

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 03 de junho de 2021 às 08h05*  
*Seleção de Notícias*

## Folha.com | BR

Marco regulatório | INPI

**Fim de prazo extra para patentes deve beneficiar indústria brasileira** ..... 3  
MERCADO

## Consultor Jurídico | BR

Pirataria | Biopirataria

**Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG** ..... 5  
CONSULTOR JURÍDICO

## Monitor Mercantil Digital online | RJ

01 de junho de 2021 | Direitos Autorais

**Impactos da pirataria de livros no mercado editorial brasileiro** ..... 10  
AISLAN LOYOLA

## O Estado - Online | CE

03 de junho de 2021 | Marco regulatório | INPI

**Fim do prazo para patentes beneficia empresas** ..... 12

## Agência Estado - Broadcast | BR

Marco regulatório | INPI

**Café: produto agrícola tem maior número de registros de Indicação Geográfica no Inpi** ..... 14

## Blog Capital - O Globo Online | BR

Marco regulatório | INPI

**Justiça nega pedido da Bayer para impedir a fabricação de genérico do Xarelto pela EMS** ..... 16

## CNN Brasil Online | BR

Pirataria

**Pirataria digital: Só as TVs por assinatura perdem mais de R\$ 15 bilhões por ano** ..... 17

## Migalhas | BR

ABPI

**A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI** ..... 20

# Fim de prazo extra para patentes deve beneficiar indústria brasileira

## MERCADO

São Paulo

A determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o prazo das **patentes** não ultrapasse quinze anos (modelos de utilidade) e vinte anos (**patentes** de invenção) deve beneficiar a indústria nacional, afirmam especialistas.

A corte também definiu que a decisão tem efeito retroativo para a área da saúde, o que derrubou 3.435 patentes então vigentes.

Isso dá um fôlego para as empresas brasileiras que não têm uma área de pesquisa e desenvolvimento como as grandes farmacêuticas. Patente nada mais é do que um monopólio temporário, afirma o sociólogo Glauco Arbix, coordenador do Observatório da Inovação da USP.

Arbix aponta que as empresas brasileiras que fabricam genéricos podem se beneficiar com a mudança.

Essa decisão gera efeitos muito positivos para a indústria de medicamentos, afirma Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do Grupo FarmaBrasil, que reúne 12 empresas de capital nacional Aché, Althaia, Biolab, Biomm, Bionovis, Blanver, Cristália, EMS, Eurofarma, Hebron, Libbs e Recepta, as quais respondem por 30% de todo o volume de medicamentos fabricados no Brasil.

Para Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), a decisão terá um impacto específico a depender da empresa ou do setor, mas, no geral, é positivo pois pode reduzir o atraso do julgamento dos pedidos de patentes.

Todas essas questões seriam apaziguadas se não ti-

véssemos o atraso que temos na **concessão** de patentes, que é o que garante que a empresa inovadora vai ter o retorno sobre o investimento", afirma Cagnin.

Segundo juristas, a decisão é justamente fruto de um sistema pouco ágil em analisar as patentes o **Inpi** (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pode levar mais de dez anos para analisar os pedidos.

A decisão do STF é uma pressão para maior eficiência do **Inpi**, que deveria fazer as análises mais rápido, diz Paulo Brancher, sócio de Propriedade Intelectual do Mattos Filho.

Com a queda das patentes, concorrentes podem começar a fabricar medicamentos, ampliando a competição e levando a uma redução nos preços. Além disso, os medicamentos genéricos são necessariamente 35% mais baratos que o preço de referência.

Estudo do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro estima que o Ministério da Saúde poderia ter economizado R\$ 2,3 bilhões caso não houvesse a possibilidade de as empresas terem estendido a vigência das patentes com base na lei que foi declarada inconstitucional. Segundo essa pesquisa, se isso ocorresse, os medicamentos genéricos poderiam ser 40% mais baratos, em média.

"Sempre que decisões como essa acontecem, gera tensão em termos de investimentos estrangeiros, pois a proteção patentária é garantia de algumas indústrias. Na farmacêutica é o que garante o retorno financeiro daquele produto que a companhia desenvolveu", diz Brancher.

Além da saúde, a decisão do STF também terá impactos sobre outros setores em que há maior demora

Continuação: Fim de prazo extra para patentes deve beneficiar indústria brasileira

na análise dos pedidos de patente pelo **Inpi**, aponta o advogado, como telecomunicações (duração média do exame: 10,1 anos), **biotecnologia** (9,1 anos), mecânica (8,8 anos), necessidades humanas (8,4 anos) e computação e eletrônica (8,2 anos).

Na prática, os pedidos de patente ainda em trâmite que tenham data de depósito anterior a maio de 2001 não terão o direito de exploração exclusiva. Segundo dados do **Inpi**, é o caso de 295 pedidos de patente.

"Mudanças nas legislações de propriedade intelectual podem gerar uma quebra da relação de confiança estabelecida entre inventor e Estado: no cenário ideal, o inventor publica sua invenção e, em troca, recebe do Estado os direitos de explorar essa invenção de forma exclusiva. Como consequência, pode-se ter um cenário de desestímulo ao depósito das **patentes** no Brasil", afirma Brancher.

A demora em conceder a patente depositada também é apontada como negativa pelo especialista, pois gera uma insegurança jurídica. Como o produto ainda não foi patenteado, ele pode ser copiado sem proibição imediata. Caso a patente seja concedida no fu-

turo, o criador pode processar quem a utilizou indevidamente. Caso seja negada ou fuja do prazo, não há essa possibilidade.

A velha discussão sobre patentes voltou à tona com a pandemia de Covid-19. Muitos países que não têm grandes farmacêuticas defendem a **quebra** de patentes de vacinas para facilitar o acesso aos imunizantes. Porém, segundo especialistas, este não é um entrave na produção e distribuição das doses, e sim a falta de parques industriais nessas regiões.

O IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) das vacinas produzidas no Brasil vem da Índia e da China. Mesmo com a quebra das **patentes**, não seria possível produzi-lo aqui. Segundo Fabiano Barreto, coordenador de Propriedade Intelectual da CNI, as vacinas tampouco ficariam mais baratas, pois não teria impacto na oferta.

"A pressão pela quebra das patentes parte da premissa errada, de que elas levariam a uma escassez de vacinas. O problema de vacina no Brasil é de capacidade industrial", diz Barreto.

## Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG



Por Alexandre Sion, Bárbara Maria Acquarone Colação Fiuza e Izadora Gabriele dos Santos Oliveira

O termo Environmental, social and corporate governance (ESG) refere-se a standards utilizados por investidores para análise de potencial investimento, sendo bons indicadores de riscos. A preocupação com aspectos ambientais, sociais e de governança, todavia, não é inovadora, já que é entendida como uma evolução da sustentabilidade corporativa idealizada por John Elkington na década de 1990, a partir do tripé da sustentabilidade [1]. Inegável, porém, que a

agenda ESG tem ganhado cada vez mais visibilidade no mercado e na sociedade.

