

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 29 de abril de 2021 às 07h40
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

Aras volta ao Supremo contra regra que prorroga patentes e pede fim imediato do monopólio na produção de genéricos para tratar pacientes com covid 3

G1 - Globo | BR

Marco regulatório | INPI

Supremo começa a julgar se é legal extensão do prazo de vigência de patentes 5

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

STF começa a julgar ação que pede fim de extensão automática de patentes 7
SÉRGIO RODAS

STF - Últimas Notícias | BR

ABPI

STF começa julgamento de dispositivo que prorroga patentes de medicamentos 9

Blog Fausto Macedo - Estadão.com | BR

Marco regulatório | INPI

A prorrogação de patentes no STF 12
NEY LOPES

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

Revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI viola o direito internacional 14
MARISTELA BASSO

Migalhas | BR

ABPI

Debate sobre extensão do prazo de patentes tem 15 amici curiae 18

O Documento Online | MT

ABPI

Comissão de Seguridade debate quebra de patentes de vacinas contra Covid-19 21
DA REDAÇÃO

Aras volta ao Supremo contra regra que prorroga patentes e pede fim imediato do monopólio na produção de genéricos para tratar pacientes com covid



Procurador-geral da República quer extensão de decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu monopólio para produtos de saúde, mas não tem efeitos retroativos

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 28, o procurador-geral da República, **Augusto Aras**, reiterou o pedido pela suspensão imediata do trecho da Lei de **Propriedade** Intelectual (LPI) que prevê a possibilidade de prolongar a vigência de **patentes** no Brasil. O tema está previsto na pauta de julgamentos de hoje na Corte.

DocumentoO memorial PDF

Pela regra, patentes concedidas mais de uma década após o pedido inicial ganham sobrevida no prazo de validade, em uma espécie de compensação ao atraso na análise das solicitações acumuladas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**Inpi**).

O chefe do Ministério Público Federal argumenta que o monopólio é prejudicial neste momento de pandemia, por restringir a produção de medicamentos genéricos contra o **coronavírus** a grandes laboratórios. De acordo com a PGR, a norma é ilegal porque garante um benefício excessivo aos detentores de patentes e prejudica a livre concorrência e os princípios de eficiência e de defesa do consumidor.

O procurador-geral da República, Augusto Aras. Fo-

to: Gabriela Biló / Estadão

O memorial foi enviado em uma ação apresentada pelo próprio Aras em fevereiro. O pedido foi parcialmente atendido, em caráter liminar, pelo ministro Dias Toffoli, relator do processo, mas ainda precisa ser confirmado pelo plenário. Toffoli autorizou a suspensão da regras apenas para patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e materiais de uso em saúde, sem efeitos retroativos.

O procurador-geral, no entanto, quer estender a decisão a pedidos já analisados, especialmente sobre produtos e insumos farmacêuticos usados no tratamento de pacientes com coronavírus, de modo que as patentes incidentes sejam imediatamente quebradas.

"Ao limitar a tutela cautelar deferida às concessão aos pedidos de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde ainda pendentes de decisão do **INPI** (não abrangendo as concessões deferidas até 8.4.2021), os efeitos pretendidos pelo provimento liminar requerido ficam em grande medida esvaziados. Ou seja, o provimento liminar não impede os efeitos deletérios da norma que justificaram o pedido de tutela de urgência", argumenta Aras.

"A decisão somente terá resultado útil, no que diz respeito à atual situação da crise sanitária causada pela Covid-19, caso atinja as extensões em curso, como

Continuação: Aras volta ao Supremo contra regra que prorroga patentes e pede fim imediato do monopólio na produção de genéricos para tratar pacientes com covid

forma de afastar imediatamente os efeitos da norma impugnada", acrescenta. rais.

No primeiro pedido, Aras citou pelo menos 74 medicamentos que tiveram prorrogação de prazo com fundamento nesse trecho da lei, como remédios para o tratamento de câncer, HIV, diabetes e hepatites vi-

Supremo começa a julgar se é legal extensão do prazo de vigência de patentes

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira (28) se é constitucional a regra prevista na Lei de Propriedade Industrial que permite estender os prazos de patentes em caso de demora na análise dos pedidos pelo **Inpi** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

O plenário também deve decidir se o entendimento valerá para as patentes vigentes ou apenas para as concedidas a partir da decisão da Corte.

O julgamento teve início com as sustentações orais e deve ter continuidade nesta quinta (29) com o voto dos ministros, que julgam ação impetrada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

No início do mês, o relator da ação, ministro Dias Toffoli, concedeu parcialmente a liminar (decisão temporária). Ele suspendeu a regra para patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos, mas apenas com efeitos futuros. Agora, o plenário decide o mérito da questão.

