

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 11 de novembro de 2024 às 08h09
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Da inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes 3

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

TRF-2: Judiciário não pode impor prazos para registros do INPI 5

MIGALHAS

Da inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes



A declaração de inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes pelo Supremo Tribunal Federal em 2021 desencadeou uma Opinião Da inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes

A declaração de inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes pelo Supremo Tribunal Federal em 2021 desencadeou uma série de disputas judiciais sobre patentes de medicamentos, envolvendo principalmente farmacêuticas estrangeiras.

A disposição declarada inconstitucional permitia que, em função da demora na análise do pedido de **registro** de patente pelo **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**), uma patente pudesse ficar protegida além do prazo padrão de 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade, contados da data do seu depósito.

A possibilidade de extensão do prazo de vigência da patente, trazido originalmente pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), tinha como objetivo compensar a histórica lentidão do **INPI** na análise de pedidos de **registro** de patente,

tendo em vista que só a partir da concessão do registro que é conferida exclusividade na exploração da patente pelo seu titular.

Por tal razão, muitas farmacêuticas optavam por não lançar seus medicamentos no mercado enquanto seus pedidos de **registro** de patente permaneciam em análise pelo **INPI**, deixando de explorar comercialmente seus produtos pelo temor de que seus direitos fossem violados, mas confiantes de que o prazo adicional de proteção conferido pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI compensaria tais perdas.

Reprodução

Entretanto, em 2021, o STF considerou que a extensão do prazo de vigência violava o princípio constitucional da temporariedade das patentes, comprometendo a livre concorrência e a proteção ao consumidor, na medida em que a indefinição sobre esse prazo, decorrente da incerteza sobre quando o **INPI** decidiria sobre a patenteabilidade de um produto ou processo, desestimulava o ambiente competitivo.

Reações das farmacêuticas estrangeiras e nacionais

Em função desse entendimento e da ausência de modulação de efeitos da decisão para produtos e processos farmacêuticos, bem como para equipamentos e materiais de uso no setor de saúde, as patentes que estavam vigentes com a extensão do prazo perderam esse período adicional, o que, em muitos casos, significa que as patentes deixaram de vigorar subitamente.

Dessa forma, diversas farmacêuticas, em sua maioria estrangeiras, ingressaram com ações judiciais na tentativa de reverter ou contornar os efeitos da decisão do STF, alegando, principalmente, que a lentidão do **INPI** na análise dos pedidos de patente seria

Continuação: Da inconstitucionalidade da extensão do prazo de vigência de registros de patentes

suficiente para justificar a necessidade de prazos adicionais de vigência para suas patentes, bem como que a falta de previsibilidade quanto ao tempo de análise impede a efetiva exploração comercial do produto, desestimulando a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.

Spacca

Por outro lado, indústrias farmacêuticas nacionais e os defensores da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI entendem que a eliminação da extensão dos prazos de vigência das patentes propiciará um ambiente de concorrência mais justo e fa-

vorável para a produção de medicamentos genéricos.

Os desdobramentos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da extensão dos prazos de vigência das patentes são severos para o setor farmacêutico, colocando novamente em destaque a eterna tensão entre a necessidade de proteção à inovação e ao desenvolvimento frente ao interesse social e promoção da concorrência justa.

Pedro Tinoco Victoria Francesca Buzzacaro Antongini

TRF-2: Judiciário não pode impor prazos para registros do INPI



Colegiado decidiu preservar a autonomia do **INPI** e evitar prazos incompatíveis com a natureza dos registros industriais.

Autonomia TRF-2: Judiciário não pode impor prazos para registros do **INPI** Colegiado decidiu preservar a autonomia do **INPI** e evitar prazos incompatíveis com a natureza dos registros industriais. Da Redação domingo, 10 de novembro de 2024 Atualizado em 7 de novembro de 2024 12:43 Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

O TRF da 2ª região determinou que o Judiciário não pode estabelecer prazos para que o **INPI** finalize processos de registro de marcas.

A 2ª turma especializada decidiu por preservar a autonomia do **INPI** e evitar a imposição de prazos inadequados aos processos de registro.

A tese foi fixada após uma ação de uma empresa de eletrônicos, parceira de grandes redes varejistas, que solicitava agilidade no registro de uma marca, feito em janeiro de 2023. Em agosto, a empresa acionou o Judiciário alegando demora excessiva.

Judiciário não pode definir prazo para registro de marcas pelo **INPI**, decide TRF-2. (Imagem: Luciano Luppá/AdobeStock)

Até então, era comum o Judiciário estabelecer prazo de 60 dias para esses processos, aplicando o prazo da

lei de processo administrativo (lei 9.784/99). No entanto, o colegiado concordou com a argumentação da AGU de que essa determinação é incompatível com a natureza dos registros do **INPI**.

O relator do caso, desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas, destacou que no Brasil, o registro de marcas e **patentes** é regulamentado por uma lei específica, a Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/96), e não deve se submeter a normas administrativas gerais.

"Ao invés de lacuna normativa, isto é verdadeira decisão legislativa: em razão das peculiaridades inerentes aos processos de registro de ativos de propriedade industrial, não há como delimitar um prazo, reduzido ou extenso, para que o órgão chegue a uma conclusão."

O desembargador considerou ainda que definir um prazo fixo para o **INPI** pode prejudicar a segurança jurídica, devido ao critério subjetivo de "razoabilidade" aplicado aos prazos.

"O critério de 'razoabilidade' na análise da mora administrativa é pessoal e falho, podendo haver consideração de um julgador de que 60 dias já fuja do razoável, enquanto outro pode achar que alguns anos não está fora desse parâmetro. Isto ofende frontalmente a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais."

O acórdão também destacou que o **INPI** tem atuado para reduzir o tempo de espera, implementando o Plano de Combate ao Backlog e mantendo prazos comparáveis aos de escritórios internacionais, mesmo com um orçamento inferior ao de órgãos como o USPTO - United States Patent and Trademark Office.

O orçamento do USPTO, por exemplo, é sig-

nificativamente maior, alcançando US\$ 4,1 bilhões, enquanto o **INPI** dispõe de apenas R\$ 397,9 milhões.

Além disso, a Lei de **Propriedade** Industrial assegura ao titular da marca proteção e exploração comercial do ativo enquanto aguarda a análise administrativa.

"Não há risco, então, para os direitos do titular do ati-

Continuação: TRF-2: Judiciário não pode impor prazos para registros do INPI

vo de propriedade industrial", afirmou a decisão, ressaltando que o titular pode explorar comercialmente o ativo durante o processo de análise, inclusive licenciá-lo ou buscar indenização por uso indevido.

Processo: 5084794-88.2023.4.02.5101

Leia a decisão.

Índice remissivo de assuntos

Marco regulatório | INPI
3, 5

Patentes
3, 5

Propriedade Industrial
5