reflexão". Apesar disso, ele admitiu que o governo "pode ter cometido os seus erros e as suas falhas":

Eu queria repelir as críticas de que fui alvo por ser Líder do Governo, posição que me honra em poder defender, mesmo sabendo que o Governo pode ter cometido os seus erros e as suas falhas, como qualquer outro Governo cometeu, mas o que nos une é todos nós unidos para fazer o melhor pelo Brasil.

Diante dos apelos dos líderes do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que o projeto foi retirado de pauta e será discutido amanhã durante reunião de líderes, com possibilidade de ser adiado para a próxima semana.

Considero de bom alvitre para um projeto que está indo direto para o Plenário e não passou pelas Comissões. E é bom, diante dessa fala do Senador Fernando Bezerra e do Senador Eduardo Gomes, que tenhamos esse tempo curto de reflexão. Portanto, fica retirado de pauta o item. Será deliberada a reinclusão, ou na pauta de quinta-feira ou da próxima semana declarou o presidente.

O líder da oposição no Senado, Jean Paul Prates (P-T-RN), afirmou que mais de 80 nações do mundo são favoráveis à quebra temporária de patentes para assegurar a disponibilidade de vacinas contra a Co-

Continuação: Por pressão do governo, Senado adia projeto que quebra patente de vacinas contra a Covid

vid-19 em larga escala.

Este não é o momento das empresas farmacêuticas lucrarem nas costas da população. É o momento de salvar vidas. Toda ação que contribua para acelerar a imunização, em âmbito mundial, é imperiosa alegou.

**Vacinas:**

Para o senador, a **quebra** de patentes no Brasil "fortalecerá o Complexo Industrial de Saúde brasileiro, ampliando nossa capacidade de produção de vacinas".

O Globo, um jornal nacional:

# Lula chama Bolsonaro de "ameaça ao planeta" e sugere quebrar patente de vacinas

POLÍTICA



Ex-presidente divulgou carta na qual comentou o enfrentamento à Covid-19 e acusou o o governo federal de "descaso" Ricardo Stuckert Ex-presidente Lula

O ex-presidente Luiz Inácio **Lula** da Silva (PT) divulgou carta nesta quarta-feira (7) na qual chamou o presidente **Jair** Bolsonaro (sem partido) de "ameaça ao planeta" por conta da forma como o governo federal faz o combate da **pandemia** da **Covid-19**.

"Infelizmente, nosso país é considerado hoje uma ameaça global, pela circulação descontrolada do vírus e o surgimento de novas mutações. É preciso que se diga que essa ameaça ao planeta tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro, um presidente da República que nega sistematicamente a ciência e que faz pouco caso do sofrimento do povo que jurou defender", escreveu o petista.

No comunicado, Lula ainda fala sobre o posicionamento de Bolsonaro contra a **quebra** de patentes de vacinas. "Numa decisão indefensável e irresponsável, o governo Bolsonaro se posicionou contra a quebra das patentes das vacinas, que contribuiria de forma significativa para o enfrentamento à Covid-19", afirmou o ex-presidente.

De acordo com o petista, "em vez de defender os imunizantes como um bem público para a humanidade, esse governo defende a comercialização privada das

vacinas e sua concentração em poucas empresas e países".

"Hoje, Dia Mundial da Saúde, é dia de luta contra o genocídio. Contra o negacionismo de um governo que trata a maior crise sanitária da nossa história como uma gripezinha, e que diz 'E daí?' para os nossos mortos. O mesmo governo que, ainda em 2020, no início da pandemia, deixou de contratar até 700 milhões de doses de vacina que lhe foram oferecidas. Uma irresponsabilidade criminoso que já custou e seguirá custando vidas e mais vidas", disse Lula.

Após a anulação de condenação do ex-presidente do caso do triplex de Guarujá, no litoral paulista, ele voltou a ser um forte adversário de Bolsonaro e virtual candidato para as eleições de 2022.

**Leia** a íntegra da carta

**Hoje** é o dia Mundial da Saúde mais triste da história do Brasil, com o país como epicentro da pandemia mundial de covid19. O que eu mais queria é que este fosse um dia de celebração. Um dia em que cada brasileiro e cada brasileira pudesse comemorar a conquista do direito à saúde e, portanto, à vida.

**Não** há o que se comemorar, quando uma pandemia sem controle já matou quase 3 milhões de pessoas ao redor do mundo, 330 mil delas só no Brasil. E continua matando.

**Infelizmente**, nosso país é considerado hoje uma ameaça global, pela circulação descontrolada do vírus e o surgimento de novas mutações. É preciso que se diga que essa ameaça ao planeta tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro, um presidente da República que nega sistematicamente a ciência e que faz pouco caso do sofrimento do povo que jurou defender.

Continuação: Lula chama Bolsonaro de "ameaça ao planeta" e sugere quebrar patente de vacinas

**Hoje** no Brasil, profissionais da área da saúde têm que lutar ao mesmo tempo contra um vírus mortal e contra o descaso do governo, que deixa faltar desde equipamentos de proteção individual, como as máscaras, até medicamentos para intubação e oxigênio.

**Ao** mesmo tempo, os principais instrumentos de combate ao vírus - a vacinação em massa, o distanciamento social e o uso de máscaras - são criminosamente boicotados pelo governo.

**Por** isso, hoje é também um dia de luto. Dia de compartilhar a dor de milhões de brasileiros e brasileiras que perderam mães, pais, filhos, filhas, amigos, amores. Dia de voltarmos nossos corações e nossas orações para todas as pessoas que neste exato momento lutam pela vida nas UTIs ou mesmo nos corredores dos hospitais superlotados, porque não foram vacinadas a tempo.

**Hoje**, mais do que nunca, é dia de renovarmos a luta em defesa do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, vítima de ataques criminosos por parte desse governo que, em plena pandemia, quer retirar nada menos que R\$ 35 bilhões do seu orçamento para 2021.

**Hoje** é dia de lembrar que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema de saúde público, gratuito e universal. E que o SUS é fruto da luta do povo, das mobilizações intensas do movimento sanitário brasileiro, e é construído diariamente por seus milhões de trabalhadores.

**Sem** o SUS, sem seus profissionais de saúde, sem os demais profissionais que dão suporte à vida, como as equipes da limpeza, segurança e transporte, sem o SAMU, sem as UPAS 24h, sem a Fiocruz, sem o Instituto Butantan, nossa tragédia humanitária teria proporções ainda mais devastadoras.

**Hoje**, Dia Mundial da Saúde, é dia de luta contra o genocídio. Contra o negacionismo de um governo que trata a maior crise sanitária da nossa história como

uma gripezinha, e que diz "E daí?" para os nossos mortos.

**O** mesmo governo que, ainda em 2020, no início da pandemia, deixou de contratar até 700 milhões de doses de vacina que lhe foram oferecidas. Uma irresponsabilidade criminosa que já custou e seguirá custando vidas e mais vidas.

Você viu?

**O** Brasil tinha um Programa Nacional de Imunizações reconhecido em todo o mundo. No meu governo, fomos capazes de vacinar 80 milhões de pessoas contra a gripe H1N1 em apenas três meses.

**Bolsonaro**, ao contrário, já em seu primeiro ano do governo, descumpriu a meta de vacinação das nossas crianças pela primeira vez neste século. E só agora, depois de milhares de brasileiros mortos e da intensa pressão de governadores, prefeitos e da sociedade em geral, aceitou vacinar nosso povo, ainda assim numa lentidão que custa 4 mil vidas a cada dia.

**Sob** esse atual governo, o Brasil abandonou seu histórico posicionamento, junto a outros países emergentes, de lutar contra o monopólio dos produtos essenciais à garantia da vida.

**Numa** decisão indefensável e irresponsável, o governo Bolsonaro se posicionou contra a quebra das patentes das vacinas, que contribuiria de forma significativa para o enfrentamento à Covid-19.

**Em** vez de defender os imunizantes como um bem público para a humanidade, esse governo defende a comercialização privada das vacinas e sua concentração em poucas empresas e países.

**Se** mantivéssemos nosso posicionamento histórico, mais empresas públicas e privadas poderiam contribuir com a cadeia de produção de vacinas. E como consequência, mais pessoas estariam imunizadas, milhares de vidas seriam salvas e a recuperação eco-

Continuação: Lula chama Bolsonaro de "ameaça ao planeta" e sugere quebrar patente de vacinas

nômica estaria mais próxima.

