

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 20 de setembro de 2021 às 08h08
Seleção de Notícias

Fator Brasil - Online | BR

Marco regulatório | INPI

Vigência patentária reduzida	3
---	----------

Vigência patentária reduzida

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no dia 12 de maio de 2021 acerca da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (LPI), que assegurava o prazo de vigência das patentes de invenção e das patentes de modelo de utilidade de no mínimo 10 (dez) anos e 7 (sete) anos, respectivamente.

Com a decisão de inconstitucionalidade, todas as patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade concedidas têm o prazo de vigência de 20 (vinte) anos e de 15 (quinze) anos, respectivamente, contados da data de depósito. E, além disso, concluiu-se também pela retroatividade dessa decisão para todas as patentes concedidas nas áreas farmacêuticas e/ou médicas.

O **INPI**, por sua vez, vem aplicando essa decisão para as patentes concedidas a partir de 12 de maio de 2021, bem como republicando novas cartas-patentes das áreas farmacêuticas e/ou médicas com o prazo de vigência corrigido. E desta republicação corre o prazo de 60 (sessenta) dias para requerer a revisão deste ato do **INPI**.

O parágrafo único do artigo 40 da LPI foi uma novidade frente ao antigo Código de 1971 com a finalidade de garantir que o Titular da patente não fosse prejudicado por qualquer atraso no exame do seu pedido de patente no **INPI**.

De fato, o **INPI** vem se movimentando para diminuir o backlog nos exames dos pedidos de patentes - e vem diminuindo bastante através, por exemplo, de publicações de exigências preliminares, bem como a implantação de diversas opções para acelerar o exame. No entanto, a retroatividade dessa decisão para as patentes já concedidas nas áreas farmacêuticas e/ou médicas acabou por trazer diminuições consideráveis no prazo de vigência de algumas patentes

já concedidas, bem como uma grande quantidade de patentes já expiradas.

Diante de todo esse cenário, muito tem se falado sobre extensão ou ajuste do termo de vigência das patentes. Não há regra expressa na nossa LPI sobre extensão ou ajuste de termo das patentes. Por outro lado, em diversos países há previsão para esses mecanismos pelo menos, por exemplo, através de Patent Term Extension (PTE) e Patent Term Adjustment (PTA).

O PTE estende a proteção concedida por meio de um mecanismo que garante uma forma exclusiva de mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o PTE é aplicável para aqueles produtos que necessitam de análise de autoridades regulatórias. Já o Supplementary Protection Certificates (SPC), é um tipo de PTE que é adotado na Europa e se aplica a alguns produtos que precisam ser aprovados por autoridades regulatórias.

Já o PTA, adotado, por exemplo, pelo Chile, Estados Unidos, Colômbia e Coreia do Sul, consiste, em regra geral, no ajuste do prazo em função de atraso exclusivamente oriundo do escritório de patentes.

Por fim, insta salientar que o parágrafo único foi incluído na LPI com a exclusiva finalidade de garantir ao Titular um prazo de vigência mínimo quando, e somente nessa condição, houvesse um atraso no exame por parte do **INPI**. E a retroatividade da decisão acerca da inconstitucionalidade acabou trazendo uma certa insegurança jurídica, já que Titulares com seus direitos já garantidos, estão tendo que lidar com diminuições consideráveis no prazo de vigência de algumas patentes já concedidas, bem como com patentes já expiradas.

. Por: Giselle Maurício, sócia da Daniel Advogados.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3