A **patente** dá ao titular o direito de monopólio sobre a invenção e impede a reprodução ou comercialização do produto durante determinado período, em que o dono recebe os chamados royalties.

Pela regra atual, as **patentes** de invenção, por exemplo, duram 20 anos, contados a partir da data de depósito no **Inpi**, ou pelo menos dez anos após a data de concessão. Ou seja, se houver atraso na concessão, a demora é compensada com mais anos de monopólio.

Se a ação da PGR for aceita, o prazo de patentes ficaria limitado a 20 anos a partir do pedido, sem o pra-

zo estendido pela data da concessão.

O julgamento pode ter impacto bilionário no Sistema Único de Saúde (SUS). Há pelo menos 74 remédios beneficiados pela extensão.

Estudo da GO Associados estima que o Brasil economizaria R\$ 3 bilhões se não liberasse a expansão do prazo das patentes de remédios por mais de 20 anos, o que encarece as compras do SUS.

A Procuradoria Geral da República, autora da ação, diz que a metodologia da lei permite que o prazo da patente seja indeterminado, tornando o consumidor "refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades".

Para a PGR, a medida pode ajudar no combate à Covid-19. Paralelamente, o Congresso Nacional discute um projeto que permite a quebra temporária das patentes das vacinas.

Em manifestação enviada ao Supremo nesta quarta-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, reiterou o pedido pela suspensão imediata do trecho da lei que prevê a prorrogação automática.

No plenário, Aras afirmou que a regra "premia a mora administrativa e o interesse privado".

"Se o **Inpi** não apreciar o pedido, o requerente será beneficiado. Premiou-se assim a ineficiência administrativa, a mora do estado", afirmou.

Segundo ele, "a situação agora é de calamidade pú-

Continuação: Supremo começa a julgar se é legal extensão do prazo de vigência de patentes

blica, e a manutenção de patentes nesse contexto contraria o interesse de todos à saúde".

O advogado-geral da União, André Mendonça, pediu que a ação seja rejeitada, afirmando que, além da indústria farmacêutica, outras áreas serão afetadas caso haja o reconhecimento da inconstitucionalidade da regra.

"Todos, se atingidos por uma decisão, terão a perda imediata do direito conferido", disse.

A AGU pediu também que, caso o Supremo decida pela inconstitucionalidade, sejam mantidas as atuais patentes, exceto as dos produtos farmacêuticos que possam contribuir para o combate à pandemia.

STF começa a julgar ação que pede fim de extensão automática de patentes



Por Sérgio Rodas

O Plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira (28/4) se o prazo de patentes no Brasil pode ser prorrogado automaticamente caso o trâmite de aprovação delas demore muito tempo.

Na sessão, houve a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República, autora do pedido, da Advocacia-Geral da União e dos amici curiae. O julgamento será retomado nesta quinta (29/4).

O relator do caso, ministro Dias Toffoli suspendeu liminarmente, em 7 de abril, a aplicação da prorrogação de prazo às patentes, mesmo que pendentes, de produtos farmacêuticos e materiais de saúde, que só poderão vigorar por 15 anos (modelo de utilidade) e 20 anos (invenção).

A medida está prevista no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). O dispositivo prevê que, caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) demore para analisar pedidos de patente - por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior -, ela pode ter seu prazo prorrogado.

O pedido cautelar foi feito pelo procurador-geral da abpi.empauta.com

República, Augusto Aras. Em petição, ele argumentou que, embora não tenha sido formulado na ação pedido de liminar, "a atual conjuntura sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19, constitui fato superveniente que reclama e justifica a imediata concessão da tutela provisória de urgência para o fim de serem suspensos os efeitos da norma impugnada".

Em sustentação oral nesta quinta, Aras afirmou que a demora na análise dos pedidos de prorrogação cria benefícios apenas às partes que detêm a patente. E isso, a seu ver, afeta a livre concorrência e os consumidores.

Já o advogado-geral da União, André Mendonça, disse que o parágrafo único do artigo 40 estabelece critérios objetivos para a prorrogação da patente. Com isso, não há insegurança jurídica, opinou.

Mendonça também argumentou que o dispositivo busca impedir que as patentes sejam concedidas com prazo já vencido ou próximo de expirar, o que inviabilizaria o retorno financeiro aos requerentes e seria um desestímulo à inovação.

Argumentos da PGR

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529, a Procuradoria-Geral da República questiona o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial.

A PGR argumenta que o dispositivo viola o princípio da temporariedade da proteção patentária, previsto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição. Essa regra constitucional assegura 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

Continuação: STF começa a julgar ação que pede fim de extensão automática de patentes

do país.

