

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 02 de junho de 2022 às 07h58
Seleção de Notícias

Folha.com | BR

Patentes

Fim da extensão de patente: decisão do STF deve ser respeitada 3

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Propriedade intelectual e direitos reais de garantia 5
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Marco regulatório | INPI

Patentes mais rápidas no Brasil 8
PEDRO MOREIRA

O Dia Online | RJ

Denominação de Origem

Depois da Cachaça Paraty, Rio tem 19 pedidos de Indicações Geográficas 10

Fim da extensão de patente: decisão do STF deve ser respeitada

Em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão histórica que baniu do ordenamento jurídico brasileiro a figura da extensão de patentes, que estava prevista no parágrafo primeiro do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

O dispositivo legal permitia, numa distorção que felizmente foi corrigida, que empresas mantivessem medicamentos e outros produtos sob proteção de **patente** por mais de 20 anos, que é o prazo internacional para salvaguarda dos direitos de invenção no mercado.

No entanto, passado este curto período inicial de normalidade pós-decisão do STF, começam a aparecer decisões de primeira instância que confrontam a orientação do Supremo, atendendo a demandas de empresas que querem usar o dispositivo legal banido para evitar que seus produtos cheguem ao domínio público, como manda a lei na absoluta maioria dos países no mundo.

A extensão de patentes é uma excrescência que precisa ser superada em definitivo, pois traz prejuízos para governos, consumidores e para a competitividade da indústria, especialmente no setor farmacêutico.

O subterfúgio do parágrafo primeiro do artigo 40 da LPI serviu durante décadas para empresas atrasarem a chegada de genéricos ao mercado, mantendo, às vezes por mais de 30 anos, o monopólio sobre moléculas que já poderiam estar disponíveis aos consumidores por preços no mínimo 35% menores

que suas versões de referência. Isso significa que a extensão de patentes se transformou num obstáculo à ampliação do acesso a medicamentos no país, além de provocar um inaceitável ônus para o orçamento público.

Os genéricos e biossimilares são essenciais para melhorar a saúde dos brasileiros. Para se ter uma ideia do impacto, desde a chegada dos genéricos ao mercado, nos anos 2000, o consumo de medicamentos para diabetes cresceu 1.810%, para hipertensão avançou 818% e para o controle do colesterol aumentou 2.844%. Ou seja, os brasileiros passaram a tratar as doenças crônicas de maior incidência, reduzindo complicações que no final das contas oneram o SUS e o sistema privado de saúde.

A economia proporcionada pelos genéricos também dá a dimensão do impacto desta modalidade de medicamento para os consumidores. Em 22 anos, desde a chegada do primeiro genérico às farmácias, os brasileiros já economizaram R\$ 216 bilhões em gastos com medicamentos no país. A economia para o governo, grande comprador de medicamentos, também foi monumental neste período.

Essa nova tentativa de ressuscitar a extensão de patente, por meio de ações judiciais descabidas, confronta, sem sombra de dúvida, a decisão do Supremo e procura mais uma vez barrar este ciclo virtuoso de economia e de ampliação do acesso.

Esperamos que o Judiciário não abra essa brecha,

Continuação:
Fim da extensão de patente: decisão do STF deve ser respeitada

concedendo decisões de primeira instância que serão derrubadas na fase final do processo. A decisão do Supremo foi clara: o direito brasileiro não admite a proteção de patentes para além dos 20 anos regulares previstos na legislação.

A insegurança jurídica que essas decisões transitórias causam não são um bom remédio para a saúde dos brasileiros, para as contas das famílias e tam-

pouco para o orçamento do Ministério da Saúde. Quando há insegurança jurídica, as empresas reduzem investimentos e deixam de planejar o lançamento de novas versões de medicamentos cujas patentes já deveriam ter expirado. Todos perdem com isso. Nós torcemos para que a decisão do Supremo seja respeitada e que o Brasil continue avançando na ampliação do acesso a medicamentos.