**Saúde** não é um bem de luxo. A vida não é um produto supérfluo, disponível apenas para quem pode pagar por ela.

**Por** isso, hoje é o dia de reafirmarmos nosso compromisso em defesa da vida. Num país de 14,3 milhões de desempregados e 19 milhões de famintos, defender a vida é também garantir apoio financeiro e segurança aos pequenos e médios empresários, e pagar o auxílio emergencial de R\$ 600, que permita às pessoas ficarem em casa, em vez de se aglomerarem no transporte público superlotado, feito gado a caminho do matadouro.

**Hoje** é dia de dizer em alto e bom som que todo ser humano tem o direito de viver, de ter o que comer, de ter um emprego digno, de viver num mundo mais justo.

**Por** isso, este Dia Mundial da Saúde é também um dia de luta contra a ganância. É inaceitável que 76% das vacinas aplicadas até agora no mundo estejam concentradas em apenas 10 países, enquanto milhões de seres humanos morrem pelo planeta afora.

**Desde** o início da pandemia, a falta de solidariedade internacional e a ausência de medidas fortes e coordenadas dos governos acentuaram a desigualdade.

**Tenho** sugerido aos líderes mundiais a convocação de uma reunião de emergência do G-20, com o objetivo de encontrar mecanismos para que as vacinas estejam ao alcance de toda a humanidade.

**Nas** duas batalhas urgentes do nosso tempo, contra a fome e contra o covid19, o mundo precisa de união e de urgência.

**Os** governantes do mundo precisam trabalhar juntos para estender a todos as vacinas que os cientistas de-

envolveram. As Nações Unidas, o G-20, as instituições multilaterais precisam trabalhar juntas contra o coronavírus. Não há saída individual possível para cada país.

**Não** podemos cogitar viver em um mundo onde parte do planeta esteja vacinada e parte abandonada e isolada para ser um campo livre para mutações do vírus. O epicentro da pandemia não pode ser ontem a Europa, hoje o Brasil, amanhã a África, com novas variantes reiniciando o ciclo de morte e tristeza pelo mundo.

**Igrejas**, sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais precisam olhar além das suas fronteiras para o fato que compartilhamos um planeta comum, somos a mesma espécie e hoje enfrentamos a mesma ameaça.

**Se** fisicamente nunca precisamos estar tão isolados, nesse Dia Mundial da Saúde quero lembrar que nunca precisamos estar, na política e na solidariedade, tão juntos quanto hoje, para superarmos o desafio da covid19, e para toda a humanidade ter direito à saúde e a uma vida plena.

**Luiz** Inácio Lula da Silva

7 de abril de 2021, São Bernardo do Campo

Link deste artigo: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2021-04-07/lula-chama-bolsonaro-de--ameaca-a-o-planeta--e-su-gere-quebrar-patente-de-vacinas.html>

Caique Alencar

## INPI pode barrar homologação de acordo mesmo sem ser parte na ação, diz STJ



Por Danilo Vital

Por atuar na defesa da livre iniciativa, da livre concorrência e do consumidor, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) tem legitimidade para impugnar homologação judicial de acordo entre empresas e evitar a extinção de processo que discute a nulidade do registro de um novo tipo de vacina.

Com esse entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de um laboratório, que visava a extinção da ação. A decisão foi unânime, conforme voto do relator, ministro Luís Felipe Salomão. Votaram com ele os ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira. Ausente, justificadamente, o ministro Marco Buzzi.

O caso trata de ação de nulidade de registro ajuizada pela Vallée S.A., contra o Veterinary Technologies Corporation pela marca RB-51, que identifica um novo tipo de vacina bovina.

O **INPI** atuou no caso como assistente e, durante a tramitação, reconheceu que a expressão RB-51 corresponde à forma genérica da cepa do vírus utilizada na confecção da vacina. Por isso, seu registro não é possível, conforme o artigo 124 da Lei de Pro-

priedade Industrial (Lei 9.279/1996). Requereu, então, a nulidade do registro.

Após dois anos de tramitação da ação, no entanto, as empresas anunciaram um consenso: a Vallée S.A. desistiria, e a Veterinary Technologies manteria a propriedade da marca no Brasil e no exterior. O juízo de primeiro grau homologou o acordo e extinguiu a ação.

Contra essa decisão, o **INPI** recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que deu provimento para manter a tramitação da ação, principalmente tendo em conta o inarredável interesse público subjacente ao mérito: a manutenção do registro da marca RB-51 sem a análise do Judiciário sobre o tipo de expressão implicaria contrariar a lei.

Ao STJ, a Vallée S.A. apontou que o **INPI** não tem legitimidade para se insurgir contra a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes. Relator, o ministro Luís Felipe Salomão descartou essa argumentação, diante do que definiu como atuação processual sui generis (de seu próprio gênero) por parte da autarquia.

Quando o **INPI** não é autor ou alvo da ação, atua de forma obrigatória como assistente ou amicus curiae (amigo da corte) tendo em vista o interesse público de sua existência: proteger a propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Com isso, surge a natureza dinâmica do litisconsórcio exercido pela autarquia, que não fica adstrita a qualquer um dos polos da demanda. O **Inpi** pode fazer a "migração interpolar": após examinar os fundamentos da ação, pode manter o entendimento definido na esfera administrativa, quando tratou do registro de marca, ou mesmo rever sua posição, sem que isso implique em irregularidade.

Continuação: INPI pode barrar homologação de acordo mesmo sem ser parte na ação, diz STJ

É por isso que, tendo o **INPI** defendido a nulidade do registro da marca, a ação não pode mesmo ser extinta a partir de acordo celebrado entre os laboratórios.

"Nada obstante, cumpre ressaltar o direito da autora originária - que, por óbvio, não pode ser obrigada a continuar no polo ativo da ação - de pleitear desistência no juízo de primeiro grau, em consonância com a transação celebrada, que, como dito alhures,

não tem o condão de produzir efeitos em relação ao **INPI**", ressaltou o ministro Salomão.

para ler o acórdão

REsp 1.817.109

## Opinião: Inovação, concorrência e segurança jurídica em risco



Por Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, Alonso Freire e Victor Santos Rufino

Após 20 anos de vigência da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial ou LPI), a Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI) contra importante artigo do diploma. Nesta quarta-feira (7/4), a conformidade do parágrafo único do artigo 40 com a Carta Magna, que já vem sendo discutida há cinco anos, será examinada pela Suprema Corte. O dispositivo concede prazos mínimos de proteção patentária, aplicável especialmente nos casos em que houver demasiada demora nos trâmites de licenciamento.

Inicialmente, cabe contextualizar o leitor. O caput do artigo 40 da LPI dispõe a regra geral de que "a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da data de depósito". Efetuado o depósito do pedido de patente, nasce uma expectativa de direito do depositante que apenas se materializa quando e se deferida a concessão pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**).

Nesse contexto, o parágrafo único, em disposição pragmática da legislação, reconhece que, por vezes,

o andamento do processo no **INPI** é demasiadamente vagaroso. Assim, deferida a concessão de propriedade industrial, é prevista uma exceção para compensar hipóteses em que mais da metade do prazo da patente for consumido durante o trâmite burocrático anterior à sua vigência. In verbis:

"O prazo de vigência não será inferior a dez anos para a patente de invenção e a sete anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o **INPI** estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior".

Pois bem. É perante esta norma que se levantam alguns princípios e regras constitucionais. A principal delas é a da temporariedade da proteção patentária, assim disposta:

"Artigo 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país (...)".

Ressalta-se que, no Brasil, a proteção patentária tem prazo determinado e finito estipulado pela LPI. O artigo 40 definiu o prazo de proteção patentária em absoluta observância ao preceito constitucional. Trata-se de privilégio temporário, aprazado, de 20 anos, na esteira da média mundial. Ademais, caso resste provado que a concessão não reuniu os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, preconizadas pelo o artigo 8º da LPI, poderá ser declarada a nulidade da patente, em ação judicial que pode ser proposta a qualquer tempo pelo **INPI** ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, conforme artigo 56 do mesmo diploma legal.

Não obstante, argumenta-se que a temporariedade prevista pelo artigo não tem em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O dispositivo, em tese, estenderia excessivamente os prazos de vigência de algumas patentes, prolongando um suposto poder monopolista de modo a inibir concorrentes e afrontar o princípio da livre concorrência.