Para a PGR, ao deixar indeterminado o prazo da patente, o dispositivo questionado gera "forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica" por não permitir aos demais interessados na exploração da criação industrial prever e programar o início de suas atividades.

Ainda segundo a PGR, o dispositivo torna o consumidor "refém de preços e produtos definidos pelo

detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades". Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência, bem como a duração razoável do processo.

ADI 5.529

STF começa julgamento de dispositivo que prorroga patentes de medicamentos



O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta quarta-feira (28), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra dispositivo da Lei de Patentes (Lei 9.279/1996) que estabelece que o prazo de vigência da patente não será inferior a 10 anos para invenção e a sete anos para modelo de utilidade. Após as manifestações das partes e de interessados admitidos no processo, o julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira (29) com o voto do relator, ministro Dias Toffoli.

Prolongamento

Na ação, a PGR argumenta que o parágrafo único do artigo 40 da norma, ao invés de promover condução célere e eficiente dos processos administrativos, admite e, de certa forma, estimula o prolongamento exacerbado do exame de pedido de patente. O ministro Toffoli, em recente decisão liminar, suspendeu a aplicação da prorrogação de prazo às patentes, mesmo que pendentes, de produtos farmacêuticos e materiais de saúde, que só poderão vigorar por 15 anos (modelo de utilidade) e 20 anos (invenção). Porém, a suspensão é válida apenas para as requeridas após a concessão da liminar.

Direito da sociedade

O procurador-geral da República, Augusto Aras, no julgamento, sustentou que a possibilidade de a pa-

abpi.empauta.com

rente vigorar por prazo indeterminado viola o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, segundo o qual a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Segundo ele, a Constituição não define o tempo de exclusividade, mas impõe que seja estabelecido tempo certo, definido e previsível, sob pena de prejudicar a **inovação** tecnológica e o desenvolvimento socioeconômico, em flagrante prejuízo ao mercado nacional.

Ao se manifestar pela quebra imediata de patentes de produtos farmacêuticos e materiais de saúde, especialmente os eficazes no enfrentamento da pandemia, Aras afirmou que o direito à razoável duração do processo é da própria sociedade.

Efeito prejudicial

Segundo o advogado-geral da União, André Mendonça, não há, na norma, violação a postulados constitucionais. Ao contrário, na sua avaliação, a revogação do dispositivo causaria insegurança jurídica, caso seja adotada com efeitos retroativos, e afetaria de forma prejudicial diversos setores tecnológicos, como os de telecomunicações, mecânica, micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e universidades.

Insegurança

Entre os interessados que defenderam a improcedência da ação, a representante da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, Liliane Roriz de Almeida, afirmou que declarar a regra inconstitucional é importar insegurança jurídica para os sistemas de patentes. No mesmo sentido, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (**ABPI**), representada por Luiz Henrique do Amaral, afirmou que a inconstitucionalidade afetaria a economia brasileira,

Continuação: STF começa julgamento de dispositivo que prorroga patentes de medicamentos

pois atingiria a indústria e o desenvolvimento do país.

Para o advogado da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Gustavo Moraes, não há desabastecimento de nenhum medicamento contra a Covid-19 em razão do artigo questionado. Ele destacou ainda que, caso seja declarada a inconstitucionalidade da norma, deve-se manter em vigor as patentes já concedidas.

Victor Santos Rufino, da Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), destacou que existe um universo de patentes e um microsistema estável que funciona muito bem no país. Em sua opinião, não há justificativa para dizer que a lei é inconstitucional.

Em nome da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, o advogado Marcelo Martins afirmou que não é razoável esperar até 11 anos para a conclusão de um processo administrativo que envolve tecnologia de ponta. A seu ver, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, representada pelo advogado Otto Licks, também defendeu a improcedência da ação. Segundo ele, o tempo de vigência da patente permite o investimento em novas fábricas, produtos e serviços e é levado em consideração pelo BNDES para conceder empréstimos.

Para o representante da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Luiz Augusto Lopes Paulino, o período que antecede a concessão da patente é mera expectativa de direito e que as empresas já carregam o "pesado fardo da inovação".

Pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Regis Percy Arslanian observou que o pedido da PGR diz respeito a 72 medicamentos, e nenhum deles é direcionado à Covid-19, apesar dos argumentos envolvendo a pandemia. Também destacou que a procedência da ação seria uma medida traumática para inovação no país,

pois mais de 10.500 pedidos de patente que pertencem a outros segmentos industriais de tecnologia seriam concedidos sem prazo ou com prazo mínimo.