Propriedade intelectual e direitos reais de garantia

A interpretação fixada no enunciado não se limita, porém, ao penhor, podendo ser estendida para a cessão fiduciária em garantia, que traduz, atualmente, a principal modalidade de garantia real utilizada nas operações de crédito. Propriedade intelectual e direitos reais de garantia Pedro Marcos Nunes Barbosa e Pablo Waldemar Renteria A interpretação fixada no enunciado não se limita, porém, ao penhor, podendo ser estendida para a cessão fiduciária em garantia, que traduz, atualmente, a principal modalidade de garantia real utilizada nas operações de crédito. quarta-feira, 1 de junho de 2022 Compartilhar Siga-nos no

O campo da propriedade intelectual comporta direitos com feixes híbridos, já que compreende - simultaneamente - as esferas existencial e patrimonial sobre o iter imaterial². Ou seja, entre aquelas titularidades que são suscetíveis de exclusividade³, uma criação intelectual munida de qualidades aptas a lhe atribuir singularidade⁴ terá na esfera patrimonial a faceta de um direito real⁵, enquanto, na sua esfera extrapatrimonial, constituirá uma situação jurídica subjetiva existencial. Quanto a essa última, cuida-se de situação existencial que não é inata (como observado usualmente em relação aos **direitos** da personalidade), mas concebida por ocasião da aquisição originária da exclusividade.

A doutrina estrangeira, por sinal, tem sido enfática sobre a importância de a propriedade intelectual ser estudada no âmbito maior da teoria geral dos direitos reais, centrada tradicionalmente nas coisas corpóreas, bem como, em sentido inverso, sobre a necessidade de essa teoria geral levar em conta a propriedade intelectual⁶. Entretanto, em grande parte dos currículos universitários, o estudo da matéria é ainda feito de forma tópica, como uma especialização do Direito Comercial, sem as devidas conexões interdisciplinares com a dogmática do Direito Civil.

A compreensão da **propriedade** intelectual à luz do

sistema jurídico permite não apenas posicionar as suas facetas existencial e patrimonial no âmbito dos direitos absolutos, que geram efeitos erga omnes, como também identificar a autonomia dos fundamentos de cada uma dessas facetas na ordem constitucional. Enquanto a proteção aos valores da personalidade ínsitos ao bem imaterial se escora na tutela do ser (art. 1º, III, da CRFB), o resguardo aos direitos reais sobre bens incorpóreos se relaciona com o mercado e a concorrência (art. 170, IV da CRFB).

No entanto, os direitos reais sobre bens de produção imaterial se singularizam, no âmbito da teoria geral dos direitos reais, por serem tipicamente resolúveis⁷. Com exceção do ambiente dos signos distintivos que são passíveis de renovação (art. 133 da LPI⁸), ou tendem à perpetuidade pela sua inalienabilidade (art. 1.164 do CC⁹), todas as demais formas de propriedade sobre bens imateriais são finitas.

Durante a sua existência, que pode superar meio século (por exemplo, art. 2º, parágrafo 2º, da lei 9.609/98 - Lei do Software¹⁰), não é incomum que o aviamento¹¹ proporcionado pela **propriedade** intelectual gere uma lucratividade expressiva, sendo, por isso mesmo, surpreendente que ainda se observe, nos dias de hoje, alguma resistência à utilização dos direitos reais imateriais como instrumento de garantia do crédito. Já na década de 1960, um dos maiores comercialistas do país vaticinava sobre a utilidade das obras audiovisuais como objeto de penhor¹².

Tal resistência advém, provavelmente, do receio quanto aos riscos incorridos na mensuração do valor econômico da propriedade intelectual, o que pode dificultar a sua aceitação como meio de garantia do crédito. Com efeito, diversas circunstâncias podem impactar, ao longo da sua existência, a sua capacidade de geração de riqueza, como, por exemplo, (a) uma marca famosa cujo titular é envolvido em um

Continuação: Propriedade intelectual e direitos reais de garantia

escândalo pode sofrer com crises reputacionais¹³, que reduzem a demanda consumerista; (b) uma **patente** de invenção que recaia sobre uma inovadora e lucrativa tecnologia pode se tornar obsoleta, pelo advento de *technè* melhor, mais barata e mais eficiente¹⁴; ou (c) uma criação estética popular pode ser alvo de "cancelamentos" em virtude de algum posicionamento político controverso de sua autora.

