

# abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual  
Clipping da imprensa

*Brasília, 28 de março de 2022 às 07h57*  
*Seleção de Notícias*

## Blog Coluna do Estadão | BR

Patentes

**Veto à quebra de patentes pode afetar uso no SUS de medicamento para covid-19, diz GTPI . . . . 3**

## Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

**Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição . . . . . 4**

## Veto à quebra de patentes pode afetar uso no SUS de medicamento para covid-19, diz GTPI

Especialistas têm alertado parlamentares sobre o risco de a compra e a distribuição de um medicamento para casos graves de covid-19 (baricitinibe) ficarem impossibilitadas na rede pública. O problema é o veto de Jair Bolsonaro ao projeto sobre **quebra** de patentes de medicamentos e vacinas contra a covid-19, que invalida a lei que facilitaria a compra e produção de **genéricos** desses remédios e imunizantes, como o baricitinibe. O alerta é do Grupo de Trabalho sobre **Propriedade** Intelectual (GTPI), formado por pesquisadores de diversas áreas. A comissão sobre incorporação de tecnologias do SUS recomendou o uso do medicamento e fez uma consulta pública que terminou nesta quinta-feira, 24.

**DE NOVO.** O veto presidencial chegou a entrar na pauta da sessão do Congresso de quinta-feira passada, mas foi adiado pela sexta vez seguida. De acordo com o GTPI, a validação da lei poderia significar uma economia de mais de R\$ 2,7 bilhões para o orçamento da Saúde na compra do baricitinibe.

**POR AÍ.** O preço do medicamento patenteado será de R\$ 381 por tratamento no Brasil, enquanto versões genéricas do mesmo tratamento, já disponíveis em outros países, custam cerca de R\$ 27.

**COR PROIBIDA.** ?A eventual exclusão do vermelho na logo do PL é um caso que oscila entre a ignorância e o mau gosto, negando as ideias do liberalismo social, formulado pelo leal e honrado deputado Álvaro Valle?, afirmou o ex-marqueteiro do PL Vladimir Porfírio sobre a mudança na logo do partido para o lançamento da candidatura de Bolsonaro. **SINAIS PARTICULARES** (por Kleber Sales). Valdemar Costa Neto, presidente do PL

**TÔ FORA.** Questionada se sua ida ao PSD tinha relação com a possível chegada de Eduardo Leite (P-SDB) ao partido, a ex-senadora Ana Amélia respondeu: ?Não foi coincidência?.

**CRESCEU.** O movimento Livres, criado por dissidentes do PSL após a filiação de Bolsonaro em 2018, quadruplicou o número de lideranças para este ano eleitoral. Agora, são 4 mil associados ? 42 estão em cargos eleitos. Até agora 93 lideranças estão certificadas e podem ser candidatas em outubro.

**CLICK.** Roberto Requião, ex-senador (PT-PR)

Em tom de deboche, petista disse ter doado R\$ 1 para Deltan Dallagnol para custear os R\$ 75 mil que a Justiça obrigou o ex-procurador a pagar para Lula.

**INOVAÇÃO.** A construção da usina de desalinização da Praia do Futuro, em Fortaleza, terá equipamentos e tecnologia fornecidos pela israelense IDE Technologies, a principal empresa do mundo no ramo. O projeto do governo do Ceará para a maior usina deste tipo no País é executado pelo Grupo Marquise.

**PRONTO, FALEI!** Marcos Pereira, presidente do Republicanos

?Tarcísio de Freitas (que vai se filiar ao partido e concorrer ao governo de SP) é um quadro de altíssimo nível e que está revolucionando a infraestrutura do Brasil.?