Em nome da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (Asipi), **Gabriel** Francisco Leonardos afirmou que a extensão dos prazos de patente, nos casos de demora do exame, é uma obrigação assumida pelo Brasil em acordo internacional, e seu descumprimento pode causar sanções no âmbito da OMC.

Para Eduardo Telles Pires Hallak, representante da Croplife Brasil, a discussão é muito importante para o setor do agronegócio, que poderá ter quase 2 mil patentes e outros 500 pedidos afetados.

Inconstitucionalidade

No polo contrário, o advogado Allan Rossi, em nome da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, defendeu a inconstitucionalidade da norma, em nome de um "sistema mais justo, equitativo e transparente".

A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina), representada pelo advogado Pedro Barbosa, sustentou que as patentes, no Brasil, têm a data postergada de forma natural, e uma das consequências disso é não se saber quando o concorrente poderá ingressar no mercado. Ele pediu, também, a inconstitucionalidade integral do dispositivo questionado.

Em nome do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), o advogado Felipe Santa Cruz afirmou que a extensão do prazo de patentes é indevida e causa impacto ao Sistema Único de Saúde (SUS), que tem 20% de suas despesas com a compra de medicamentos.

Em nome do Grupo FarmaBrasil e da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Ge-

Continuação: STF começa julgamento de dispositivo que prorroga patentes de medicamentos

néricos (PróGenéricos), Marcus Vinícius Furtado Coelho ressaltou que afastar a extensão patentária com prazo incerto é um dever constitucional, além de uma exigência ética e inafastável, principalmente no período de pandemia.

Representada pelo defensor público federal Gustavo

Zortea da Silva, a Defensoria Pública da União (D-PU) defendeu o livre acesso à saúde, ressaltando que a alta artificial de preços de medicamentos decorre da restrição indevida de competição.

A prorrogação de patentes no STF



Fui o autor, na condição de relator na Câmara dos Deputados, do substitutivo final, após retorno do Senado, do qual resultou a sanção da Lei, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil. Por tal motivo, presto esse depoimento sobre a "intenção" da norma inserida no artigo 40, parágrafo único, da LPI.

Atualmente, o STF se debruça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.529, encaminhada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) para interpretação da legislação patentária. O pedido é de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que assegura prazo mínimo de dez anos de vigência para as **patentes** de invenção, a partir da data de concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

O argumento básico é que teria decorrido do artigo citado, a extensão ilegal do prazo das patentes, considerando que a patente demora mais de dez anos para ser analisada pelo **INPI**.

O tema, embora controverso, foi exaustivamente debatido na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que apreciou e aprovou o substitutivo da legislação, afinal aprovado

Jamais a intenção do "legislador" foi prorrogar os benefícios da patente, até porque sabia que foi assegurada na lei a exclusividade do depositante, mesmo antes da concessão, conforme o artigo 44 da

LPI. Logo, mesmo com a não concessão da patente, já estava assegurado ao seu titular o "direito de obter indenização pela exploração indevida", inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Cabe, todavia, interpretação na qual se torne explícita, a intenção da norma aprovada no substitutivo, definindo o pensamento originário, que foi o propósito do legislador.

Dois aspectos devem ser registrados, a título de facilitar a exegese, do parágrafo único do artigo 40 da LPI

Primeiro, o cumprimento da regra constitucional do artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição, que ao referir-se a matéria, na parte final, deixou claro que todas as concessões deveriam pautar-se pelo princípio de preservação da vista o "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Portanto, fica clara a "intentio legis" de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional, sem prejuízo de obediência a tratados internacionais firmados pelo país, nos quais não se inclui qualquer tipo de prorrogação do prazo de patentes, direta ou indiretamente.

Segundo, o substitutivo aprovado incluiu o artigo 239, que é fundamental no deslinde da controvérsia no STF. Justamente para evitar delongas na apreciação dos pedidos encaminhados ao **INPI**, o Poder Executivo ficou autorizado a promover as necessárias transformações no órgão, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa e dessa forma dar agilidade nas liberações dos pedidos de garantia patentária.

Sabe-se que o ente federativo é responsável pela aplicação e cumprimento da norma vigente. O questionado artigo 40, parágrafo único, é claríssimo ao definir a excepcionalidade que consiste na hipótese do **INPI** estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por "pendência judicial comprovada,

Continuação: A prorrogação de patentes no STF

ou por motivo de força maior".

É o caso de indagar, por quais razões essas prorrogações dos prazos de **concessão** de patentes estão ocorrendo há anos. Jamais terá sido omissão do legislador, que desde a sanção da lei definiu no texto os meios e condições para evitar a aplicação da "reserva" do artigo 40, parágrafo único.