No entanto, essas dificuldades não são conclusivas. A uma, porque há metodologias disponíveis para a avaliação de intangíveis, que auxiliam na definição da extensão da garantia frente ao quantum da dívida a ser garantida.¹⁵ A duas, porque a depreciação da garantia não é um fenômeno exclusivo dos bens intangíveis, sendo igualmente observada no âmbito das coisas corpóreas. Afinal, uma hipoteca pode ser esvaziada com a depreciação econômica do imóvel (como observado em razão da degradação do planejamento urbano ou do aumento da insegurança pública); e a alienação fiduciária pode ser prejudicada caso o veículo automóvel transmitido em garantia venha a sofrer um acidente nas mãos do devedor. A verdade é que não há instrumento de garantia insuscetível de riscos, cabendo às próprias partes negociar, no exercício da sua autonomia privada, as condições nas quais determinado bem deve ser admitido como garantia real¹⁶.

Neste contexto, foi aprovado na IX Jornada de Direito Civil, ocorrida no mês de maio de 2022, o seguinte enunciado: "Os direitos de propriedade industrial caracterizados pela exclusividade são suscetíveis de penhor, observadas as necessidades de averbação junto ao instituto nacional da propriedade industrial para a plena eficácia perante terceiros". Tal enunciado se coaduna plenamente com o disposto na parte final do art. 1.420 do Código, que restringe o objeto dos direitos reais de garantia aos "bens que se podem alienar", dentre os quais figuram os direitos de propriedade industrial. Além disso, a menção no enunciado à averbação junto ao **INPI** se justifica por ser esse o modo próprio de constituição de ônus e gravames sobre esse tipo de bens.

A interpretação fixada no enunciado não se limita, porém, ao penhor, podendo ser estendida para a cessão fiduciária em garantia, que traduz, atualmente, a principal modalidade de garantia real utilizada nas operações de crédito. O enunciado reflete, portanto, o processo histórico de paulatina ampliação das potencialidades econômicas dos bens intelectuais, que vem sendo objeto de variados atos de constrição e disposição, notadamente de constituição de garantias reais, como meio de assegurar o acesso ao crédito em termos mais seguros e econômicos.

1 ROUBIER, Paul. *Droits Intellectuels ou Droits de Clientèle*. Paris: Editora Siney, 1935, p. 20.

2 Enfocando nos direitos de Autor vide MORATO, Antonio Carlos. *Direito de Autor em Obra Coletiva*. São Paulo: Saraiva 2007, p. 49.

3 O que não é o caso do teor protegido por obrigações de não fazer, a exemplo do ambiente da concorrência desleal. Nesta matéria permita-se remissão ao nosso BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2022.

4 Tal requisito legal se espraia para as quatro subespécies de bens intelectuais do ambiente (a) estético; (b) ornamental, (c) distintivo e (d) utilitário. No caso de (a) e (b) a designação de tal filtro é originalidade, enquanto em (c) se chama distintividade, e em (d) ato ou atividade inventiva. Mesmo que a criação seja nova, ela não receberá tutela jurídica se não perpassar o filtro qualitativo mínimo erigido por Lei.

5 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*. Tomo XVI. 4ª Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, p. 65.

6 LANDES, William M & POSNER, Richard Allen. *The Economic Structure of Intellectual Property*

Continuação: Propriedade intelectual e direitos reais de garantia

Law. EUA: Harvard University Press, 2003, p. 421.

7 PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial. Crimes de Concorrência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 83.

8 Lei 9.279/96: Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

9 Lei 10.406/2022: Art. 1.164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.

10 Lei 9.609/98: Art. 2º O regime de proteção à **propriedade** intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de **direitos** autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. (...) § 2º Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.

11 ASCARELLI, Tullio. Teoria della concorrenza e dei Beni immateriali. 3a Edição, Milão: Editore Dott A. Giuffré, 1960, p.24.

12 FERREIRA, Waldemar Martins. Tratado de Direito Comercial. V.7º, São Paulo: Saraiva, 1962, p. 121.

13 "Reputação não é clientela; esta pode emanar daquela', com ela não se confunde. Reputação é o crédito ou renome que gozam os produtos no mercado"

BARBOSA DE OLIVEIRA, Rui Caetano. As cessões de clientela. Obras Completas de Rui Barbosa - Vol. XL. Tomo I, Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1913, p. XIX.