Embora o argumento possa soar tentador, sobretudo no período crítico em que vivemos, em meio à pandemia de Covid-19, compreendemos ser essencial examinar a questão sob outros vieses. Afinal, quando se trata de desenvolvimento econômico, é preciso considerar, nas palavras do renomado economista francês Frédéric Bastiat, o que se vê - os produtos, e o que não se vê - o processo de inovação e seus desafios e riscos.

O processo de desenvolvimento tecnológico tem efeitos cascata sobre uma economia. Quando se descobre um novo tipo de fertilizante, por exemplo, não apenas a instituição responsável pelo achado se beneficia: toda a estrutura agrícola da nação (e até de outros países) pode auferir vantagens daquele novo produto, além da própria sociedade, que expandirá seu campo de conhecimento e eventualmente consumirá alimentos melhores ou mais baratos.

O transbordamento tecnológico é considerado uma externalidade positiva pela ciência econômica, de modo que o processo de invenção gera subprodutos sociais desejáveis que não são apropriados somente pelo inventor. Ilustre-se com dados: no Brasil, estima-se que, em 2018, cada real investido pela sociedade na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) gerou um retorno de R\$ 12,16 [1]. Assim, com o intuito de se incentivar a pesquisa e a inovação, criou-se a patente, que, como ensina Gregory Mankiw, internaliza a externalidade.

Quando se fala dos incentivos conferidos pelas patentes, refere-se, sobretudo, a garantir viabilidade financeira a empresas e instituições de pesquisa que, ao

Continuação: Opinião: Inovação, concorrência e segurança jurídica em risco

mesmo tempo em que não podem se manter deficitárias, precisam mobilizar vastos capitais para pesquisa e desenvolvimento (P&D), muitas vezes a fundo perdido.

Sendo pacífica a necessidade da proteção patentária para o desenvolvimento tecnológico de diversas áreas, cabe ao legislador contemporizá-la com outros objetivos. Reproduzindo o jargão do meio, a **propriedade** intelectual e a livre concorrência são faces da mesma moeda. Se a proteção patentária pode atenuar a competição, por certo prazo, contra a empresa inventora, também é essa garantia que assegurará à concorrência que seus investimentos serão devidamente recompensados caso encontre uma solução ainda melhor.

Muito se pode discutir sobre o melhor equilíbrio diante deste trade off - não se pode negar, contudo, que os princípios já foram sopesados pelo legislador, o qual considerou, também, a realidade fática brasileira, em que os pedidos de licenciamento muitas vezes demoram mais que a média de outros países. Com a regra do parágrafo único, assegura-se ao detentor da patente que, se o **INPI** vier a demorar, digamos, 14 anos para analisar um pedido depositado, ele não gozará de apenas seis anos de direito pleno de exclusividade.

Argumenta-se nos autos da ADI, ainda, que o parágrafo único do artigo 40 incentiva a ineficiência estatal, já que o **INPI** se veria desobrigado de garantir a celeridade processual, de modo a infringir a razoável duração do processo e o princípio da eficiência da administração pública. Os dados recentes do instituto, no entanto, parecem contrariar a tese. Com o esforço do plano de combate ao backlog, o tempo médio total de decisão dos pedidos de patente caiu de 10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020. É difícil sustentar que há, na norma, uma afronta constitucional ao dever de eficiência da administração quando o principal órgão responsável pela sua aplicação vem demonstrando notáveis ganhos de produtividade.

Ronda o debate também a acusação de que os depositantes dos pedidos se beneficiam com o atraso do órgão e, por isso, adotam práticas processuais que contribuem com a lentidão (estratégia por vezes denominada de evergreening). Não se nega que essa regra, como outras tantas, pode gerar comportamentos oportunistas, os quais podem e devem ser punidos como abuso de direito. Todavia, se a má-fé processual e interesses empresariais escusos fossem a causa da demora do órgão, instituições públicas como USP, Unicamp, Fapesp e UFMG não acumulariam algumas centenas de patentes beneficiadas pela regra combatida.

De igual maneira, se o problema fosse majoritariamente causado pelos depositantes dos pedidos, ou pela LPI, o plano de combate ao backlog do órgão não surtiria os efeitos hoje já sentidos. Conforme o próprio **INPI** esclareceu nos autos, prestando informações ao ministro-relator da ADI, ministro Dias Toffoli, os efeitos se devem a uma série de ações de gestão e modernização orquestradas nos últimos anos em prol da eficiência.

O que fica evidente, portanto, é que o dispositivo combatido é, por si só, uma regra que estimula e garante a segurança jurídica, visto que o período anterior ao efetivo registro não dá segurança de garantia ao detentor da patente. Não é a vigência do parágrafo único do artigo 40 da LPI que gera insegurança jurídica, mas, sim, uma eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que afeta quase 50% das patentes no Brasil depois de mais de duas décadas de vigência.

O Congresso Nacional elaborou um sistema jurídico que funciona há 25 anos e que já foi incorporado ao planejamento de instituições de diversos setores. As contundentes vozes de associações dos mais diversos setores econômicos são um indício forte do dano que a procedência da ADI 5529 pode causar, afetando mais de 35 mil patentes e pondo em risco a segurança jurídica do sistema - isso tudo em um contexto de êxito do **INPI** em seu plano de combate ao backlog.

Continuação: Opinião: Inovação, concorrência e segurança jurídica em risco

Conforme argumentado, trata-se de questão que deve ser vista de maneira mais ampla. Sob a perspectiva do agronegócio, por exemplo, setor responsável por um quinto dos empregos brasileiros, 43% das exportações e aproximadamente 25% do PIB, o investimento em inovação agrícola é fundamental e se reverte em novos insumos, defensivos agrícolas, maquinário, fertilizantes, técnicas de agricultura de precisão, entre outros.

Além da evidente relevância econômica, há de se notar também a importância ambiental da proteção patentária. Com o aumento da produtividade agrícola, é possível produzir mais com menos terras, evitando, assim, possíveis desflorestamentos. Segundo dados da Embrapa, no período entre 1975 e 2015, a produtividade do agronegócio brasileiro passou de 1,2 toneladas de grãos por hectare para quase quatro toneladas por hectare, sendo os avanços tecnológicos responsáveis por 59% do crescimento do valor bruto da produção agrícola.

Nesse contexto, é de se ressaltar ainda a realidade brasileira em que o tempo de desenvolvimento até o registro de novos agroquímicos é de cerca de 17 anos, em parte por conta dos gargalos na tramitação no **INPI** (os quais, embora estejam diminuindo, impactaram as patentes vigentes). Segundo o **INPI**, mesmo com os avanços no combate ao backlog, produtos da área de **biotecnologia** ainda levam em média 9,1 anos para obtenção de uma patente; para agroquímicos, esse período é de 6,8 anos. Em países como Estados Unidos e China, concorrentes comerciais do Brasil no agronegócio, o tempo de análise é inferior a dois anos.

Ademais, é preciso levar em consideração o contexto global, relatado pela consultoria Deloitte [2], de que o tempo médio de desenvolvimento de agroquímicos cresceu de 8,3 anos em 1995 para 11,3 no período entre 2010-2014. Isso ocorre em razão de crescentes regulamentações decorrentes de preocupações ambientais e médicas, as quais acentuam os desafios de encontrar novas substâncias aptas. O exemplo do

agronegócio ilustra como é preciso, sobretudo neste momento de crescentes regulamentações e desafios ambientais, remunerar as instituições por suas invenções e descobertas, bem como garantir um ambiente de segurança jurídica para o desenvolvimento de novos produtos, garantindo que o Brasil continue sendo atrativo para desenvolvimento e registro de novas tecnologias.

A discussão sobre proteção patentária abriga nuances da lei que podem ser revistas, no âmbito do Legislativo, com a participação de todos os setores da sociedade. Nesse momento, contudo, a procedência

Continuação: Opinião: Inovação, concorrência e segurança jurídica em risco

da ADI 5529 pode representar passo temerário, principalmente quando temos a certeza de que só a ciência e a tecnologia podem nos impulsionar rumo à estabilidade em tempos de crise. O risco é de um relevante retrocesso à segurança jurídica nacional e, sobretudo, ao processo de inovação no Brasil - aquilo que não se vê.

## Lei de Patentes: Toffoli suspende dispositivo que trata de extensão automática



Decisão não alcança nenhuma patente já vigente com base neste dispositivo, apenas patentes futuras

Ministro Dias Toffoli em sessão | Crédito: Nelson Jr/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, nesta quarta-feira (7/4), a eficácia do trecho da Lei de Patentes que prevê a extensão de prazo de 10 anos, a partir da concessão, para patentes de medicamentos e equipamentos e materiais de saúde. Leia a íntegra.