Transcendendo a questão de investimentos, a agenda ESG contribui para que as empresas reconheçam seu papel na proteção ambiental e na promoção de uma sociedade justa e equânime. Dentre as questões levantadas por investidores para concessão de investimentos sustentáveis está a conservação da biodiversidade.

A biodiversidade refere-se às interações entre os diversos organismos; logo, não é a quantidade da fauna e flora em um determinado lugar que determinará a biodiversidade, mas sim as relações entre esses organismos. Ponto fulcral é pensar no que queremos conservar quando falamos em conservação da biodiversidade. Notadamente, a ideia de conservação não deve se ater isoladamente às espécies, mas aos processos que as mantêm e a como elas estão ligadas umas às outras [2].

No que se refere às obrigações relativas ao acesso à biodiversidade brasileira, a "lei da biodiversidade" (Lei Federal 13.123/15 [3]) passou a regulamentar, em âmbito interno, o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, bem como a repartição justa e equitativa dos benefícios auferidos por esse acesso. A Lei 13.123/15 internaliza a Convenção sobre a **Diversidade** Biológica (CDB), ratificada pelo Decreto Federal 2.519/98.

Os objetivos da CDB são 1) a conservação da **diversidade** biológica; 2) a utilização sustentável de seus componentes; e 3) a repartição dos benefícios derivados da utilização dos **recursos** genéticos mediante o acesso ao patrimônio genético e a transferência adequada de tecnologias [4].

Em março de 2021, o Brasil depositou na Organização das Nações Unidas a Carta de Ratificação

Continuação: Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG

sobre Acesso e Repartição de Benefícios do Protocolo de Nagoya. Dentre outros pontos, o Protocolo, ratificado pelo Decreto Legislativo 136/2020, abrange o pagamento de royalties, estabelecimento de joint ventures, financiamento de pesquisas, compartilhamento de resultados, **transferência** de tecnologia e capacitação, bem como o acesso de um país a **recursos** genéticos (como plantas e animais) de outro.

Com o depósito da Carta de Ratificação, o Brasil poderá assumir papel de destaque no mercado com aumento do desenvolvimento de negócios, haja vista que é considerado o país com maior biodiversidade do mundo. O potencial de desenvolvimento deste mercado é muito elevado e deve ser estimulado por intermédio da pesquisa e experimentação científica com base nas propriedades genéticas das espécies nativas [5]. A adesão ao Protocolo de Nagoya garante ao Brasil um posicionamento estratégico, na medida em que, ao estabelecer os compromissos de conservação da biodiversidade e equidade na remuneração decorrente do uso dos **recursos** genéticos, contribui para a segurança jurídica das operações e para a previsibilidade da exploração e seu retorno monetário ou não.

O Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial de 2020 identificou a perda de biodiversidade como o segundo risco com maior impacto e o terceiro mais provável para a próxima década [6]. Diante disso, a conservação da biodiversidade tem se tornado um dos principais focos do desenvolvimento sustentável e um dos importantes critérios de práticas ESG. Assim, a Lei 13.123/15 deve ser observada nos âmbitos interno e externo no que tange ao acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, de forma a impulsionar o mercado com o viés de desenvolvimento sustentável.

Quanto ao conhecimento tradicional associado, reconhecer a cultura dos povos tradicionais é essencial, já que existe um componente histórico nos am-

bientes resultante dos diversos processos que neles ocorrem. Muitas vezes, os povos tradicionais têm um papel muito importante nos processos que geram e mantêm a biodiversidade, apresentando pluralidade no emprego das espécies a partir das peculiaridades culturais.

De outra sorte, "é vedado o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado por pessoa natural estrangeira" [7], salvo se empreendido por pessoa jurídica estrangeira associada a uma instituição nacional de pesquisa científica e tecnológica.

Entende-se que existe acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado quando há a promoção de pesquisa, seja ela experimental ou teórica, com o objetivo de produção de novos conhecimentos. De igual modo, o acesso é verificado no caso de realização de desenvolvimento tecnológico obtido pela pesquisa ou experiência prática, de forma a desenvolver novos materiais ou produtos ou aperfeiçoar ou desenvolver novos processos com finalidade de exploração econômica.

A esse respeito, considera-se acesso ao patrimônio genético quando a pesquisa e/ou o desenvolvimento tecnológico é feito em espécies, em condições in situ e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham desenvolvido suas características distintivas próprias [8].

Outrossim, também considera-se patrimônio genético brasileiro as espécies mantidas em condições ex situ [9], desde que encontradas no território nacional, na plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva [10].

Uma excelente ferramenta para avaliar se o acesso está sendo realizado em patrimônio genético brasileiro é a "Flora do Brasil 2020", que integra o Programa ReFlora. Trata-se de uma iniciativa do governo brasileiro cujo objetivo principal é o resgate de imagens de espécimes da flora e fungos brasileiros e das in-

Continuação: Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG

formações a eles associadas, depositados nos herbários estrangeiros para a construção do Herbário Virtual Re flora [11].

Outra ferramenta a ser utilizada é a lista de animais e vegetais, domesticados ou cultivados, empregados nas atividades agrícolas, elaborada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [12]. Tais listas são de extrema relevância para assegurar aos destinatários da LF 13.123/15 o conhecimento das regras sobre a realização do acesso ao patrimônio genético e cumprimento das demais obrigações acessórias.

Por sua vez, o conhecimento tradicional associado são todas as práticas ou utilidades diretas e indiretas para a biodiversidade realizadas por populações indígenas, comunidades e agricultores tradicionais que repassam seus conhecimentos entre as gerações. Tal conhecimento pode ser adquirido por contato direto com as populações ou por fontes secundárias como livros, feiras, filmes, artigos, dentre outros [13].

Para a realização de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico com conhecimento tradicional associado é necessária a obtenção de consentimento prévio e informado mediante a assinatura do Termo de Consentimento Prévio; registro audiovisual do consentimento; parecer do órgão oficial competente, por exemplo, a Fundação Nacional do Índio (Funai) no caso de conhecimento de populações indígenas; adesão na forma prevista em protocolo comunitário e negociação do Acordo de Repartição de Benefícios (ARB) [14].