Por outro lado, teriam que ser igualmente analisadas as condições daqueles, que pedem o registro das **patentes** e encontram o óbice da aprovação não ocorrer no prazo legal. Seria a hipótese de aplicação do brocardo "Interpretatio in dubio, ea sempre servanda est, quae valitatem actus inducat" (quando houver dú-

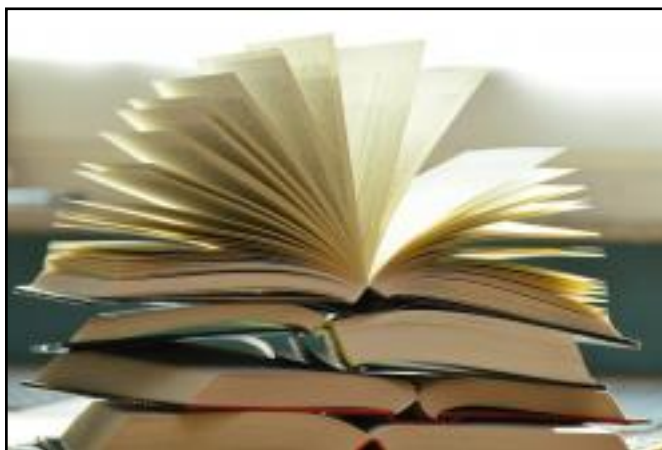
vida, preferencialmente se deve aceitar a interpretação para a validade do ato do que o anular)?

Ou, não?

Verdadeiramente um tema complexo, em cujo deslinde deverá pesar a intenção do legislador, inclusive com outras nuances que poderão ser analisadas.

*Ney Lopes, jornalista, advogado, ex-deputado federal. Foi relator geral e autor do substitutivo final da Lei de Patentes, na Câmara dos Deputados, e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Procurador federal

Revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI viola o direito internacional



Se mantiver entendimento de Toffoli, STF decidirá de forma contrária às obrigações internacionais junto à OMC Crédito: Pexels

No dia 7 de abril passado, o Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, na ADI 5529, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com respeito às patentes para produtos e processos farmacêuticos, assim como também para aquelas relativas a equipamentos e ou materiais relacionados

a produtos de saúde. Trata-se de decisão preliminar que depende ainda da posição final do Plenário.

É importante, porém, que os ministros considerem que, ao se manter o entendimento do ministro Dias Toffoli, a Suprema Corte do Brasil decidirá de forma contrária e inconsistente às obrigações internacionais assumidas pelo país junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), no que diz respeito ao Acordo TRIPS (*Trade* Related Aspects of Intellectual Property Rights) e ao Acordo GATT (*General* Agreement on Tariffs and Trade). O que dará margem a inúmeros contenciosos não apenas na perspectiva internacional, no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, como internos, perante os tribunais brasileiros por violação de princípios e garantias constitucionais fundamentais.

O artigo 40 da LPI assegura que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**).

O legislador tomou a precaução de incluir nesse dispositivo o parágrafo único porque, como é sabido, o **INPI**, por falta de estrutura técnica e pessoal especializado, leva em média 10 anos para examinar um pedido de patente, e de 12 a 13 anos, aproximadamente, se o pedido implicar produtos e processos farmacêuticos. Período significativamente mais longo do que aquele de 2 a 3 anos nos países da OCDE. É inegável que o tempo levado pelo **INPI** para análise de um pedido de patente gera enorme insegurança jurídica, tanto para o titular do pedido de registro, como para os seus concorrentes, impedindo ou dificultando o gozo pleno do direito exclusivo decorrente da patente.

Daí porque, o parágrafo único, do artigo 40, ressalva que o prazo de vigência de uma patente, qualquer que

Continuação: Revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI viola o direito internacional

seja, não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão do pedido pelo **INPI**.

Andou bem o legislador brasileiro, porque assim dispondo ancorou o marco regulatório nacional no internacional, especialmente no que diz respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil na Ordem Internacional.

Não obstante os argumentos do ministro Dias Toffoli, é sabido que o Brasil (como o resto do mundo) enfrenta os efeitos nefastos da pandemia da COVID 19, os quais justificam discussões responsáveis sobre o tema das patentes farmacêuticas. Contudo, a resposta e os caminhos que se apresentam passam longe do licenciamento compulsório, bem como da perigosa estratégia jurídico-oportunista de buscar declarações de inconstitucionalidade de preceito legal correto.

Existem possibilidades, alternativas, flexibilidade e adaptações que podem ser levadas a efeito no exercício dos direitos exclusivos das patentes, sem ruptura do marco regulatório nacional, como também das obrigações internacionais assumidas, preservando-se garantias constitucionais e salvaguardando-se direitos individuais.