**COLABOROU PEDRO VENCESLAU**

Camila Turtelli e Matheus Lara

# Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição

A **patente** é um direito de propriedade, considerada bem móvel para efeitos legais (art. 5 da LPI), que, uma vez concedida, assegura ao titular o direito temporário de excluir terceiros da exploração de seu objeto (art. 42 da LPI) **Compensação por infração de patente:** dos efeitos da prescrição Eduardo Riess e Rafael Salomão A **patente** é um direito de propriedade, considerada bem móvel para efeitos legais (art. 5 da LPI), que, uma vez concedida, assegura ao titular o direito temporário de excluir terceiros da exploração de seu objeto (art. 42 da LPI) sexta-feira, 25 de março de 2022

(Imagem: Artes Migalhas)

## A QUESTÃO

Embora alguns precedentes de cortes superiores tenham sugerido, recentemente, que é possível exercer pretensão inibitória fundada em mero pedido de patente (id est enquanto o título ainda não tiver sido concedido pelo **INPI**),<sup>1</sup> essa não é a posição da jurisprudência majoritária. De fato, os titulares gozam de maior segurança jurídica para exercer os seus direitos proprietários somente após o ato de concessão, de modo que ações cominatórias e compensatórias soem ser ajuizadas apenas depois da expedição da carta-patente.

É ainda sabido por todos que o **INPI** padece de crônico backlog, demorando em média um pouco mais de 8 anos para o deferimento de um pedido de patente.<sup>2</sup> Assim, durante esse longo lapso de tempo, a atuação dos depositantes no combate à contrafação é deveras limitada, até que haja, enfim, a concessão do título. Contribuindo para suavizar um pouco essa grave situação, o art 44, caput, da LPI - Lei da Propriedade Industrial (lei 9.279/96) ao menos garante aos titulares o direito de obter compensação por atos ilícitos praticados desde a data da publicação do pedido, de modo retroativo.

Por outro lado, a mesma LPI estabelece um prazo prescricional específico para o exercício do direito de ação visando tal reparação aos danos causados a direitos de propriedade industrial, a saber, cinco anos (art. 225); quinquênio este que, por interpretação extensiva, é aplicável para fins de prescrição extintiva às referidas pretensões de perdas e danos ocasionados ao titular da invenção.

Nesse contexto, surge então uma questão, atinente à compatibilização entre os art. 44, caput, e 225 da LPI, acerca dos impactos que a prescrição extintiva exerceria sobre a pretensão do titular de patente infringida cujos danos foram ocasionados anteriormente (i) à sua concessão e (ii) ao quinquênio estabelecido pelo art. 225. Afinal, no caso de uma patente concedida após mais de dez anos de tramitação do pedido no **INPI**, por exemplo, poderia o titular reaver perdas e danos pela exploração indevida ocorrida anteriormente ao quinquênio que antecede a concessão? Se o titular não poderia agir naquele momento, pois gozava somente de expectativa de direito no entender da jurisprudência majoritária, seria razoável excluir das perdas e danos o período excedente aos cinco anos do prazo prescricional? E no tocante aos danos continuados, deveria o período compensatório restringir-se aos cinco anos antecedentes à propositura da demanda ou balizar-se nos termos do art. 44, caput, do mesmo diploma?

## OS DIREITOS DE PATENTE CONFERIDOS PELA LPI

A **patente** é um direito de propriedade, considerada bem móvel para efeitos legais (art. 5 da LPI), que, uma vez concedida, assegura ao titular o direito temporário de excluir terceiros da exploração de seu objeto (art. 42 da LPI). Adicionalmente, também é assegurado ao titular a possibilidade de reaver perdas e danos por atos de infração cometidos por terceiros, inclusive em relação à exploração indevida ocorrida

entre a publicação do pedido e a respectiva concessão, nos termos do art. 44, caput, da LPI.

No entanto, como o direito proprietário somente é plenamente adquirido a partir da expedição da carta-patente, extrai-se que, a despeito da legislação salvaguardar ao detentor do pedido de patente a prospectiva possibilidade de compensação por perdas e danos de forma retroativa, o direito jurisdicional do titular à prestação compensatória resta condicionado a evento futuro e incerto - o exame e concessão pelo **INPI**.

Em decorrência disso, ainda que sofra prejuízos decorrentes de atos de reprodução não autorizados de sua invenção, o detentor do pedido de **patente** se encontra em situação peculiar. Afinal, a jurisprudência majoritária entende que ele goza somente de expectativa de direito, de modo que são limitadas as suas chances de ver acolhido o pleito por tutelas comina tórias/compensatórias.<sup>3</sup>

E, para piorar, se por um lado, os danos ocasionados aos direitos patentários prescrevem em cinco anos, por interpretação extensiva ao art. 225 da LPI, por outro, o **INPI** ainda leva atualmente quase uma década para conceder uma patente, a despeito de todos os recentes esforços envidados pela autarquia para combater o já mencionado backlog.<sup>4</sup> Ou seja, trata-se de período superior ao quinquênio prescricional.