Em especial quanto ao acesso ao conhecimento tradicional associado de populações indígenas e tribais, a LF 13.123/15 traz os conceitos da Convenção 169 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo 143/02. Em seu artigo 6º, a Convenção estabelece que os governos deverão "consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas

legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente". Logo, o consentimento deve ser prévio, livre e informado, em reconhecimento ao direito dos indígenas e povos tribais a serem ouvidos, de forma adequada, sobre todos os projetos capazes de impactar-lhes os territórios, o modo de vida e que possa acarretar o deslocamento de suas terras [15], [16].

No entanto, em caso de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável não se faz necessário o consentimento prévio e informado [17], haja vista a impossibilidade de verificar a origem de tal conhecimento. Neste caso, o empreendedor obriga-se tão somente à celebração do ARB na modalidade monetária.

A rigor, a necessidade de cadastro do acesso não se aplica ao processo produtivo completo, mas tão somente à fabricação do produto intermediário, ou seja, "produto cuja natureza é a utilização em cadeia produtiva, que o agregará em seu processo produtivo, na condição de insumo, excipiente e matéria-prima, para o desenvolvimento de outro produto intermediário ou de produto acabado" (artigo 1º, XVII, da LF 13.123/15).

No entanto, a despeito disso, faz-se necessária a emissão de Atestado de Regularidade de Acesso, por meio do qual haja a demonstração do número do cadastro do acesso e o nome científico das espécies, bem como a procedência das amostras in natura, sob pena de responsabilização solidária entre o responsável pelo acesso e o usuário que explora economicamente o produto acabado.

Muito embora não seja necessário o cadastro para os produtos acabados oriundos do acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, faz-se necessária a notificação perante o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SISGen), no qual o usuário que explora economicamente o produto acabado se obriga a declarar o cumprimento dos requisitos da LF 13.123/15 e indicar a modalidade de

Continuação: Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG

repartição de benefícios a ser estabelecida em acordo.

A obrigatoriedade de repartição dos benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético brasileiro ou ao conhecimento tradicional associado, ainda que produzido fora do Brasil, é outro ponto de extrema relevância trazido pela LF 13.123/15.

A repartição de benefícios deve ser efetuada sempre que o componente do patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado for um dos elementos principais de agregação de valor. Entende-se como agregação de valor de determinado produto o seu apelo mercadológico, bem como as características funcionais do produto, logo aquelas que determinem suas principais características ou ampliem o seu rol de atividades ou ação do produto [18].

Assim, para que um produto oriundo de patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado possa ser explorado economicamente, deve ser realizada a notificação perante o Conselho do Patrimônio Genético (CGen) e apresentado o ARB a ser firmado com a União, por meio do MMA.

A rigor, a repartição de benefícios pode ser monetária, hipótese em que o valor será depositado no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios (artigo 25, §4º, da LF 13.123/15) no percentual de 1% sobre a receita líquida advinda da comercialização de produto acabado ou material produtivo oriundo de acesso do patrimônio genético [19], ou não monetária, ocasião em que será celebrado o ARB-NM no percentual de 0,75% sobre a receita líquida anual a ser aplicado, por exemplo, em projetos para a conservação ou uso sustentável da biodiversidade [20].

Recentemente, foi publicada a Portaria 144/21 do MMA [21], que determina os procedimentos a serem observados para a proposição, análise e assinatura do ARB-não monetária. A norma estipula prazos para a

execução do ARB-NM, quais sejam, 1) até um ano para valores até R\$ 1 milhão; 2) até dois anos para valores entre R\$ 1.000.000,01 e R\$ 3 milhões e 3) até três anos para valores superiores a R\$ 3.000.000,01.

Destaca-se que a LF 13.123/15 trouxe a restrição de incidência da repartição de benefícios no produto acabado ou material reprodutivo nas atividades agrícolas, que são o último elo da cadeia produtiva, de forma a evitar o efeito em cascata sobre os alimentos, o que poderia levar a uma desvantagem competitiva neste setor [22].

Por fim, há de se pontuar que o Decreto 8.772/16, que regulamenta a LF 13.123/15, estabeleceu as infrações cometidas contra o patrimônio genético e conhecimento tradicional, cuja sanção administrativa de multa pode atingir o valor de R\$ 10 milhões quando a infração for cometida por pessoa jurídica. Outrossim, a imposição de sanções relativas ao uso indevido do patrimônio genético brasileiro e conhecimento tradicional associado pode ensejar graves impactos à reputação da empresa, podendo prejudicar a sua posição de mercado.

Diante do exposto, é importante que a LF 13.123/15 seja efetivamente cumprida pelas empresas nacionais e estrangeiras por ocasião do acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, seja como forma de proteção aos interesses nacionais no uso da biodiversidade brasileira, seja como forma de demonstração de que as operações das empresas incorporam práticas ambientais em suas atividades como instrumento de ESG.

#### Referências bibliográficas

BESSA ANTUNES, P. Direito Ambiental. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

BRASIL. Decreto Federal nº 2.519, de 16 de março de 1998. Diário Oficial da União, Brasília, 17 mar. 1998.



Continuação: Opinião: A regulamentação da biodiversidade à luz dos critérios ESG

BRASIL. Lei Federal nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, 14 maio 2015.

BRASIL. Portaria MMA nº 144, de 22 de abril de 2021. Diário Oficial da União, Brasília, 23 abr. 2021.

DEFINIÇÕES. UFMG, Belo Horizonte, 2021. Patrimônio Genético.

FLORA do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2020.

GUETTA, M.; BENSUSAN, N. Tutela dos conhecimentos tradicionais face à sua diversidade. Série Direito, Economia e Sociedade, São Paulo, 2017.

KOHLMANN, G. Destravando a agenda da Bioeconomia: soluções para impulsionar o uso sustentável dos **recursos** genéticos e conhecimento tradicional no Brasil. Instituto Escolhas, São Paulo, jan. 2021.

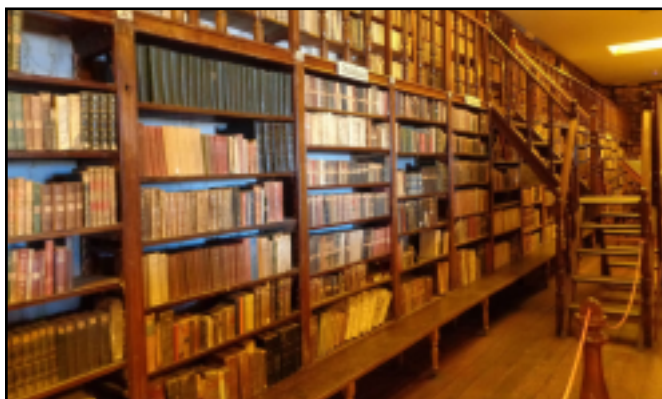
MAZZARO, M.; FERREIRA, S. N. A tutela jurídica do patrimônio genético na Constituição Federal: Acesso à Biodiversidade. 2018.