A blue rectangular advertisement for JOTA PRO Saúde. The text reads: "JOTA PRO Saúde", "Confira nossa cobertura especializada dos Três Poderes para antecipar as principais decisões que afetam a regulação da saúde no Brasil", and a button that says "CLIQUE PARA SABER MAIS".

**JOTA PRO**  
Saúde

Confira nossa cobertura especializada dos Três Poderes para **antecipar as principais decisões** que afetam a regulação da saúde no Brasil

**CLIQUE PARA SABER MAIS**

A partir da decisão, fica suspenso o dispositivo que permite que uma patente seja prorrogada automaticamente caso o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (**INPI**) demore mais de 10 anos para analisar o pedido de registro da patente. O relator adiantou, na decisão, o voto de mérito do caso, onde reconhece o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil.

Para o relator, a extensão do prazo de vigência das patentes adia a extinção do privilégio, e, portanto, afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e tem influência sobre o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde. Assim, acarreta prejuízos não apenas ao mercado, mas também àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS).



Trata-se do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A decisão não alcança nenhuma patente já vigente com base neste dispositivo, apenas patentes futuras.

A decisão na ADI 5529, ad referendum do Plenário, atende a pedido do PGR, Augusto Aras, de 24 de fevereiro, alegando a emergência da situação da pan-

Continuação: Lei de Patentes: Toffoli suspende dispositivo que trata de extensão automática

demia. Com o pedido, o relator solicitou à Presidência do STF que antecipasse a data do julgamento, anteriormente marcado para o dia 26 de maio. O caso seria, então, analisado nesta quarta, como primeiro item da pauta. Como não houve tempo e a ação foi adiada para a próxima semana, Toffoli proferiu a decisão.

Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente, mais será onerado o poder público, o que se reflete em elevados prejuízos financeiros para o estado, com reflexos sobre a concretização do direito à saúde e à vida. O modelo onera não somente o estado, mas a todos os cidadãos, que têm de arcar com os altos custos de medicamentos e demais itens relacionados aos cuidados com a saúde, disse o relator.

Segundo Toffoli, um efeito danoso do parágrafo analisado é colocar o Brasil em desvantagem sensível no cenário internacional no que tange ao acesso a medicamentos e à concretização do direito à saúde.

A discussão acerca os aludidos impactos e da necessidade de superação do parágrafo único do art. 40, que já era premente, tornou-se inadiável diante da emergência da crise de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual, além de pressionar pela utilização racional dos recursos públicos, escancara a relevância de, nas decisões públicas, preconizarmos a busca pelo bem comum, apontou.

Assim, ele defende que o prolongamento indevido dos prazos de patente tem caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde.

O caso tem enfoque no setor farmacêutico e ganhou destaque e urgência com a pandemia da Covid-19. Entretanto, o julgamento merece ampla atenção de todo o setor econômico, já que o resultado terá re-

percussão nas mais variadas áreas, como tecnologia, construção civil, petróleo, indústria química, telecomunicações, agricultura e mecânica.

Para a PGR, este modelo diferenciado para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de dez anos é inconstitucional, pois afronta a temporariedade da proteção patentária, o princípio da isonomia, a defesa do consumidor, a liberdade de concorrência, a segurança jurídica, a responsabilidade objetiva do Estado e o princípio da eficiência da atuação administrativa. O órgão também argumenta que esse tipo de extensão não existe em outros países.

De acordo com dados do **INPI** informados ao STF, atualmente há um total de 8.837 pedidos de patentes aguardando concessão há mais de dez anos. Ao todo, há 143.815 pedidos de patentes pendentes de decisão. Estima-se que há cerca de 30 mil patentes em vigor com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI.

De acordo com o relator do caso, o modelo atual onera o estado e os cidadãos brasileiros de forma desproporcional. Um modelo caracterizado por monopólios que se estendem por longos e indeterminados períodos é irracional, sufoca a concorrência e, conseqüentemente, a inovação, por desestimular o ingresso de novos empreendedores nos nichos monopolizados.

Toffoli vai votar pela procedência da ação, de modo que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, reconhecendo-se, ainda, o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil.

Aos órgãos

Assim, no voto que adiantou, ao **INPI** o ministro determina que, em um ano:

Além disso, deverá publicar, no site, as filas de pe-

Continuação: Lei de Patentes: Toffoli suspende dispositivo que trata de extensão automática

dados de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada divisão do órgão, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame.

À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme determinação do TCU, que o ministro determinou que publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no art. 229-C da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), com vistas a atender à obrigação de tornar transparente essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99&#8243;.

O ministro incluiu, então, proposta de modulação de efeitos, considerando que o trecho analisado está vigente há 25 anos e já produziu efeitos amplos. Assim, em nome da segurança jurídica e interesse social, ele declara o trecho inconstitucional, mas conferiu à decisão efeito ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata do julgamento.

Por fim, à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, também conforme recomendação do TCU, Toffoli determinou que estabeleça rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização, prevista na Resolução

**INPI** 239/2019, dos respectivos exames técnicos de patenteabilidade.

## Modulação

Toffoli faz ainda duas ressalvas. Para o ministro, a modulação não deve atingir as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Para dar noção da extensão da segunda ressalva, diz o ministro, as patentes da área farmacêutica deferidas com extensão de prazo, segundo informações do **INPI**, totalizariam, em 31 de dezembro do ano passado, 3.435 patentes. A situação excepcional provocada pela pandemia instituiu um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente.

Portanto, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que a declaração de inconstitucionalidade deve incidir inclusive sobre as patentes já deferidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, explicou.

**Ana Pompeu**

## Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?



Constituição veda o constrangimento à liberdade de empreender, seja pelo Estado, seja pelo monopolista  
Crédito: Divulgação

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) de número 5529/2016, cujo objeto é o questionamento da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), a Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996. Este dispositivo prorroga a duração do direito de patente integralmente, todas as faculdades caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) demore no exame, o que garante ao menos 10 anos de direito pleno, sem limite de tempo sobre a duração final da patente. A questão central é a seguinte: a prorrogação da patente implica em fomento ou freio à inovação? Nesse caso, com consequência da relação jurídica em tela e seus efeitos diretos: as condutas restritivas da concorrência com base em tal prorrogação seriam consistentes ou inconsistentes com a Constituição da República Federativa do Brasil e se violariam ou não os direitos fundamentais dos brasileiros?



A patente tende a incentivar a inovação ao promover a concorrência dinâmica nos mercados de inovação. Trata-se ferramenta de vital importância para as políticas de desenvolvimento no Brasil a serviço dos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, com vistas a alguma participação do Brasil no mercado global.

Esse caráter dinâmico e pró-competitivo da patente ocorre por promover a inovação na medida em que incentiva o investimento em pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação, e que de fato, esta **concorrência** dinâmica não percebida na análise estática tradicional (por preço nos mercados relevantes de bens materiais corpóreos, por exemplo), não seja **ceifada** por monopolistas. No entanto, **prorrogação** do direito de patente integralmente sem compensações implica em **frear** a inovação, na medida

em que pesquisas posteriores sobre o respectivo objeto não podem ser realizadas sem violação da patente prorrogada, e, ao mesmo tempo, subtrai de empreendedores a liberdade de empreender (com um mínimo de segurança jurídica) sobre o que, sem a prorrogação, seria **domínio** público. Pois, além do **ato** ilícito (o constrangimento de liberdades) e respectivos efeitos anticompetitivos (condutas exclusionárias), a **Constituição** da República não autoriza a apropriação do domínio público nem o açambarcamento de direitos de **propriedade** intelectual, inclusive de cidadãos (e estrangeiros residentes no Brasil).

Neste ponto, a **prorrogação** de exclusivos prejudica não só a **livre** concorrência, o bem-estar, os direitos e as **liberdades** do consumidor, tempo de vida (mais horas de trabalho para comprar o mesmo produto) e, principalmente, políticas públicas de saúde, notadamente, as políticas de genéricos e o custo das compras públicas do SUS. O parágrafo único do artigo 40 da LPI é inconsistente com a Constituição da República Federativa do Brasil (CFRB) e com o ordenamento brasileiro.