No que diz respeito ao marco internacional, a se manter o entendimento do Ministro Dias Toffoli, invalidando-se o parágrafo único, do artigo 40 da LPI, o Brasil estará violando vários artigos do Acordo GATT/TRIPS/OMC.

Vejamos com mais vagar quais obrigações internacionais ficarão comprometidas.

Violação ao Artigo 27.1 do TRIPS

Na decisão liminar do ministro Dias Toffoli há referência às patentes de produtos e processos farmacêuticos, especificamente. Observa-se que o

parágrafo único, do artigo 40, faz referência a patentes em geral, não individualizando ou discriminando setor tecnológico.

Do que se conclui que, ao fazer referência, expressa, às patentes farmacêuticas, ligadas à saúde, os argumentos do Ministro vão de encontro ao disposto no artigo 27.I de TRIPS, o qual estabelece a obrigação dos estados-membros de não discriminação e de tratamento equitativo qualquer que seja o setor tecnológico objeto do pedido de patente.

Ao tratar do material patenteável, estabelece TRIPS que qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.

E não é tudo.

Determina o artigo 27.I de TRIPS, que os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Assim sendo, as afirmações e referências feitas pelo ministro Dias Toffoli às patentes farmacêuticas e aos laboratórios estrangeiros, *per se*, já configuram violações frontais ao Acordo TRIPS.

Violação aos Artigos 28, 30 e 33 de TRIPS

Dentre os direitos conferidos aos titulares de patentes, conforme disposto no artigo 28 de TRIPS, estão o de evitar que terceiros, sem o consentimento do titular da patente, produzam, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos aqueles bens.

Os estados-membros, segundo o artigo 30 de TRIPS, somente poderão conceder (i) exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, (ii) desde que elas não conflitem de forma não razoável com

Continuação: Revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI viola o direito internacional

sua exploração normal, e (iii) não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos do seu titular.

Por fim, a vigência desses direitos, como expresso no artigo 30 de TRIPS, não poderá ser inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de depósito do pedido de patente.

Foi por força desses compromissos assumidos em TRIPS que o legislador brasileiro, atento à temática do direito ao desenvolvimento e às necessidades relacionadas ao progresso da ciência, determinou no artigo 40 da LPI que o prazo de proteção das patentes de invenção vigorará por 20 anos.

Observa-se que o legislador não faz referência a prazos máximo ou mínimo. Até porque não poderia garantir menos de 20 anos de proteção, *vis-à-vis* o disposto em TRIPS. Ademais, para garantir que, efetivamente, esse prazo fosse observado, o legislador pátrio, sabedor do backlog de até 13 anos para a análise de um pedido de patente, incluiu, no parágrafo único, do artigo 40, a ressalva de que o prazo de vigência, todavia, não pode ser inferior a 10 anos para a patente de invenção a contar da data de concessão do pedido de patente pelo **INPI**.

Vê-se, portanto, que o legislador brasileiro, atento às necessidades de inovação e desenvolvimento do país, e às obrigações assumidas em TRIPS/OMC, procurou, no parágrafo único, do artigo 40, compensar o titular do direito dos prejuízos não razoáveis decorrentes da ineficiência do sistema de exame dos pedidos de patente no **INPI**. Se assim não fosse, o titular do direito veria seus direitos serem irrazoável e injustamente diminuídos.

Por conseguinte, quando o ministro Dias Toffoli excepciona as patentes relacionadas aos produtos e processos farmacêuticos do âmbito de aplicação do parágrafo único, do artigo 40, viola duas vezes o disposto em TRIPS. Discrimina um setor tecnológico em detrimento de outros, e distingue os laboratórios e

empresas farmacêuticas estrangeiras daquelas nacionais (art.27.I de TRIPS). Da mesma forma, desidrata o conteúdo e alcance dos direitos conferidos pelas patentes de invenção (art.28 de TRIPS), e alarga demasiadamente as exceções aos direitos conferidos ao titular da patente, previstos no artigo 30 de TRIPS. E ainda mais grave, diminui o prazo de vigência mínimo de 20 anos do artigo 33 de TRIPS.

Violação do artigo 62.2 de TRIPS

Como já dito aqui, o legislador nacional cuidou para que os princípios e padrões mínimos de TRIPS fossem incorporados ao direito brasileiro, quando se debruçou sobre o texto da LPI.

Tanto é verdade que o parágrafo único, do artigo 40, encontra ressonância no disposto no artigo 62.2 de TRIPS, o qual determina que quando a obtenção de um direito de **propriedade** intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os estados-membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro se realizem em um prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

Portanto, o parágrafo único, do artigo 40, representa garantia e salvaguarda contra a demora que o **INPI** leva para fazer a análise de um pedido de patente.