SION, A. O. Conflito aparente de princípios constitucionais ambientais e indigenistas. 2009. V. 1. Cap. 9, p. 143-174.

SION, A. O. A OIT 169 e os intervenientes no processo de licenciamento. Belo Horizonte: Direito Ambiental a Conta Gotas, 10 jul. 2019. 1 vídeo (4:25 min).

WEF. Relatório Global de Riscos 2020. World Economic Forum, Geneva, 2020.

## Impactos da pirataria de livros no mercado editorial brasileiro



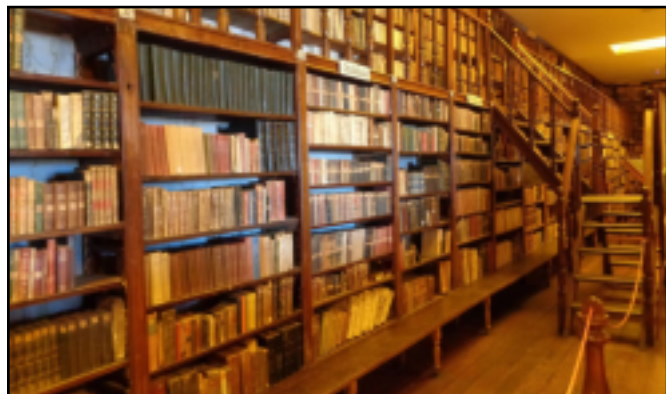
De acordo com pesquisada 'Fato & Versão' - plataforma compartilhada de conteúdo jornalístico - nas redes sociais, que contou com 207 respostas, 81,1% dos leitores responderam que pirateiam ou já piratearam livros por não terem dinheiro para comprá-los.

Para Eduardo Villela, book advisor e profissional com mais de 16 anos de experiência no mercado editorial, "a raiz do problema não é o preço do livro, mas sim que ele ainda não é considerado um bem de primeira necessidade por boa parte da população brasileira. Ele ainda é visto como um produto acessório, não é percebido por muitas famílias como prioritário para a formação educacional e cultural de seus membros".



A expressão 'pirataria' significa cópia ou distribuição não autorizada de um livro na íntegra ou em partes e, no Brasil, as obras literárias são protegidas pela Lei 9.610/98, que dispõe sobre os **direitos** autorais e sua violação está expressa no artigo 184 do Código Penal, sendo passível de punição. A população que consome ou distribui os livros de maneira criminosa esquece que os autores levam muitos anos estudando e adquirindo experiência para estarem preparados para escreverem seus livros. Além disso, passam meses ou até alguns anos redigindo-os. É um investimento enorme de tempo, esforço, energia e dinheiro que é completamente desrespeitado por quem recorre à pirataria.

"A pirataria existe e é crime! É um roubo como qualquer outro. Quando se faz o download de um livro em um site irregular, a pessoa está roubando um conteúdo, desvalorizando e desrespeitando o trabalho do autor, além de prejudicar toda uma cadeia de profissionais que trabalham nas livrarias, editoras e gráficas. Outro problema sério da pirataria é que ela acaba reduzindo o número de novos livros lançados: se os milhares e milhares de downloads ilegais não



LIVROS\_wikimeidia\_Commons

ocorressem, as vendas de livros seriam maiores e as editoras teriam condições de ampliar a oferta de novos títulos no mercado. Todo mundo perde e isso é lamentável, pois são muitos leitores que deixam de ter acesso a novos conteúdos, empregos são perdidos e colocados em risco.", enfatiza o book advisor.

A Associação Brasileira de Direitos Reprógraficos (ABDR) é uma entidade focada em combater a pirataria de livros. O próprio autor ou editora e até mesmo o leitor que respeita as leis pode denunciar. "Hoje, as editoras têm um controle muito mais preciso para reprimir a reprodução de conteúdo ilegal em relação ao passado, mas é preciso que a sociedade civil se engaje nessa luta para coibir essa prática. Todos nós precisamos estar conscientes e conscientizar nossos familiares e amigos", completa Eduardo Villela.

Cabem aos espaços literários, como bibliotecas públicas e privadas, livrarias e eventos como as feiras de livros, assim como as entidades representativas de editores, livreiros e gráficas atuarem de forma conjunta com campanhas de conscientização em suas redes sociais.

Eduardo acredita que "deveria existir um fundo de combate à pirataria formado com recursos de todas as instituições que compõem o mercado editorial. Há também ações de baixo investimento que podem trazer bom engajamento e resultados positivos, como a produção de vídeos educativos para serem pu-

Continuação: Impactos da pirataria de livros no mercado editorial brasileiro

blicados em seus canais de redes sociais. As próprias editoras devem também incentivar seus autores a fazerem o mesmo, postando conteúdo a respeito em seus canais."

Outro caminho seria colocar em uma página inteira, dentro do próprio livro, uma explicação didática sobre os danos causados pela reprodução ilegal do conteúdo, o que fazer para realizar uma denúncia, assim como trazer informações resumidas e acessíveis sobre os dispositivos legais.

Eduardo Villela finaliza dizendo que "a tecnologia de segurança está se aprimorando a cada lançamento e a vigilância das editoras é cada vez maior. Além disso, o caminho para fazer a denúncia e receber uma ação também avançou: a ABDR tem feito um bom trabalho para combater a pirataria. Porém, enfatizo que, para conseguirmos vencer essa batalha contra a pirataria, é preciso uma atuação conjunta de toda a cadeia do livro e uma participação ativa de autores e leitores."

## Fim do prazo para patentes beneficia empresas



A discussão sobre patentes voltou à tona com a pandemia de Covid-19. Muitos países que não têm grandes farmacêuticas defendem a quebra de patentes de vacinas para facilitar o acesso aos imunizantes. Porém, segundo especialistas, o maior entrave na produção e distribuição das doses, e a falta de parques industriais.

A determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o prazo das patentes não ultrapasse quinze anos para utilidade e vinte anos para patentes de invenção deve beneficiar a indústria nacional, afirmam especialistas. O Supremo também definiu que a decisão tem efeito retroativo para a área da saúde, o que derrubou 3.435 patentes então vigentes.

"Isso dá um fôlego para as empresas brasileiras que não têm uma área de pesquisa e desenvolvimento como as grandes farmacêuticas. Patente nada mais é do que um monopólio temporário", afirma o sociólogo Glauco Arbix, coordenador do Observatório da Inovação da USP.