14 SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961, p. 106.

15 Cf. a principal referência sobre o assunto: BARBOSA, Denis Borges & BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. Ativos Intangíveis como Garantia. Rio de Janeiro: 2005, disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/ativos_intangiveis.pdf

16 Sobre a função desempenhada pelas garantias reais e o risco de o bem dado em garantia não ser suficiente para cobrir a dívida, permita-se remeter a RENTERIA, Pablo Waldemar. Penhor e Autonomia Privada. São Paulo: Atlas, 2016, em especial p. 140 e seguintes.

Atualizado em: 1/6/2022 08:25 Pedro Marcos Nunes Barbosa Sócio de Denis Borges Barbosa Advogados. Coursou seu Estágio Pós-Doutoral junto ao Departamento de Direito Civil da USP. Doutor em Direito Comercial pela USP, Mestre em Direito Civil pela UERJ e Especialista em Propriedade Intelectual pela PUC-Rio. Pablo Waldemar Renteria Sócio de Renteria Advogados & Professor do Departamento de Direito da PUC-Rio.

Patentes mais rápidas no Brasil

Patentes do **INPI** mostraram uma média de aproximadamente 6 anos entre a solicitação de exame e a emissão de uma decisão sobre patentes farmacêuticas e de telecomunicações. Patentes mais rápidas no Brasil Pedro Moreira Patentes do **INPI** mostraram uma média de aproximadamente 6 anos entre a solicitação de exame e a emissão de uma decisão sobre patentes farmacêuticas e de telecomunicações. quarta-feira, 1 de junho de 2022
CompartilharSiga-nos no

A patente é um bem móvel e confere ao seu proprietário o direito de impedir que um terceiro não autorizado produza e venda, dentre outras atividades comerciais, o objeto patenteado, por vinte anos contados a partir do seu requerimento junto ao instituto nacional da propriedade industrial - **INPI**. A exclusividade proporcionada pela patente sempre foi respeitada e teve amparo legal no Brasil, sendo inclusive aplicada e ratificada na Justiça, em situações de interpelações e violações.

Porém, o longo tempo para se obter uma **patente** costumava ser algo desencorajador e, algumas vezes, até impeditivo aos inventores individuais e ao empresariado. Por exemplo, conforme o relatório de atividades do **INPI** referente ao ano de 2017, **patentes** farmacêuticas e de telecomunicações levavam cerca de 14 anos para serem concedidas pelo **INPI** a partir dos seus depósitos (FIGURA 1). Muitas tecnologias se tornaram obsoletas ou foram descontinuadas sem nem mesmo gozarem das suas proteções patentárias. Este atraso nos exames das **patentes** é comumente conhecido pelo termo backlog e era algo justificado por uma série de problemas estruturais e de pessoal enfrentados pelo **INPI**.

Isto mudou! e para melhor!

Diversas medidas têm sido adotadas pelo **INPI** nos últimos anos, com o objetivo de tentar reduzir o backlog, com foco no aumento da gestão de pessoas, na melhoria da gestão organizacional, no aper-

feçoamento das regulamentações oficiais e no aumento da cooperação internacional. Em 01/08/19, entrou em vigor o plano de combate ao backlog do **INPI**, cujo objetivo é a redução substancial da quantidade de patentes com exame solicitado e pendentes de decisão, em um período de dois anos. As regulamentações oficiais sobre este plano preveem um regime de procedimento simplificado sobre o exame das patentes, através basicamente de um tipo de cooperação internacional indireta pelo aproveitamento de exames estrangeiros. O sucesso do plano foi tão grande que a sua extensão vigora até os dias de hoje.

Como consequência do plano de combate ao backlog, a quantidade de patentes com exame solicitado e pendentes de decisão caiu em mais de 80% e o número de patentes concedidas quase quadruplicou. Lembrando que os direitos conferidos por uma patente só existem e são válidos após a sua concessão pelo **INPI**; patentes pendentes dão tão somente uma expectativa do direito.