Violação do artigo X:3 (a) do GATT

De acordo com as obrigações assumidas no âmbito do GATT, o Brasil deve administrar quaisquer leis, regulamentos, decisões judiciais ou administrativas que tenham ou possam ter efeitos potenciais, nas trocas ou sobre os indivíduos, relacionados ao comércio internacional, de forma razoável, proporcional, apropriada, justa e correta.

A obrigação acima, por óbvio, desaparece na decisão liminar do ministro Dias Toffoli, haja vista que a eliminação/revogação do disposto no parágrafo único,

Continuação: Revogação do parágrafo único do art. 40 da LPI viola o direito internacional

do artigo 40, com relação às patentes farmacêuticas não é razoável, porque as discrimina relativamente aos demais setores tecnológicos, implica exceção injusta no que se refere à indústria estrangeira, e diminui o período de proteção do direito de seu titular.

Em síntese, cabe agora ao Colegiado dos Ministros do STF corrigir os rumos da decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Caso não revista e reformada, a decisão do STF terá efeitos negativos tanto nos se-

tores de inovação, investimentos e negócios no Brasil, como também, e não menos importante, no que diz respeito, como se examinou aqui, aos compromissos que o país assumiu perante a OMC (TRIPS e GATT).

Maristela Basso

Debate sobre extensão do prazo de patentes tem 15 amici curiae



Nesta quarta-feira, 28, o plenário do STF iniciou julgamento sobre o artigo 40, parágrafo único, da lei de propriedade industrial. O dispositivo possibilita a abertura de prazo estendido para a vigência de **patentes** de invenção e de modelos de utilidade em caso de demora na apreciação do pedido pelo **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Na tarde de hoje, foi lido o relatório pelo ministro Dias Toffoli e as partes e amici curiae se manifestaram. O presidente da Corte, ministro Fux, registrou o recorde de manifestações de amigos da Corte: foram 15 no total, com dois minutos para cada. O debate será retomado amanhã para os votos.

(Imagem: Pxhere)

Entenda

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.

No começo de abril, Toffoli suspendeu o dispositivo e modulou os efeitos da decisão liminar. Assim, manteve a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes.

Sustentações orais

Continuação: Debate sobre extensão do prazo de patentes tem 15 amici curiae

O PGR Augusto Aras defendeu que a possibilidade de a patente vigorar por prazo indeterminado viola dispositivos constitucionais. "A Constituição não define qual o tempo de exclusividade, mas impõe que seja estabelecido um tempo certo, definido e previsível, sob pena de prejudicar a inovação", afirmou.

Aras explicou que a inexistência de um tempo certo impede o surgimento de competidores, "isso tem o potencial de gerar uma posição dominante", esclareceu. Augusto Aras afirmou que este dispositivo premia a mora administrativa em detrimento da eficiência e da condução célere do processo para premiar interesses privados. Assim, se manifestou pela procedência do mérito.

André Mendonça, AGU, salientou que o prazo de extensão é previsto em muitos países, tomando como modelo o que consta nos EUA. Ademais, André Mendonça afirmou que o problema na demora de análise pelo **INPI** tem sido combatido e explicou que, ao final de 2021, deverão estar decididos 80% dos pedidos pendentes e o prazo médio de decisão por pedido será de 2 anos, a partir do pedido de exame. "A extensão do prazo de vigência das patentes será, definitivamente, uma exceção", disse.

O AGU considerou que a abrupta declaração de inconstitucionalidade do dispositivo prejudicará muito mais do que as indústrias farmacêuticas, mas impactará também empreendedores e instituições públicas, como universidades. Assim, para a presidência da República, a norma não padece de nenhuma inconstitucionalidade.

Amici curiae

Primeiro a se manifestar, o advogado Alan Rossi Silva, pela ABIA - Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, afirmou que a extensão automática e indeterminada da vigência das patentes viola o direito à saúde de milhões de brasileiros. "É uma política mal formulada", se manifestou.

Em sentido oposto, falou a advogada Liliana de Almeida, pela AgroBio - Associação das Empresas de **Biotecnologia** na Agricultura e Agroindústria. De acordo com a advogada, a declaração da inconstitucionalidade do art. 40 acarretará que patentes poderão ser concedidas com prazo de proteção insuficiente, visto que a proteção efetiva só ocorre com a concessão.

Pela constitucionalidade do dispositivo, defendeu o advogado Luiz Henrique Oliveira do Amaral, da **ABPI** - Associação Brasileira da **Propriedade** Intelectual. Segundo o patrono, o prazo previsto na lei é razoável, "esse dispositivo visa dar concretude de prazo mínimo, lidando com a demora e a morosidade do Estado", finalizou.