De todo modo, ainda que, *ad argumentandum*, o Supremo Tribunal Federal (STF) entenda por bem declarar a constitucionalidade do referido dispositivo, a outorga de exclusivos **não** implicará, em nenhuma hipótese, em isenção antitruste no caso de abuso de direitos com efeito anticompetitivo, tal como em quaisquer direitos de propriedade intelectual ordinários.

#### Da norma constitucional

A questão está no âmbito de aplicação dos artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 170, 218 e 219 da CRFB. Entre os princípios fundamentais, o art. 1º da CRFB estabelece que **[A]** República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: **I** a soberania; **II** a cidadania; **III** a dignidade da pessoa

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

humana; **IV** os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Na sequência o art. 3º estabelece que **[C]** *constituem* objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

**I construir** uma sociedade livre, justa e solidária; **II garantir** o desenvolvimento nacional; **III erradicar** a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; **IV promover** o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

O direito ao desenvolvimento permeia o texto constitucional, especialmente os artigos 5º, 170, 218 e 219 da CRFB. O Art. 5º determina que **[T]** *todos* são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a **inviolabilidade** do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

**XXIX** a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo **em** vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

O **trabalho** é um direito social na forma do art. 6º da CRFB e remete ao art. 170 **[A]** ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na **livre** iniciativa, tem por fim assegurar a todos **existência** digna, conforme os ditames da **justiça** social, observados os seguintes princípios: () **I** soberania nacional; **II** propriedade privada; **III** função social da propriedade; **IV livre** concorrência; **V defesa** do consumidor; **VI** defesa do meio ambiente; **VI** defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; **VII redução** das desigualdades regionais e sociais; **VIII busca** do pleno emprego; **IX tratamento** favorecido para as empresas brasileiras

de capital nacional de pequeno porte; IX tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Mais que isso, a CRFB veda o constrangimento à liberdade de empreender, seja pelo Estado seja pelo monopolista, com base na interpretação sistêmica do seu parágrafo único: **[É]** assegurado a todos o **livre** exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei..

Nessa mesma linha de considerações, o direito ao desenvolvimento ganha especial destaque no texto do art. 218, ao estabelecer que: **[O] Estado** promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a **inovação** cf. a Emenda Constitucional no. 85 de 2015. Por fim, o mercado é patrimônio nacional, na forma do art. 219, que determina: **[O] mercado** interno integra o patrimônio nacional e **será** incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, ().

Nesse sentido, é **obrigação** do Estado estimular a inovação, e, por certo, **reprimir** atos contrários àquela (inovação), conforme o parágrafo único do art. 219 da CRFB: **[O] Estado** estimulará a formação e o fortalecimento da **inovação** nas empresas, bem como **nos** demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais **ambientes** promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, **difusão** e **transferência** de tecnologia .

O objetivo constitucional é, portanto, a difusão e a **transferência** de tecnologia, não a concentração e açambarcamento do domínio público.

Por todo o exposto, a Constituição da República **consagra** o direito ao desenvolvimento e incentiva a inovação. Os atos e condutas restritivos da con-

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

corrência suscetíveis de frear a inovação, com ou sem apoio da Administração e/ou dos entes federativos, são inconsistentes com Constituição e com o ordenamento brasileiros. O direito positivo aprovado em sentido contrário é, portanto, também, inconsistente com a Constituição da República.

## Da análise

O uso estratégico da propriedade intelectual é fundamental para converter a pesquisa aplicada em **emprego** e renda. Esta é a ponta da linha do direito ao desenvolvimento outorgado ao povo brasileiro pelo Constituinte. Entretanto, em que pesem os benefícios do exercício regular dos direitos de propriedade intelectual, de um lado, o abuso de direito implica restrições à concorrência com efeitos potencialmente anticompetitivos. O abuso de direitos de propriedade intelectual em mercados relevantes concentrados, por agente em posição de domínio, mediante condutas exclusionárias (**ius prohibendi**) além do termo de vigência, é, inequivocamente, anticompetitivo (como, por exemplo, no caso de **pay for delay**).

Neste caso, quando se examina a constitucionalidade da prorrogação de exclusivos, o que se observa é o impacto do dispositivo sobre o cidadão brasileiro. Há, portanto, a peculiaridade da estrutura dos mercados relevantes mais afetados pela atuação dos grupos de interesse especialmente a indústria química e farmacêutica-, mas não restrita a estes. Nesse caso, caberia examinar a importância dos direitos de propriedade intelectual no Brasil para a tomada de decisão em investir em tecnologia e, em decorrência da Emenda Constitucional no. 85, no Brasil. Na situação em tela, há interesse de vários setores, mas, especialmente, o setor químico, de medicamentos, e, bens e serviços relacionados com saúde pública.

Bem como, além disso, o impacto da **barreira** à entrada quando a prorrogação do exclusivo implica em **freio** à inovação. De outro lado, a outorga de prorrogação de direitos, como também, estratégias de

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

dilação de prazos e abusos de direitos (evergreen), se não socialmente controlados, tendem a engendrar a subtração de direitos subjetivos dos demais empreendedores em regime de livre iniciativa, notadamente, a liberdade. A liberdade de empreender como direito subjetivo que é, cuja hipótese de constrangimento é ato ilícito (art. 186 do CC.) e violação constitucional expressa (arts. 3º e 170 da CRFB).

Assim, a **prorrogação** de patente, ou de qualquer exclusivo, é **ato** ilícito na medida em que cria **falhas** de mercado (a partir da apropriação do domínio público). A concorrência deixa de ser por **preço**, **tecnologia** ou **inovação**, e passa a ser não-concorrência por medidas judiciais exclusionárias (exercício do *ius prohibendi*).

A **externalidade** negativa da conduta exclusionária irregular ocorre contra o Sistema Único de Saúde (SUS) e contra o cidadão brasileiro e estrangeiros residentes no Brasil (cf. caput do art. 5º da CRFB). Neste caso, a falha de mercado tem como consequência, por exemplo, o extermínio de parcela importante da política de genéricos em violação aos artigos 1º e 3º da CRFB, ab initio, com restrição imediata da liberdade de concorrer.

Assim, o dispositivo em tela foi criado como um elemento a favor da equidade, na medida em que o exame após 10 anos do protocolo (depósito) do pedido de patente seria exceção, um desvio padrão. O dispositivo equipararia o depositante excepcionalmente prejudicado pela Administração, em decorrência de um atraso excepcional e atípico, aos demais administrados. No entanto, na medida em que o atraso no exame tornou-se regra, o dispositivo passou a ser um elemento de **retrocesso** e de entrave à inovação, pois todas as patentes outorgadas no mercado nacional tem, ao fim e ao cabo, prazo superior ao prazo legal (e internacionalmente convencionado pelo TRIPs) de 20 anos, podendo chegar a distorções mais gravosas, como por exemplo, a que chegaria, por hipótese, a duplicar o prazo legal (patentes de quarenta anos).

O dispositivo não se justifica pois o **backlog** atinge a todos os depositantes igualmente, e, pior, permite, então, a outorga de um direito de exclusão artificial que, além de ineficiente, funciona como barreira à entrada e instrumento de exclusão de concorrentes. Nesse momento, com efeito, em mercados concentrados, como o químico e o farmacêutico, a exclusiva pode ser usada por jogadores dominantes para restringir a concorrência e através de medidas extra preço (concorrência extra preço), expulsar irregularmente concorrentes e turbar a entrada de novos empreendedores, enfim, com monopolização do mercado relevante.

Nesse quadro, fica claro o fato de que a consequência do dispositivo no mercado nacional é uma **prorrogação** de direitos de monopólio legal. Esta prorrogação implica em **uma** distorção com o que coopera, com todas as vênias, a ineficiência do **INPI** (por culpa, em grande medida, do caixa único da União, a drenar os recursos da autarquia amplamente superavitária) e do rarefeito controle social antitruste em impedir a ilicitude de mercado na matéria (abuso de direitos de **propriedade** intelectual) comumente entendido com todas as, mais respeitadas, vênias, erroneamente como lide privada. Nesse caso, a imposição de preço de monopólio equivale a um aperfeiçoamento da conduta típica e antijurídica da subtração de patrimônio da coletividade, no **patrimônio** nacional (vide também, art. 36, par. 3º da lei numero 12.529/2011 combinado com o art. 170 da CRFB).