Arbix aponta que as empresas brasileiras que fabricam genéricos podem se beneficiar com a mudança. "Essa decisão gera efeitos muito positivos para a indústria de medicamentos", afirma Reginaldo Arcuri, presidente-executivo do Grupo FarmaBrasil, que reúne 12 empresas de capital nacional -Aché, Althaia, Biolab, Biommm, Bionovis, Blanver, Cristália, EMS, Eurofarma, Hebron, Libbs e Recepta-, as quais respondem por 30% de todo o volume de me-

dicamentos fabricados no Brasil.

Para Rafael Cagnin, economista-chefe do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial), a decisão terá um impacto específico a depender da empresa ou do setor, mas, no geral, é positivo pois pode reduzir o atraso do julgamento dos pedidos de patentes. "Todas essas questões seriam apaziguadas se não tivéssemos o atraso que temos na concessão de patentes, que é o que garante que a empresa inovadora vai ter o retorno sobre o investimento", afirma Cagnin.

Segundo juristas, a decisão é justamente fruto de um sistema pouco ágil em analisar as patentes -o [Inpi](#), Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pode levar mais de dez anos para analisar os pedidos.

Com a queda das patentes, concorrentes podem começar a fabricar medicamentos, ampliando a competição e levando a uma redução nos preços. Além disso, os medicamentos genéricos são necessariamente 35% mais baratos que o preço de referência.

Estudo do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro estima que o Ministério da Saúde poderia ter economizado R\$ 2,3 bilhões caso não houvesse a possibilidade de as empresas terem estendido a vigência das patentes com base na lei que foi declarada inconstitucional. Segundo essa pesquisa, se isso ocorresse, os medicamentos genéricos poderiam ser 40% mais baratos, em média.

"Sempre que decisões como essa acontecem, há tensão em termos de investimentos estrangeiros, pois a proteção patentária é garantia de algumas indústrias. Na farmacêutica é o que garante o retorno financeiro daquele produto que a companhia desenvolveu", diz Brancher.

Além da saúde, a decisão do STF também terá impactos sobre outros setores em que há maior demora

Continuação: Fim do prazo para patentes beneficia empresas

na análise dos pedidos de patente pelo **Inpi**, aponta o advogado, como telecomunicações (duração média do exame: 10,1 anos), biotecnologia (9,1 anos), mecânica (8,8 anos), necessidades humanas (8,4 anos) e computação e eletrônica (8,2 anos).

Na prática, os pedidos de patente ainda em trâmite que tenham data de depósito anterior a maio de 2001 não terão o direito de exploração exclusiva. Segundo dados do **Inpi**, é o caso de 295 pedidos de patente.

"Mudanças nas legislações de propriedade intelectual podem gerar uma quebra da relação de confiança estabelecida entre inventor e Estado: no cenário ideal, o inventor publica sua invenção e, em troca, recebe do Estado os direitos de explorar essa in-

venção de forma exclusiva. Como consequência, pode-se ter um cenário de desestímulo ao depósito das patentes no Brasil", afirma Brancher.

A demora em conceder a patente depositada também é apontada como negativa pelo especialista, pois gera uma insegurança jurídica. Como o produto ainda não foi patentado, ele pode ser copiado sem proibição imediata. Caso a patente seja concedida no futuro, o criador pode processar quem a utilizou indevidamente. Caso seja negada ou fuja do prazo, não há essa possibilidade.

hoje

## Café: produto agrícola tem maior número de registros de Indicação Geográfica no Inpi



Os produtos agrícolas perfazem a maioria das IGs brasileiras. São 59 registros, dos 80 existentes até o momento. Dos quatro registros de IG emitidos pelo **Inpi**, no ano de 2021, três são para cafés: Caparaó (ES e MG) e Montanhas do Espírito Santo (ES) de **Denominação** de Origem; e Espírito Santo (ES) de Indicação de Procedência. A obtenção desses registros exige caracterizações técnicas do produto e de sua região, trabalho executado pela pesquisa científica.

A primeira região produtora de café reconhecida foi a Região do Cerrado Mineiro, sendo a segunda IG brasileira, com o registro de Indicação de Procedência concedido pelo **Inpi** em abril de 2005. Em 2011 foi a vez da Região da Serra da Mantiqueira, também em Minas Gerais, seguida pelo Norte Pioneiro do Paraná (2012), Alta Mogiana - SP (2013), Região do Pinhal - SP (2016), Oeste da Bahia - BA (2019), Campo das Vertentes e Região das Matas de Minas - MG, ambas em 2020.

Segundo a Embrapa, as regiões do Cerrado Mineiro e da Mantiqueira de Minas tiveram seus registros de IP alterados para registro de **Denominação** de Origem, respectivamente em 2013 e 2020. Outras duas regiões fizeram solicitação de registro de IG junto ao **Inpi**, Região de Garça - SP e Matas de Rondônia

(RO), o que mostra o crescente interesse dos produtores de café pela distinção de seus produtos. Esse comportamento converge com o crescimento na procura por cafés especiais pelos consumidores brasileiros, um mercado já consolidado na Europa e em expansão em várias partes do mundo.

As duas modalidades de **Indicação** Geográfica, a DO e a IP, previstas na Lei da **Propriedade** Industrial (Lei nº 9.279/96), estão relacionadas à proteção do nome geográfico vinculado ao produto, que, no caso do Brasil, pode ser agrícola ou não. O termo "**indicação** geográfica" foi se firmando quando produtores, comerciantes e consumidores começaram a identificar que alguns produtos de determinados lugares apresentavam qualidades particulares, atribuíveis à sua origem geográfica, e começaram a denominá-los com o nome geográfico que indicava sua procedência.

A IP está ligada ao termo "savoir-faire", ou seja, o saber fazer. Seria algo como o know-how, muito utilizado no mundo dos negócios para definir a habilidade ou conhecimento em uma área de atuação. E a DO requer a comprovação científica de que as condições geográficas do local, como solo, clima e topografia, garantem qualidades específicas a determinado produto ou serviço.

O secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Fernando Cargom, informou na nota que "Essa proteção e a visibilidade dada por uma IG permitem que os produtores desenvolvam ações de promoção dos seus produtos, com potencial de agregação de valor, podendo alcançar mercados específicos, movimentar o turismo e a gastronomia local, entre outros potenciais benefícios. Isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento rural dessas regiões," frisa "Vale acrescentar que os produtos de IGs estão constantemente vinculados à tradição e cultura

Continuação: Café: produto agrícola tem maior número de registros de Indicação Geográfica no Inpi

existentes no território".

De acordo com o chefe-geral da Embrapa Café, Antonio Fernando Guerra, instituição que coordena o Consórcio Pesquisa Café, "o mercado de produtos com **Indicação** Geográfica, particularmente em relação ao café, encontra-se em crescimento e é muito exigente, não só quanto à qualidade e sabor da bebida, como também em que condições o café foi produzido, tanto nos aspectos agronômicos, ambientais e sociais".

O superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal, comenta que o Cerrado Mineiro, primeira região produtora de café com IG

registrada, é hoje reconhecido pela organização do arranjo produtivo que leva em conta a governança, a rastreabilidade, o cooperativismo, o associativismo e o uso de tecnologia da cafeicultura brasileira. "Tudo isso trouxe fama, notoriedade e reconhecimento ao café da região, motivo pelo qual buscamos a **indicação** geográfica, o que gerou proteção, controle, promoção, sentimento de pertencimento dos produtores. Ela demarcou a área e proporcionou um posicionamento à região e seus cafeicultores e, hoje, a região é reconhecida no território nacional e internacional", declara.

## Justiça nega pedido da Bayer para impedir a fabricação de genérico do Xarelto pela EMS

Caminhão da farmacêutica EMS | Divulgação

A farmacêutica alemã Bayer tentou barrar na Justiça a fabricação do genérico do seu anticoagulante Xarelto pelo laboratório EMS, mas o pedido de liminar foi negado pela Juíza Marta Brandão Pistelli, da 3ª Vara Cível de Hortolândia,.

A EMS iniciou a distribuição do genérico rivaroxabana três dias após o Supremo Tribunal Federal derrubar a prorrogação da validade de patentes de medicamentos de mais de 20 anos e que estavam sob análise do **Instituto** Nacional de Propriedade In-

dustrial, no mês passado.

Em seu pedido de liminar, a Bayer alegou que a EMS adquiriu a matéria prima para a fabricação do medicamento antes de expirar a patente.

O rivaroxabana é o primeiro e único medicamento lançado até o momento desde a decisão do Supremo, que levantou a patente de 3 mil medicamentos.

Após decisão do Supremo, EMS inicia distribuição de genérico que combate sequelas da Covid-19



## Pirataria digital: Só as TVs por assinatura perdem mais de R\$ 15 bilhões por ano



Pirataria

Estimativa é de que 33 milhões de internautas brasileiros com mais de 16 anos têm hábitos de consumo ilegal, o que representa 27,2% desses internautas. Enquanto os DVDs, que já estiveram entre os produtos mais falsificados no Brasil, viraram raridade, a **pirataria** digital cresce a passos largos e afeta, de forma grave, o mercado audiovisual no país. Só as TVs por assinatura representam um prejuízo de R\$ 15,5 bilhões por ano.

A estimativa é de que 33 milhões de internautas brasileiros com mais de 16 anos têm hábitos de consumo ilegal, o que representa 27,2% desses internautas, segundo o diretor jurídico regulatório da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) Jo-

nas Antunes Couto. "É um número muito grande que denota um componente cultural importante desse tipo de acesso no país", diz.

Em 2020, a ABTA denunciou mais de 27 mil páginas na internet que davam acesso a sinais desviados de TVs por assinatura. Cerca de 24 mil foram retirados do ar. De acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Brasil está entre os países que mais consomem **pirataria** digital no mundo. Atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos.

Nesse cenário, a pandemia do coronavírus trouxe ainda mais incentivos para esse tipo de consumo, segundo Alessandro Barreto, da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOPI). "Cada vez mais o criminoso vai estar presente nesse ambiente cibernético. A pandemia acelerou essa migração e é um caminho sem volta", diz.

Os sinais abertos ilegais de TVs por assinatura e de streamings são oferecidos de diversas formas. Além dos links diretos, conhecidos como lista IPTV, normalmente comercializados por redes sociais, também existem sites com programação desviada, aplicativos de celular disponibilizados inclusive em lojas oficiais, e as caixinhas, conhecidas como TV Box, que recebem os programas pirateados por satélite ou por sinal de internet.

"São produtos que facilitam o consumo do produto que vem do crime. Ao acessar um produto, uma programação sem autorização daquele que a produziu, daquele que a distribui, você está pervertendo todo o ciclo de distribuição de audiovisual e isso é extremamente nefasto. Você não incentiva a indústria criativa, porque você diminuiu o espaço dessa indústria no mercado e, ao mesmo tempo, você está viabilizando o acesso a esses produtos ilegais e facilitando a quem é criminoso", diz Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional Contra a e Ilegalidade

Continuação: Pirataria digital: Só as TVs por assinatura perdem mais de R\$ 15 bilhões por ano

(FNCP).

## Efeitos colaterais

Os efeitos colaterais desse tipo de prática são diversos. Hoje, os acessos ilegais à TV por assinatura representam um prejuízo de R\$ 15,5 bilhões por ano, R\$ 2 bilhões somente em impostos que deixam de ser arrecadados. Quem assiste a um material pirateado pode não saber, mas está ajudando a diminuir a oferta de trabalho. A estimativa é de que, sem o mercado ilegal, seriam pelo menos 150 mil novos empregos gerados no país.

"Contratação de produtores de conteúdo, de atores, de cinegrafistas: há toda uma cadeia que está sendo afetada pelo mercado paralelo. E, mais uma vez, que está financiando atividades criminosas", diz Wilson Wellisch, superintendente de fiscalização da Anatel.

O prejuízo é bilionário, mas não é só o governo e as empresas que perdem. Segundo as autoridades, todas as formas usadas para disponibilizar os canais por meio de **pirataria** digital funcionam também como porta de entrada de hackers.

Por trás desses produtos, há diversas atividades maliciosas. Ele coloca falhas de segurança cibernética na sua casa, então ele abre um back door na sua rede e, a partir daí, pode haver roubo de dados pessoais, informações bancárias, fotos de todos os equipamentos que compartilham aquela rede. E isso pode afetar não só quem está utilizando aquele equipamento, mas todo mundo que está conectado naquela rede da casa", diz Wellisch.

A ABTA estima que existem hoje mais de 160 modelos diferentes de caixinhas que desbloqueiam sinais de TV por assinatura. Algumas vendidas livremente na internet.

"Cada vez mais a gente sabe que existem importações de TV boxes relacionadas a operações criminosas a gente sabe que esses equipamentos são

frutos de contrabando, então existe uma certeza de que a **pirataria** só faz mal para a sociedade brasileira", diz Couto, da ABTA.

## Como as grandes se protegem

Para tentar combater a venda desses e de outros produtos falsificados pela internet, grandes marketplaces passaram a fazer uma espécie de triagem. A Amazon, por exemplo, tem um programa chamado Project Zero, que além de filtrar o que é oferecido no site, permite que as próprias marcas oficiais retirem do ar os anúncios de **produtos** piratas.

Já no Magazine Luiza, o vendedor passa por uma análise prévia para receber autorização para fazer parte do e-commerce do grupo. Cerca de 20% dos possíveis anunciantes são reprovados ainda nessa etapa.