Dessa forma, a depender (i) do início da conduta violadora e (ii) da mora administrativa para a concessão do título, uma hermenêutica descuidada, adstrita ao enunciado do art. 225, poderia levar ao entendimento de que o proprietário da patente - recém-concedida e preteritamente infringida - estaria impossibilitado, mesmo ao ajuizar sua demanda compensatória nos cinco primeiros anos contados da data de concessão, de alcançar danos anteriores ao quinquênio que antecede o respectivo ajuizamento, o que, a bem dizer, representaria uma limitação à faculdade de "obter indenização (...) inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da

Continuação: Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição

concessão da patente", tal como previsto no art. 44, caput, da mesma LPI.

Porém, conforme será tratado a seguir, existem formas de compatibilizar ambos os dispositivos, na medida em que se adote uma hermenêutica que leve em consideração não apenas as causas que influem sobre o prazo prescricional, mas também a realidade concreta do caso em tela.

## UMA PROPOSTA: PENDÊNCIA DA CONCESSÃO DA PATENTE COMO CAUSA IMPEDITIVA À DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL

A prescrição está relacionada ao poder de exigibilidade de um direito subjetivo, que, vinculada "aos efeitos do transcurso do tempo sobre determinadas situações jurídicas",<sup>5</sup> possui por objetivo precípuo alcançar a paz social, por meio da supressão da pretensão daquele que se quedar inerte. No dizer do Código Civil que acaba de completar 20 anos, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição" (art. 189).

A pretensão não deve ser confundida, portanto, com o direito do titular de acionar a jurisdição<sup>6</sup>: havendo lesão ou ameaça de lesão a direito, é possível socorrer-se junto ao Judiciário. No caso da propriedade industrial, o prazo é de cinco anos para o ajuizamento da ação compensatória (art. 225 da LPI). Porém, estaria a pretensão do titular de patente - de ver compensados os danos - limitada à prescrição quinquenal se a demora do **INPI** em conceder a patente exceder esse tempo? Para tal resposta, propõe-se a seguir uma breve reflexão acerca do instituto da prescrição e, em especial, suas causas obstativas.

Isto, pois, não obstante o surgimento da pretensão por ocasião do ato ilícito, existem certas situações fáticas objetivas que obstaculizam seu exercício por parte do titular, configurando-se, a depender do momento de sua ocorrência, como causas obstativas no tocante ao início (causas impeditivas) ou prosseguimento (cau-

sas suspensivas) do prazo prescricional. Dentre essas causas, o art. 199, incisos I e II, do Código Civil destaca que não corre a prescrição "pendendo condição suspensiva" ou "não estando vencido o prazo".

Observa-se que essas duas hipóteses tratam de situações em que o direito atingido não se encontra exigível, tal como seria o caso particular de pedido de patente ainda não concedido. Embora o art. 44, caput, da LPI assegure certa guarida jurídica ao pedido, via de regra somente é possível ao titular prejudicado exercer sua pretensão à tutela compensatória após a expedição da carta-patente por parte do **INPI**.

Logo, pode-se dizer que a pendência de concessão do título patentário afigura-se como espécie de causa impeditiva sobre o exercício dos direitos do titular, de modo que não há que se falar em início de prazo prescricional enquanto durar o trâmite administrativo do respectivo pedido junto à autarquia.

Nesse sentido, tal como destacado por Ivan B. Ahlert e Eduardo G. Camara Junior, se por um lado, é quinquenal o prazo para reivindicar perdas e danos causados a direitos de propriedade industrial (cuja abrangência englobará os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda), por outro, nos casos em que a ação compensatória for ajuizada dentro do período de cinco anos contados da data de sua concessão, o lapso temporal retroativo para fins de cálculo poderá ultrapassar o quinquênio previsto no art. 225 da LPI, alcançando o período desde a data de publicação do pedido - em observância ao que dispõe o art. 44, caput, da dita lei.<sup>7</sup>

No entanto, de forma ousada, é possível ir ainda além para os casos de dano continuado, nos quais a infração se renova a cada dia, propondo-se uma aplicação irrestrita do art. 44. Assim se diz, pois, se pelo princípio da actio nata o prazo prescricional se inicia somente quando o titular toma ciência da conduta infratora, a retroação compensatória poderá albergar todo o período de infração, ainda que tal ciência ocorra, por exemplo, no último dia de vigência da patente.