Com todas, frise-se, as mais respeitadas vênias, em uma reflexão filosófica, o dano do abuso da posição de monopólio (ou do cartel) quando comprovada é **socialmente** tão ou mais grave que aquelas coibidas pelo ordenamento através da via da ação penal pública incondicionada, nos exemplos clássicos do tipo, como a hipótese do furto, do roubo ou do estelionato, pois nesses casos, a subtração do bem ou direito ocorre, em tese, uma vez só (se não associado a outros crimes ou atentado contra a vida). No preço de monopólio abusivo a subtração é constante e atin-

ge todo o mercado, todos os cidadãos, como um parasita gigante na jugular da coletividade (do SUS, do erário, da ordem pública econômica), jantando a dignidade da pessoa humana no talher de prata do **poder** conglomeral.

As externalidades negativas sobre extensão de exclusivas criam um ambiente de falha sistêmica de mercado que potencialmente violam um pacote de dispositivos constitucionais e infra constitucionais, ainda que por derivação, inviabilizem a inovação e liberdade de empresa.

A **distorção** do processo de formação de preço tem uma vítima: quem paga o preço de monopólio ilícito é o consumidor, ou, pior, por não poder pagar, submete-se a escassez. Em situações de impacto adverso sobre a saúde pública, a alternativa é a morte. Portanto, certo é o fato de que o monopólio atenta contra o direito à saúde, o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.

Deve-se dizer o seguinte: em apertadíssima síntese, em mercados concentrados sobretudo relacionados com saúde pública, a extensão da patente não se justifica; mais que isso, a extensão da patente nesses casos tende a ser, tão somente, uma ferramenta em uma caixa a serviço de estratégias de dominação de mercado. Como o backlog do nosso prestigioso **INPI** tornou-se sistêmico, o resultado dessa extensão para todas as patentes de todos os setores, e mais especificamente dos setores relacionados com as políticas de saúde pública, acaba gerando uma externalidade negativa inconsistente com os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos brasileiros na Constituição. Então esse é o ponto.

E claro que pode haver, eventualmente, em decorrência do **backlog**, uma questão financeira, um dano, e, ainda assim, se o interessado comprovar que, como titular da patente, por exemplo, que ficou impedido de receber royalties durante um período ou de fabricar em função da não existência de exame da patente, por causa do atraso do **INPI**, haverá uma ques-

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

tão de responsabilidade civil. Ora, se o interessado não comprovar tal dano ou perda de uma chance, não há perda alguma, mas, no entanto, se o titular comprovar o dano, pode-se obter, claro, mais adiante, uma compensação financeira, frise-se, mais uma vez, financeira, insisto, de novo, dinheiro que indenize o royalty não percebido, de maneira diferida, mas nunca, jamais, uma barreira entrada, ou **ius prohibendi**, impedindo, por exemplo, a entrada no mercado de genéricos, pois isso atentaria contra o direito fundamental à saúde, fundamental do povo brasileiro. Esse é o ponto.

Por todo o exposto, então qualquer informação ainda que reunida por tecnologias telemáticas de inteligência artificial que possam indicar alguma inconsistência com informações do **INPI**, a partir de suas publicações oficiais, e com relação aos prazos das patentes e do **backlog**, não esclarece a questão das **falhas** de mercado criadas pela prorrogação de patentes (**ever green**), sendo, portanto, sem utilidade probatória, na medida em que a **assimetria** de informação que realmente importa para essa análise é o processo de formação de preços na indústria farmacêutica, a caixa preta dos custos efetivos da pesquisa no setor pertinente, o número de patentes por principio ativo ou molécula, o que não se sabe, que não se divulga (seria necessário um inquérito setorial como ocorrera na União Europeia), sendo, portanto, absolutamente, como todas as mais respeitáveis vênias, imprestável qualquer tipo de prova nesse sentido.

A prorrogação de patentes freia a inovação, o que **per** si, viola o direito ao desenvolvimento (art. 3º da CRFB) a obrigação do Estado de promover e incentivar a inovação (art. 218). O dispositivo em tela, ao permitir a prorrogação extraordinária de patentes, atenta contra os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (arts. 2º e 170 da CRFB). O parágrafo único do art. 40 da Lei no. 9.279/1996 atenta contra o inciso XXIX do artigo 5º na medida em que, ao gerar uma distorção que implica na prorrogação do prazo de validade em todas as patentes outorgadas no Brasil,

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

**freia** a inovação, impede o desenvolvimento tecnológico, social e econômico do país.

Por todo o exposto, a Constituição da República consagra do direito ao desenvolvimento e incentiva a inovação (art. 219). Os atos e condutas restritivos da concorrência suscetíveis de **frear** a inovação são inconsistentes com Constituição e com o ordenamento brasileiros.

O episódio 55 do podcast Sem Precedentes discute a crise militar e seu impacto no Supremo Tribunal Federal. Ouça:

## LISTA BIBLIOGRÁFICA

ASSAFIM, João Marcelo de Lima, A **Transferência** de Tecnologia no Brasil: Aspectos Contratuais e Concorrenciais de Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2010.

ASSAFIM, J. M. L. A nova Lei de Defesa da Concorrência: perspectivas e critérios acerca da relação entre os direitos sobre os bens imateriais e de defesa da livre concorrência. In: Mendes, Gilmar Ferreira (Coord.); Sarlet, Ingo Wolfgang {Coord.}; Coelho, Alexandre Zavaglia P. (Coord.).(Org.). Direito, Inovação e Tecnologia. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, v.1, p.281-323.

ASSAFIM, J. M. L. Funções da Propriedade Intelectual: abuso do direito de marca e sinais desprovidos de poder distintivo- notas sob a ótica da livre Concorrência. In: Rafael Peteffi da Silva; Jose Renate Gaziero Cella.(Org.).I Encontro de Internacionalização do CONPEDI. Barcelona: Ediciones Laborum, 2015, v.8, p.197-232.

CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Lisboa, 2003.

FORGIONI, Paula, Fundamentos do Direito Antitruste. São Paulo:Revista dos Tribunais. 2005.

FORGIONI, Paula, Contratos Verticais. São Paulo:Revista dos Tribunais. 2005.

FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. **Introdução** ao Direito da Concorrência. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.

SAYEG, Ricaro Hasson. **Práticas** Comerciais Abusivas: Monopólio x Consumo Abuso do Poder Econômico. Bauru: Edipro, 1995.

SODRÉ FILHO, Antonio C. de Azevedo e ZACLIS, Lionel. **Comentários** à Legislação Antitruste. São Paulo: Atlas, 1992.

HASENCLEVER, L e Kupfer, D. **Economia** Industrial: Fundamentos teóricos e práticas no Brasil. Rio de Janeiro: Campus/2002.

PINHEIRO, A. C. e Fukasaku, Kiichiro. **A** privatização no Brasil: o caso dos serviços de utilidade pública. Rio de Janeiro: BNDES, 1999.

RIGOLON, F. J. Z. **Regulação** de infra-estrutura: A experiência recente. Rio de Janeiro BNDES revista nº. 7 1994.

BENECKE, Dieter W., NASCIMENTO, Renata. Reformas das Políticas Econômicas: Experiências e Alternativas. Cadernos Adenauer. Ano IV, 2003, nº. 02. Konrad Adenauer Stiftung

PIRES. Adriano. FILHO. Leonardo Campos. **Investimentos** em Setores de Infra-Estrutura: A Questão da Regulação do Monopólio Natural e da Defesa da Concorrência Visão Preliminar para discussão[02/10/2000].

Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração.

<http://www.fazenda.gov.br/SEAE/documentos/Guia/HTML>

SALGADO, Lúcia Helena, MOTTA, Ronaldo Se-

Continuação: Se a prorrogação da patente freia inovação, viola a Constituição?

roa. Marcos Regulatórios no Brasil O que foi feito e o que falta fazer: IPEA 2004

pus, 2011

OLIVEIRA, Gesner, RODAS, João Grandino. Direito e Economia da Concorrência. Rio de Janeiro. Renovar 2004

**João** Marcelo De Lima Assafim

FIANI, Ronaldo. Cooperação e conflito. Instituições e desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Cam-

## Toffoli suspende regra que prorroga prazo de patente em remédios



Na noite desta quarta-feira, 7, o ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu regra da lei de propriedade industrial que prorroga prazo de vigência de patentes de produtos e processos farmacêuticos em caso de demora de análise pelo **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A decisão do ministro tem efeitos prospectivos por ser decisão liminar.

Toffoli, no entanto, mantém a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes. O caso estava pautado para a sessão plenária de hoje, mas não foi apregoadado. A decisão deve ser submetida para referendo do plenário na próxima semana.