"(Desses bloqueios) a grande maioria é porque o código de atividade dele é diferente do código de atividade dos produtos que ele está vendendo. Por exemplo, se é uma floricultura vendendo um videogame, chances são de que esse videogame não é de uma procedência correta na cadeia nacional", diz Leandro Soares, diretor de marketplace do Magalu.

O grupo também tem um sistema que só permite cadastrar mercadorias com nota fiscal. E faz uma ronda constante para garantir que os produtos são originais. Quando um item falso é flagrado, o responsável pela venda é imediatamente banido.

"A gente quer digitalizar o Brasil, mas sem gol de mão, então a gente quer vender produtos que são corretos, porque os produtos que são ilegais são prejudiciais não só para a nossa plataforma, mas para o país como um todo", diz Soares.

Na outra ponta, a ABTA, que recentemente lançou uma campanha contra a **pirataria** digital, acredita que os esforços só vão ter efeito quando a população entender que o prejuízo é muito maior que as vantagens que quem consome o material ilegal acha que

Continuação: Pirataria digital: Só as TVs por assinatura perdem mais de R\$ 15 bilhões por ano

está tendo.

Em alguns casos, a **pirataria** pode ser uma ameaça à vida. Em plena pandemia, álcool em gel, máscaras, luvas e até vacinas contra a Covid-19 foram falsificadas. "A gente tem visto que o crime nunca entrou em quarentena, o crime nunca parou e encontrou também nesse contexto uma seara para aferir mais lu-

ros", diz Barreto, da SEOPI.

Mais detalhes, você confere no próximo e último episódio da série : O Extrato do Prejuízo, no Prime Time, a partir das 18h, na CNN.

## A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI



Marcus Vinicius Vita Ferreira, Clarissa Marcondes Macéa e Leonardo Pereira Santos Costa A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI Marcus Vinicius Vita Ferreira, Clarissa Marcondes Macéa e Leonardo Pereira Santos Costa Prevaleceu no julgamento o voto do Ministro Relator Dias Toffoli, acompanhado por outros oito Ministros da Corte. quarta-feira, 2 de junho de 2021

(Imagem: Arte Migalhas)

O Supremo Tribunal Federal concluiu neste mês de maio o julgamento da ADI 5.529/DF, proposta pela Procuradoria-Geral da República, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da lei de **Propriedade** Industrial ("LPI") em face do princípio da temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, XXIX), do princípio da livre concorrência (CF, art. 170, IV) e do direito à saúde (CF, art. 196), entre outros. Prevaleceu no julgamento o voto do Ministro Relator Dias Toffoli, acompanhado por outros oito Ministros da Corte.



(Imagem: Arte Migalhas) (Imagem: Arte Migalhas)

A regra invalidada pela Corte previa hipótese de vigência diferida de privilégio patentário, possibilitando que o detentor da patente fosse agraciado com proteção por prazo indefinido e superior ao prazo de 20 (vinte) anos estabelecido pelo caput do mesmo dispositivo legal. Com a ampliação do período de exclusividade da exploração do invento, postergava-se a entrada de novos concorrentes no mercado e os preços ficavam em patamares mais elevados por mais tempo, em prejuízo dos consumidores.

O processo legislativo da norma não dá muitos indícios a respeito dos motivos para a sua incorporação ao texto da LPI, editada em 1996. Conforme bem recorda estudo do Grupo Direito e Pobreza da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo - USP, a exposição de motivos da Lei de Propriedade Industrial não esclarece as razões para a inclusão do parágrafo único do artigo 40<sup>1</sup>. Expediente se-



Marcus Vinicius Vita Ferreira Marcus  
Vinicius Vita Ferreira

Continuação: A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI



Clarissa Marcondes Macéa Clarissa  
Marcondes Macéa



Leonardo Pereira Santos Costa Leonardo  
Pereira Santos Costa

melhante chegou a constar da Código da Propriedade Industrial de 1967, mas já não vigia no Código de 1971, revogado pela LPI.

O Projeto de lei original da LPI (PL 824/91), que buscava atualizar o Código da Propriedade Industrial de 1971, não continha tal disposição legal. Tampouco havia qualquer referência normativa mínima nesse sentido apresentado no primeiro substitutivo à proposição legislativa (PL 824-A/91), apresentado em 1992. O parágrafo único do art. 40 da LPI só veio repentinamente a surgir no aludido Projeto de lei por ocasião da apresentação do segundo substitutivo (PL 824-B/91), em 1993, pelo Deputado Ney Lopes, perante a Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

Apesar da capital importância do tema para o sistema de patentes e dos imensos impactos causados pela abpi.empauta.com

norma, parece não ter havido, por alguma razão não imediatamente aparente, os necessários debates sobre a inclusão do parágrafo único ao art. 40 da LPI. Na realidade, a própria aprovação da nova lei parece ter ocorrido com certo grau de agilidade.

O prazo de vigência das patentes até então era de 15 (quinze) anos contados da data do depósito. Os debates travados no âmbito da Câmara dos Deputados circunscreveram-se à ampliação, de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, do prazo proteção patentária previsto no caput do art. 40 da LPI.

Referida ampliação foi justificada, no âmbito legislativo, por dois principais motivos: (i) a mora do Escritório de **Patentes (INPI)** brasileiro em apreciar os pedidos depositados de **registro** de patentes; e (ii) o alinhamento à disciplina internacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio, em que já se discutia a adoção de prazo de 20 (vinte) anos contados da data do depósito, afinal consagrado no Acordo TRIPS, celebrado em 1994.

Eis o que enunciou, no Plenário da Câmara dos Deputados, durante a tramitação do projeto, em abril de 1993, o Sr. Raul Hey, representante da Associação Brasileira de Propriedade Industrial - **ABPI**:

"Muita coisa se discutiu também com relação ao prazo de vigência das **patentes**. A legislação atual concede 15 anos de vida para as **patentes** de invenção, contados da data do depósito do pedido de **patente**. Ocorre que o **INPI** leva em média, hoje em dia, de 7 a 8 anos entre o depósito do pedido até a concessão da **patente**, de modo que pelo menos metade do tempo de vida da **patente** é perdido pelo titular.

Diante disso, tanto o texto do substitutivo do Deputado Ney Lopes como a última versão do Executivo aumentaram esse prazo para 20 anos da data de depósito.

Isso - diga-se - está de acordo com o texto de um tratado de harmonização em matéria de **patentes** que es-

Continuação: A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI

tá sendo discutido pela Organização Mundial de **Propriedade** Intelectual, ou seja, acompanha-se a tendência internacional nesse ponto, o que é extremamente saudável para o País que pretende inserir-se no contexto internacional."<sup>2</sup> (destacou-se).