O advogado Gustavo Freitas Moraes, pela **Interfarma - Associação** da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, ressaltou que o dispositivo já vigora há 25 anos e, assim, pugnou pela constitucionalidade dele. O patrono ainda informou que não há nenhum medicamento contra a covid-19 que seria prejudicado pelo dispositivo.

A Andef - Associação Nacional de Defesa Vegetal, representada pelo advogado Victor Santos Rufino, defendeu que o universo de patentes é cuidado por diversos órgãos públicos, sendo "estável" e funcional. Para a entidade, há justificativa forte para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo.

O advogado Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, **Biotecnologia** e suas Especialidades, defendeu que a sociedade; a concorrência e até o meio ambiente paga pela extensão do prazo da vigência de patentes. "Excesso de tutela não está correto", disse.

A **ABAPI** - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, pelo advogado Marcelo Goyanes, explicou que o dispositivo é uma ferramenta de compensação pelo atraso de ad-

ministrativo.

O advogado Otto Banho Licks falou pela AB2L - Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Segundo o patrono, cada patente concedida pelo **INPI** só tem um prazo, "não há discricionariedade".

O advogado Felipe Santa Cruz, pelo IBPI - Instituto Brasileiro de **Propriedade** Intelectual, afirmou que países como EUA e Japão conferem 20 anos de proteção, diferentemente do Brasil. De acordo com o patrono, esse dispositivo é um "jabuti", que causa prejuízo ao SUS, já que tem enormes gastos com medicamentos, que poderiam ser comprados por valores inferiores (os **genéricos**).

Pelo Pró Genéricos - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, o advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho afirmou que a Constituição é "vida" e traz a função social da patente. Assim, para o advogado, afastar essa extensão patentária é uma exigência ética, ainda mais em um momento de pandemia. "Os 20 anos já se constituem um privilégio temporário", finalizou.

A ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras pelo advogado Luiz Paulino defendeu que a extensão de prazo é constitucional há 25 anos. De acordo com o

Continuação: Debate sobre extensão do prazo de patentes tem 15 amici curiae

patrono, o período que antecede a concessão da patente é mera expectativa de direito.

O advogado Regis Percy Arslanian, pela Abinee - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, frisou que nenhum dos medicamentos que estão sob análise é para a covid-19. Para o advogado, a decretação da inconstitucionalidade será muito traumática do país e para a inovação do país.

A DPU, pelo defensor Gustavo Zortea da Silva, pugnou pela inconstitucionalidade do artigo em favor da saúde. O defensor afirmou que o trecho da lei é uma indevida restrição à competição no mercado, o que acarreta alta artificial de preços.

A ASIPI - Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, pelo advogado Gabriel Francisco Leonardo, entende que a inconstitucionalidade da extensão do prazo de **patentes** viola acordo internacional firmado pelo Brasil.

O último amigo da Corte, CropLife Brasil, pelo advogado Eduardo Hallak, argumentou que não há extensão de prazo, mas há dois regimes diferentes de marcos temporais.

Comissão de Seguridade debate quebra de patentes de vacinas contra Covid-19



o coordenador da Campanha de Acesso a Medicamentos Mdicos Sem Fronteiras, Felipe Carvalho;

representante da Regional Policy Advocacy Adviser Drugs for Neglected Diseases Initiative, Francisco Viegas Neves da Silva;

o vice-presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (**ABPI**), Gabriel Leonardos;

Jorge Bermudez, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz;

Paula Forgioni, professora e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo;

Pedro Villardi, do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS; e

o presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald dos Santos.

Da Redação - RS

Fonte: Câmara dos Deputados Federais

Depositphotos

Audiência vai debater o acesso a vacinas contra a Covid-19

A Comissão de Seguridade Social e Família realiza audiência pública nesta quinta-feira (29) para discutir a concessão das licenças não-voluntárias de vacinas, prevista na Lei 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

A audiência será realizada no plenário 8, às 14 horas.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que propôs a realização da audiência, observa que fundamental que se discuta a concessão das licenças não-voluntárias, também conhecidas como quebra de patentes, para facilitar o acesso a vacinas, medicamentos, diagnósticos, dispositivos, suprimentos e outras tecnologias úteis para a vigilância, prevenção, detecção, diagnóstico e tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil.

Foram convidados para o debate:

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3, 14, 18

Marco regulatório | INPI
3, 5, 7, 12, 14, 18

Patentes
3, 5, 12, 18

ABPI
9, 18, 21

Inovação
9, 18

Propriedade Industrial
18

Entidades
18