(Imagem: Nelson Jr./SCO/STF)

O que está sendo questionado?

A ação foi ajuizada em 2016 pelo então procurador Rodrigo Janot contra o art. 40 da lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Veja o que diz o dispositivo, que diferencia prazos para data de depósito e concessão da patente:

"Art. 40. A **patente** de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a **patente** de invenção e a 7 (sete) anos para a **patente** de modelo de utilidade, a

contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o **INPI** estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior."

A lei estabelece que as patentes podem ter validade de 20 anos, mas, na prática, com a demora da análise dos processos pelo **INPI** - Instituto Nacional da **Propriedade** Industrial, esse prazo pode chegar a 30 anos. Isso porque, de acordo com a lei, o depositante do pedido terá proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo.

Por exemplo, na hipótese de o **INPI** demorar 10 anos para deferir um requerimento de **patente** de invenção, essa vigerá por mais 10 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.

A PGR quer que esse prazo "estendido e indeterminado" seja declarado inconstitucional. Um dos recentes argumentos de Augusto Aras é, justamente, a crise sanitária do coronavírus: nos medicamentos, o monopólio na fabricação impede a produção de genéricos, que são cerca de 35% mais baratos. Para Aras, esse prazo indeterminado prejudica a saúde da população e o próprio SUS.

Relator

Dias Toffoli deferiu a liminar para suspender o parágrafo único do dispositivo, aquele que prevê a demora da análise por parte do **INPI**. O ministro manteve o caput do artigo, aquele que assegura a vigência das **patentes** por 20 anos (invenção) e 15 anos (modelo de utilidade), contados das datas dos res-

Continuação: Toffoli suspende regra que prorroga prazo de patente em remédios

pectivos depósitos.

De acordo com o ministro, toda a sociedade é beneficiada quando uma patente é extinta pelo decurso do tempo e seu objeto passa ao domínio público. O ministro observou que a indústria farmacêutica é um exemplo didático acerca da importância da limitação temporal da patente, "considerando a relevância de seus produtos e processos de produção para a saúde e para a vida das pessoas, bem como por serem fartos os estudos acerca do tema das patentes voltados para o setor".

Toffoli afirmou que a prorrogação do prazo promove uma vantagem excessiva aos detentores do privilégio, "em detrimento de interesses caros à sociedade, tais como os valores da livre concorrência, os direitos dos consumidores, o direito à saúde, dentre outros".

O relator observou que o consenso internacional do prazo de 20 anos, a contar da data do depósito, é a me-

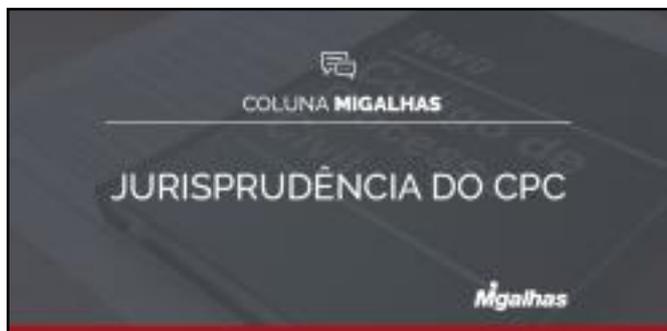
da ideal para a vigência de uma patente.

"Quanto mais o período de vigência patentária ultrapassar o parâmetro de 20 anos, maior será o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção em domínio público."

Dias Toffoli cita matéria de Migalhas, que informou sobre o medicamento Vonau Flash, de titularidade da USP, que representa a maior fonte de arrecadação em royalties da instituição. Conforme explicou o ministro, sem a incidência do parágrafo único do art. 40 "- ora declarado inconstitucional com efeitos retroativos em relação aos produtos da área da saúde -, a patente restará protegida por 20 vinte anos, contados do depósito de seu pedido. Sendo assim, a patente expirará somente em 2025".

Veja a decisão do ministro.

## Art. 384 do CPC e ata notarial



O Novo Código de Processo Civil completa cinco anos de vigência e já conta com um grande arsenal decisório, a propósito dos mais variados temas que sofreram mudança após sua edição.

A presente coletânea de jurisprudência resulta de uma pesquisa efetuada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça, tendo por objeto a análise de decisões proferidas dentro do quinquênio de vigência do novo Código de Processo Civil.

Foram destacados os dispositivos que sofreram modificação em relação ao diploma revogado e verificado se havia, a respeito deles, decisões jurisprudenciais, trazendo uma ilustração representativa no período de 2016 a 2021.

A seguir destacamos em cada dispositivo a mudança verificada seguida dos julgados relativos a cada um deles.

### Art. 384 do CPC e ata notarial

O art. 384 do CPC prevê a novidade da ata notarial, hábil a certificar a existência e o modo de existir de algum fato, considerada um início de prova pela jurisprudência, como pode aqui ser constatado pelas ilustrações destacadas.

Apelação. Mandado de segurança. Processo de cassação de CNH. Indicação do condutor. Possibilidade de indicação em juízo quando existente prova pré constituída das alegações do impetrante. Ata notarial abpi.empauta.com

que contém declaração de terceiro reconhecendo a autoria da infração. Particularidades do caso que permitem a análise judicial para a transferência da pontuação e anulação da penalidade de cassação. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003458-67.2020.8.26.05 64; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020).

APELAÇÃO - Prestação de serviços - Ação de reparação por danos morais cumulada com cobrança de multa contratual e danos morais - Contratação de artista para realização de show em festa de aniversário - Atraso que resultou na inexecução do contrato - Apresentação marcada para 2h, mas o comparecimento do artista e sua equipe ocorreu apenas às 6h, quando a festa tinha terminado - Sentença de procedência parcial - Devolução do valor recebido, R\$50.000,00 (cinquenta mil reais); pagamento de multa contratual no mesmo valor e indenização por danos morais no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) - Inconformismo dos corréus - Não cabimento - Contrato escrito - Irrelevância da venda do show para terceiro, no caso, a mãe da aniversariante, porquanto o fato era conhecido dos corréus - Prova existente nos autos, através de mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp, devidamente certificados em escritura pública de ata notarial, aponta para o fato de que os requeridos tinham conhecimento da comercialização do show e pretendiam realizá-lo - Cláusula penal compensatória prevista em contrato (TJSP; Apelação Cível 1007498-82.2018.8.26.0008; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

No mesmo sentido:

(TJ/SP; Apelação / Remessa Necessária 1005492-15.2 020.8.26.0564; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - sentença de improcedência - recurso da autora - discordância entre as partes que ensejou em distrato - impossibilidade de imputar a culpa à parte adversa pelo ocorrido - exegese do art. 373, II do CPC - mera insatisfação com execução da prestação de serviços - ata notarial - meio de prova, nos termos do art. 384 do CPC - no entanto, a mera inexecução das obras não implica que houve a culpa exclusiva da apelada - fixação de honorários recursais - sentença mantida - recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004174-48.2018.8.2 6.0020; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. Vício reconhecido. Todavia, ausência de nulidade a ser confirmada, pois houve o comparecimento Ata notarial constitui apenas um princípio de prova da existência dos empréstimos, de modo que eventuais valores a serem pagos pelos herdeiros deverão ser reclamados em ação própria. Despesas com a viúva e com terceiros não podem ser impostas ao autor. Confirmado, porém, o dever do requerente de arcar com a sua parte em relação ao pagamento da comissão de corretagem referente à venda do bem. Juros. Acolhida a pretensão deduzida pelo requerente para que sejam computados da constituição em morado réu (data do recebimento do telegrama). PRELIMINARES REJEITADAS, APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR. (TJSP; Apelação Cível 1033281-65.2016.8.26.0002; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado;

Foro Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM COMPROVADO - MENSAGENS ELETRÔNICAS - DESNECESSIDADE DE ATA NOTARIAL - INTERMEDIÇÃO PELO CORRETOR COMPROVADA - COMISSÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CARACTERIZADA Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício; 2 - Conjunto probatório é assaz suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem, a intermediação do corretor aproximando a ré do negócio (venda de imóvel), e a conclusão do negócio à revelia do corretor Mensagens eletrônicas (WhatsApp e e-mails) prescindem de ata notarial para emanarem força probante. Precedente; 4 - Peculiaridades do caso que extrapolam o mero inadimplemento contratual. Indenização por dano moral devida. Valor arbitrado em R\$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias fáticas e ao escopo do instituto. RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1007392-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).