Curiosamente, para além de se ampliar de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos o prazo de vigência da proteção patentária, adotou-se na proposição legislativa também o parágrafo único do art. 40 da LPI (que permitia prazos ainda maiores), sob a seguinte justificativa:

"Acolhemos, ainda em relação ao prazo de vigência da **patente**, um parágrafo único ao art. 40 de nosso substitutivo que determina que este não poderá ser inferior a 10 (dez) anos, para **patentes** de invenção, e de 7 (sete) anos, para modelos de utilidade. Julgamos ser essa proposta extremamente justa, pois como o prazo de vigência da **patente** começa a ser contado a partir do depósito do pedido, ocorre que, havendo proteções administrativas injustificáveis, que levam anos para serem decididas, a **patente** vigora apenas por poucos anos. A presente medida corrige, portanto, definitivamente essa imperfeição de nosso sistema"<sup>3</sup> (destacou-se).

E foi com base nessa justificativa, relativamente pouco técnica (e já utilizada para a ampliação do prazo disciplinado no caput), que o parágrafo único acabou sendo aprovado em âmbito legislativo, sem maiores debates, passando a integrar a LPI até a declaração de sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte.

Ao analisar a compatibilidade do dispositivo com a Constituição, o voto do Ministro Relator Dias Toffoli não descuidou da análise do processo legislativo da norma, anotando que "mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da lei 9.279/96, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do art. 40. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates (...)".

As circunstâncias fáticas motivadoras do acréscimo de tal dispositivo ao Projeto da LPI não são tão explícitas nas discussões legislativas travadas à época, mas tudo leva a crer que essa peculiar e distinta norma deriva de pressões e pretensões de grupos econômicos predominantemente estrangeiros que viam, no Brasil, um mercado atrativo inexistente até mesmo em seus países de origem. Quanto maior o prazo do privilégio patentário, maiores os ganhos auferidos pelos detentores de patentes.

A confirmar essa suspeita, veja-se que, segundo Relatório de Atividades do **INPI** para o exercício de 2018, apenas 20% dos depositantes de patentes no Brasil têm origem brasileira. Nessa linha de consideração, observou o Ministro Relator, no julgamento em que foi proclamada a inconstitucionalidade da norma, ser "forçoso concluir que a maioria dos requerentes têm tratamento mais favorável no Brasil do que em seus próprios países, o que claramente nos coloca em posição destoante dos demais signatários do acordo TRIPS".

Essa posição destoante a que aludiu o Relator não mais subsiste diante da declaração de inconstitucionalidade da norma. Com ela, o prazo de proteção patentária passa a ser somente aquele de 20 (vinte) anos contado do depósito do pedido - previsto no caput do art. 40 -, em perfeito alinhamento com o quanto acordado em âmbito internacional.

Ao longo do julgamento havido no STF, os defensores da constitucionalidade do dispositivo chegaram a afirmar que a norma encontraria correspondência em institutos utilizados, em regra, por países desenvolvidos, como o patent term extension<sup>4</sup>, o patent term adjustment<sup>5</sup> e o supplementary protection certificate<sup>6</sup>, que possibilitam a extensão patentária por prazo determinado, mediante a observância em cada caso de determinados requisitos (provocação do interessado e comprovação de que o depositante não deu causa a demora administrativa, por exemplo). Os debates legislativos que permearam a edição da norma,

Continuação: A origem do parágrafo único do art. 40 da LPI

contudo, nada dizem a respeito.

O Ministro Relator cuidou de analisar, em seu voto, cada um desses instrumentos concluindo que eles "contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário", sendo efetivamente distintos da regra brasileira, que permitia extensões indefinidas, mesmo em casos em que o interessado pudesse ter dado causa à demora administrativa.

Como se vê, as razões para a edição de uma norma podem fornecer subsídios para que o Poder Judiciário forme sua convicção a respeito de sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A falta delas também.

---

1. A Inconstitucionalidade do Artigo 40, Parágrafo Único, da lei de Propriedade Industrial sob uma Perspectiva Comparada, Disponível aqui, p. 3.

2. Publicado em Suplemento ao DCM1 de 14/04/1993: Disponível aqui.

3. Disponível aqui.

4. Segundo o Estudo do Grupo Direito e Pobreza da USP, a noção de Patent Term Extension (PTE), refere-se a "mecanismos que criam alguma forma de estender a proteção originalmente concedida por uma patente por meio de um mecanismo separado (mais limitado) que garante uma forma de exclusividade de mercado" (Op. cit., p. 24).

5. Uma segunda categoria de exclusividade para ajustar a vigência de uma patente em razão do trâmite administrativo é o Patent Term Adjustment (PTA). Segundo o Estudo do Grupo Direito e Pobreza da USP, "a constante do instituto é de que o prazo máximo do ajuste deve corresponder ao tempo de mora ad-

ministrativa injustificada no procedimento de concessão da patente, independentemente do prazo de sua concessão." (Op. cit., p. 28). Surgiu nos Estados Unidos e posteriormente foi implementado, por exemplo, no Chile, na Coreia do Sul e em Singapura.

6. Segundo o Estudo do Grupo Direito e Pobreza, os Supplementary Protection Certificates - SPC seriam uma espécie de "termo específico do PTE presente em países da União Europeia. O SPC para produtos medicinais da União Europeia, por exemplo, possui a prerrogativa de compensar os titulares de patentes farmacêuticas ou fitossanitárias pelo tempo de exploração perdido em razão dos longos testes obrigatórios e ensaios clínicos que esses produtos exigem antes de obter a aprovação regulamentar de mercado." (Op. cit., p. 24).

Atualizado em: 2/6/2021 07:39 Marcus Vinicius Vita Ferreira Sócio de na Wald, Antunes, Vita, Longo e Blattner Advogados. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB. Pós-graduado em Direito do Consumidor pela PUC/SP. Mestrando em Direito Constitucional. Clarissa Marcondes Macéa Advogada do Wald, Antunes, Vita e Blattner Advogados, graduada pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito (LL.M.) pela Universidade de Harvard. Foi Assessora de Ministro do Supremo Tribunal Federal e Chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. É Procuradora do Município de São Paulo licenciada. Leonardo Pereira Santos Costa Advogado na Wald, Antunes, Vita, Longo e Blattner Advogados. Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - UnB. Membro da Comissão de Assuntos Regulatória da OAB/DF.

## Índice remissivo de assuntos

**Inovação**

3

**Marco regulatório | INPI**

3, 12, 14, 16, 20

**Patentes**

3, 20

**Pirataria | Biopirataria**

5

**Direitos Autorais**

10

**Denominação de Origem**

14

**Propriedade Industrial**

14, 20

**Pirataria**

17

**ABPI**

20

**Propriedade Intelectual**

20