Em 2021, os pedidos de patente brasileiros levaram cerca de impressionantes 5 anos para serem decididos, a partir do requerimento de seus exames (FIGURA 2)!! Esta média de tempo já chegou ao patamar de quase 9 anos em 2015. Neste mesmo ano de 2021, a média de tempo na Europa, que representa uma das referências no mundo em eficiência no exame de patentes, foi de 3,5 anos, demonstrando os admiráveis comprometimento e esforços da atual gestão do **INPI** e que o Brasil rumo a níveis de excelência mundial! Ainda em 2021, a título exemplificativo, dados da diretoria de patentes do **INPI** mostraram uma média de aproximadamente 6 anos entre a solicitação de exame e a emissão de uma decisão sobre patentes farmacêuticas e de telecomunicações.

A virada de mesa quanto à celeridade em se obter uma patente no Brasil deverá atrair mais requerimentos de patentes junto ao **INPI**, além de movimentar o ambiente concorrencial e estimular as

Continuação: Patentes mais rápidas no Brasil

atividades de P&D.

Fonte: Relatório de Atividades do **INPI** 2017.
DIRPA/**INPI**, 2017.

Fonte: Indicadores Tempo de Decisão Técnica e Nú-

mero de Decisões. DIRPA/**INPI**, Abril de 2022.

Atualizado em: 1/6/2022 08:24 Pedro Moreira Sócio
do escritório Dannemann Siemsen.

Depois da Cachaça Paraty, Rio tem 19 pedidos de Indicações Geográficas

Publicado 01/06/2022 21:39 | Atualizado 01/06/2022 21:51 O Rio de Janeiro está com 19 **Indicações Geográficas** em análise. O estado possui quatro aprovadas: a **Cachaça** de Paraty e três tipos de rochas ornamentais no Noroeste Fluminense: Carijó, Madeira e Cinza.

Entre os pedidos, estão: **Vieiras** da Ilha Grande, Laranjas de Tanguá (Baixada Fluminense), Artesanato da Costa Verde, Doce Chuvisco do Norte Fluminense, o Tomate de Paty do Alferes, as cervejas da Região Serrana e o Artesanato de Itaboraí. Só o **café** tem 3 regiões solicitações: Região Serrana, Médio Paraíba e Noroeste do estado do Rio de Janeiro. O grão da bebida preferida do brasileiro já é protegido por outro 12 territórios no Sudeste, Nordeste, Norte e Sul.

Novos IGs do Brasil: mel e erva-mate

Os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os que colecionam o maior número de registros, cada um com 15. Já entre os produtos, vem se destacando o vinho, com 8 **Indicações Geográficas**, com predominância da região Sul.

Em duas décadas o Brasil já recebeu 91 certificados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de-

pois da pinga, a primeira concedida. Esse ano foram dois novos. Em 1º de fevereiro, veio o reconhecimento do mel do Norte de Minas Gerais. Em 24 de maio, a erva-mate do Planalto Norte Catarinense.

Dois tipos de registros

A Indicação de Procedência (IP): é o reconhecimento de país, cidade ou região que se tornou notório pela extração ou fabricação de um produto ou prestação de um serviço. Já a **Denominação** de Origem (DO) é para o meio geográfico. No Rio de Janeiro, o Sebrae dá suporte técnico regional.

Desde 2018, com o especial "O Brasil que a Gente Produz", a Confederação Nacional da Indústria dá apoio técnico e cultural. A CNI apresenta ao público as histórias das pessoas que trabalham diariamente para valorizar o que é produzido de melhor no território brasileiro. Em duas temporadas, o documentário já explorou contos e fatos sobre vinho, queijo, café, cacau, erva-mate, farinha, erva-mate e, claro, a cachaça, esse verdadeiro patrimônio nacional. Sugestões para a Coluna pelo e-mail:

Twitter: <https://twitter.com/ColunaLuiz>

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3, 5, 8

Propriedade Intelectual

5

Direitos Autorais

5

Direitos Autorais | Direito da Per-
sonalidade

5

Marco regulatório | INPI

5, 8

Denominação de Origem

10