Ação de abstenção de uso de marca. Decisão pelo indeferimento de tutela antecipada para cessação de uso marca, cancelamento de "site" e busca e apreensão de produtos contrafeitos. Agravo de instrumento. O depósito pela agravante da marca "Big Hair" junto ao **INPI** garante a ela o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da marca, nos termos do art. 130 da Lei de Propriedade Industrial. A força probante da ata notarial deve ser equivalente àquela conferida aos documentos públicos, conforme previsão do art. 405 do CPC. Elementos dos autos indicativos da venda ilícita, pela agravada, de

produtos que imitam aqueles comercializados pelas agravantes. Deferimento, dessa forma, de medida liminar de busca e apreensão dos produtos contrafeitos, após prestação de caução. Determinação, por fim, de retirada do "site" "www.big-hair.online.com.br" da "internet". Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 217 8612-96.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018).

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Compra e venda de aparelho televisor pela internet. Controvérsia acerca da própria existência do negócio jurídico. Ausência de prova acerca do "site" em que realizado o negócio. "Print" de tela admissível como possível indício, cuja prova contundente exigia a elaboração de ata notarial (art. 384, CPC). Fraude em ambiente virtual ("phishing"), do qual sobreveio alteração do código de barras do boleto para pagamento. Impossibilidade de atribuição de responsabilidade à ré por fato de terceiro. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007853-69.2017.8.26.0609; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Pri-

vado; Foro de Taboão da Serra - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018).

Direito marcário. Ação em fase de cumprimento de sentença. Decisão de rejeição de impugnação apresentada pela executada. Agravo de instrumento. Transação celebrada na fase de conhecimento, tendo a ora agravante reconhecido a propriedade e a exclusividade, da agravada, sobre as marcas e personagens Disney. Descumprimento provado por ata notarial, na forma do art. 384 do CPC. Emprego da personagem "Frozen" em sandálias. Alegação de falha da funcionária que não exime a agravante da responsabilidade pela violação do acordo, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. Alegação que, na verdade, configura vera confissão da infração. Multa contratual devida. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2094955-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018).

## O registro internacional de marcas brasileiras e a globalização

(Imagem: Arte Migalhas)

A globalização é fenômeno multidimensional de nosso tempo, responsável pelo recrudescimento da intercomunicação entre Estados, empresas e pessoas. Conseqüentemente, a circulação internacional de produtos aumentou consideravelmente, o que acarretou a necessidade de registro internacional de marcas e **patentes**, a fim de assegurar a proteção jurídica das empresas e de seus negócios em plano internacional.

Hodiernamente, as fronteiras de produção de mercadorias estão cada vez mais turvas: alguns produtos têm seus designs elaborados nos Estados Unidos, os componentes produzidos nos Tigres Asiáticos e a montagem realizada em solo chinês - não é difícil ver imitações, permitidas ou não, e situações de empresas que acabam perdendo o direito ao acesso de suas marcas em virtude da inexistência de registro internacional.

Assim, segundo Fábio Ulhoa Coelho (2019), as marcas, que são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos e serviços, são responsáveis pela identificação que se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem e em demais elementos

No mesmo sentido, a Lei da Propriedade Industrial, lei 9.271/96, em seu artigo 123, inciso I, identifica a marca de produto ou serviço como aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

Por isto, fica evidente a atenção merecida ao assunto do registro internacional de marcas: existem dois principais regramentos internacionais que abordam a temática da propriedade industrial e do registro de marca no exterior: a Convenção da União de Paris (CUP) e o Protocolo de Madrid. Ambos os tratados

são ratificados pelo Brasil.

A Convenção da União de Paris foi o primeiro acordo celebrado entre nações com o intuito de assegurar a proteção de inventos e marcas internacionalmente e, de acordo com o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, o seu papel "equivale à eliminação das fronteiras nacionais, para fins de proteção da **propriedade industrial**".

A CUP foi trazida ao ordenamento brasileiro pelo decreto 75.572, de 8 de abril de 1975, e teve como grande inovação o fato de que, após realizado o pedido do registro em um dos países signatários da Convenção, o titular do direito tem a prioridade para pedir o registro de sua marca nos outros países integrantes da Convenção no prazo de seis meses, nos termos do art. 4º da CUP:

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de **patente** de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

B. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

O Protocolo de Madrid, em vigor no Brasil, em razão do decreto 10.033, de 1º de outubro de 2019, por sua vez, tem o objetivo de facilitar o registro de marcas nos países signatários e é vinculado à **Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)**.

A intenção e a razão de existir do Protocolo de Madrid é trazer facilidade no registro e na proteção de

marcas em plano internacional, de modo que permite que o titular dos direitos de uma referida marca, desde que faça parte de um dos países membros do Protocolo, encaminhe o seu pedido para qualquer outro país signatário e, desse modo, nele obter, de forma facilitada, o registro.

O procedimento para o registro de marca em plano internacional foi sumarizado, uma vez que, ao realizar o pedido de registro da marca no Brasil, a extensão da solicitação do pedido alcança todos os demais países que integram o protocolo, sem necessidade de custear novas taxas.

Assim, os requerimentos são feitos em apenas uma língua e os pagamentos são realizados em moeda única, o que torna desnecessário os serviços de diversos despachantes em cada um dos países onde se pretendesse o registro.

Segundo a própria OMPI, o prazo para a recusa do registro por algum país membro é de dezoito meses. Decorrido este prazo, sem a recusa, a marca ganha automaticamente a proteção:

24. Toda recusa provisória deve ser notificada à Secretaria Internacional pelas Administrações de **Marcas** das partes contratantes dentro do prazo especificado no Acordo ou no Protocolo. Este prazo é geralmente de 12 meses. Entretanto, as partes contratantes podem declarar que, quando designadas no âmbito do Protocolo, este prazo seja substituído por um outro de 18 meses. Toda parte contratante que tenha feito esta declaração pode declarar, também, que uma recusa provisória baseada em uma oposição pode ser notificada à Secretaria Internacional mesmo depois de passado o prazo de 18 meses.

44. O registro internacional oferece várias vantagens ao titular da marca. Depois de registrar a marca de base ou apresentar um pedido de registro junto à Administração de origem, o titular tem somente que apresentar o seu pedido internacional em um idioma e pagar uma taxa, ao invés de ter de apresentar pe-

Continuação: O registro internacional de marcas brasileiras e a globalização

didados independentes em Administrações de **Marcas** diversas em países e idiomas diferentes e pagando uma taxa distinta (em moedas distintas) à cada Administração.

Por isto, com a adesão do Brasil ao protocolo de Madrid, o registro de marcas internacionais restou facilitado, garantindo maior agilidade para a proteção das marcas brasileiras em territórios estrangeiros.

Assim, é altamente recomendável que as empresas realizem o inventário prévio das marcas que farão parte do seu projeto de exportação. Para as escolhidas, é essencial que seja providenciado um levantamento do registro das marcas por meio de buscas de anterioridade em cada país alvo da exportação.

Os riscos que a empresa corre ao não fazer o registro da marca no país-destino da exportação podem implicar na infração de direito de marcas de terceiros e possíveis ações judiciais contra os parceiros locais.

Fica evidente, portanto, que o empresário, que já assume os riscos próprios e inerentes ao desenvolvimento das atividades, deve proceder com o registro de sua marca caso busque a expansão de suas atividades no cenário internacional. Prevenir é sempre melhor do que remediar.

---

BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 75.572/75. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da **Propriedade** industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

BRASIL. Senado Federal. Decreto nº 10.033/19. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de **Marcas**, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de **Marcas** e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e

notificações que especifica. Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, RB-6.2.Thomson Reuters. São Paulo. 2019.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial, RB-6.23.Thomson Reuters. São Paulo. 2019.

Continuação: O registro internacional de marcas brasileiras e a globalização

SUIÇA. **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual. O Acordo de Madrid relativo ao Registro Internacional de **Marcas** e o Protocolo referente a este Acordo: Objetivos, Principais Características, Vantagens. Publicação OMPI n. 418 (P). Disponível clicando aqui. Acesso em 04 abr. 2021.

## Índice remissivo de assuntos

**Patentes**

4, 5, 6, 10, 12, 31, 36

**Marco regulatório | INPI**

5, 15, 17, 21, 24, 31, 33

**Propriedade Intelectual**

6, 8, 17, 24, 36

**Desenho Industrial**

6

**Inovação**

17, 24

**Propriedade Industrial**

31, 36

**Entidades**

36