Continuação: Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição

Desse modo, se o art. 44, caput, da LPI teria um efeito inibidor sobre atos ilícitos durante a pendência de pedidos de patente, como foi recentemente defendido pelas cortes superiores, a forma de se assegurar esse efeito inibidor seria justamente não constranger o exercício de recuperação de perdas e danos pelo titular ao prazo quinquenal do art. 225 da LPI, que deveria ficar restrito à decadência de seu direito de ajuizar a respectiva ação compensatória.

1 "O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data de publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a **patente** é concedida)." (STJ, REsp n. 1.721.711/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 17.04.2018); "o §1º do art. 44 reforça proteção fixada no caput, estabelecendo que ela deve ser contabilizada a partir da data em que se iniciou a exploração (...) Desse modo, reconhecem-se direitos de **propriedade** industrial desde a publicação do pedido" (STF, ADI n. 5.529/DF, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 12.05.2021. Excerto do voto-relator, p. 59).

2 Dados mais recentes do anuário de 2021 do **INPI** apontam que o tempo médio de decisão da autarquia, contado a partir da data de depósito do pedido de patente, gira em torno de 8.1 anos.

3 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. **PROPRIEDADE** INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. Requeridos, ora agravantes, que enviaram notificações extrajudiciais aos parceiros, clientes e revendedores da autora, com o fim de obstar o uso e comercialização de "Totem com dispensador mecânico para álcool em gel", ao fundamento de que fariam jus à proteção conferida pela Lei 9.279/96, ante o pedido de **registro** de pa-

tente perante o **INPI**. Impossibilidade. MERO PEDIDO DE REGISTRO QUE NÃO GARANTE O DIREITO DE PROPRIEDADE AO INTERESSADO, nem legitima a interferência na atuação comercial da autora. (...). Agravo desprovido." (TJSP AI nº 2160312-18.2020.8.26.0000 - Relator: Des. Pereira Calças, 1ª Câmara reservada de Direito Empresarial, j. 15.09.2020).

4 Em agosto de 2019, a Diretoria de **Patentes** do **INPI** (DIRPA) iniciou o Projeto de Combate ao Backlog visando à redução substantiva do número de pedidos de **patente** de invenção com exame requerido e pendentes de decisão, em um período de dois anos. Disponível em: .

5 TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. Fundamentos do direito civil: teoria geral do direito civil, vol. 1. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020. p. 375.

6 "Descumprido um dever jurídico, duas consequências se produzem: (a) o nascimento da responsabilidade; e (b) o surgimento de um poder de exigir a prestação. A essa segunda consequência, a literatura alemã designou por 'pretensão'

Continuação: Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição

("Anspruch"). Ela não se confunde com o direito à prestação (direito subjetivo), tampouco com o direito à jurisdição (ação) (...) é de se considerar que, em princípio, as pretensões não estão sujeitas à condição, salvo quando a própria lei a tutela de modo específico, ou mesmo pela natureza do ato, como ocorre com as pretensões regressivas condicionadas" (FONTES, André R. Cruz. A pretensão como situação jurídica subjetiva. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2002. p. 09-30).

7 AHLERT, Ivan B.; JUNIOR, Eduardo G. C. Patentes: proteção na lei de **propriedade** industrial. São Paulo: Ed. Atlas, 2019. p. 81.

Atualizado em: 25/3/2022 08:18 Eduardo Riess Pós-graduando em Propriedade Intelectual. Advogado do escritório Daniel Advogados. Rafael Salomão Advogado especializado em Propriedade Intelectual.

## Índice remissivo de assuntos

**Propriedade** Intelectual  
3

**Patentes**  
3, 4

**Marco** regulatório | INPI  
4

**Propriedade** Industrial  
4