



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE ECONOMIA

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS,
ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO**

Márcia Maria Nunes de Barros

JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX: abrindo a caixa-preta

Rio de Janeiro
2018

MÁRCIA MARIA NUNES DE BARROS

JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX: abrindo a caixa-preta

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa de Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, como requisito necessário à obtenção do grau de Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.

Orientadora:

Claudia Inês Chamas – PPED/UFRJ

Rio de Janeiro
Agosto/2018

FICHA CATALOGRÁFICA

B277 Barros, Márcia Maria Nunes de
Judicialização das patentes mailbox: abrindo a caixa-preta / Márcia Maria Nunes de Barros. – 2018.
143 p.; 31 cm.

Orientadora: Claudia Inês Chamas
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, 2018.
Bibliografia: f. 140 – 143.

1. Patentes. 2. Judicialização - Patentes. 3. Domínio Público. I. Chamas, Claudia Inês, orient. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Instituto de Economia. III. Título.

CDD 341.758

Márcia Maria Nunes de Barros

JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES *MAILBOX*:

abrindo a caixa-preta

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa de Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento, como requisito necessário à obtenção do grau de Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.

Aprovada por:



Prof. Dra. Claudia Inês Chamas (Orientadora)



Prof. Dra. Ana Célia Castro - PPED/UFRJ



Prof. Dra. Marilena Correa – IMS/UERJ

Para Raissa, a melhor parte de mim.
(e para Bela, a melhor companheira das
duas).

UFRJ
Rio de Janeiro
2018

Agradecimentos

Agradeço à Professora Cláudia Inês Chamas, por acreditar, mais do que eu mesma, que eu seria capaz de sair do trabalho jurisdicional – que tanto amo – e elaborar um trabalho acadêmico, pelo qual acabei me apaixonando. Obrigada pela compreensão, disponibilidade, orientação, paciência, amizade, por tudo!

Às professoras Ana Célia Castro, apoiadora de todas as horas, e Marilena Corrêa, apoiadora especialmente nos momentos finais deste trabalho.

Ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, ao Instituto de Economia da UFRJ e à FIOCRUZ, todos os seus professores, coordenadores e funcionários, pela excelência do ensino e das atividades desenvolvidas.

Aos amigos e amigas cujos laços foram estreitados com o PPED, peças fundamentais na minha caminhada profissional, acadêmica e pessoal: Allan, Ana Paula, Cláudia, Gustavo, Jaime, Priscilla, Roberto, Rodrigo, Vânia. À versão estendida do G-8, esperança no futuro: Raissa, Catarina, Thiago, Rebeca, Vinícius, Yam, Tiago, Beatriz, Lara, Dora, Lucas, Maria Clara – e quem mais vier.

À melhor equipe de trabalho que alguém pode ter, que está sempre disponível e comprometida em prestar um serviço público de excelência: André, Cláudio, Enock, Fábio, Jô, Paulo Barata, Raul, Rojane, Tula, Vânia e Vera – e, em especial, Carlos, Carol e Daniell, que contribuíram com sugestões, leitura e observações fundamentais. E às melhores estagiárias, Deborah e, em especial, Raíssa Izimara, peça fundamental na conferência dos dados coletados para o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Denis Borges Barbosa (*in memoriam*), estudioso e professor generoso de todos os temas da propriedade intelectual.

Ao Pedro Paranaguá, por um excelente negócio.

A Raissa, de novo e sempre – e pra sempre, e a Catarina, pela parceria na vida cotidiana e nos cuidados com a Bela. A Rita e Helma, pelos cuidados com todas nós.

*O saber contra a ignorância,
a saúde contra a doença,
a vida contra a morte.*

Oswaldo Cruz

UFRJ
Rio de Janeiro
2018

Resumo

NUNES DE BARROS, M. M. **Judicialização das Patentes Mailbox**: abrindo a caixa-preta. Rio de Janeiro, 2018. 145 páginas. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia. No entanto, a possibilidade de prolongação de uma patente de forma indefinida, por meio de mecanismos e brechas obtidos por uma interpretação equivocada da própria Lei de Propriedade Industrial, termina por impossibilitar a entrada da tecnologia nela revelada ao domínio público, o que, em última instância, prejudica a população como um todo. A questão atinente ao prazo de vigência das patentes *mailbox*, depositadas no período de transição entre o Acordo TRIPS e a vigência da LPI - e sua controvérsia em torno da aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI e da observância ao art.229 do mesmo diploma legal - se tornou objeto de diversas ações judiciais de nulidade, ao argumento de que tais patentes teriam sido irregularmente concedidas. Busca-se analisar o processo de judicialização de tais patentes, que se deu, majoritariamente, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, bem como o posicionamento do Poder Judiciário ante as questões que envolvem a matéria, tais como a relação entre patentes e domínio público. Por meio do estudo da legislação pertinente e com a análise quantitativa de dados referentes aos processos em trâmite, procedeu-se a uma observação de como se deu o trâmite das demandas envolvendo diversas patentes, bem como seu resultado processual. Constatou-se que importantes medicamentos se encontram cobertos pelas patentes *mailbox*, corolário lógico da intrínseca relação entre patentes e acesso a medicamentos, de onde se conclui a importância tanto econômica, quanto social, da judicialização analisada, cabendo ao Poder Judiciário atuar decisivamente na efetivação de políticas públicas que visem regular adequadamente o prazo de vigência das patentes.

Palavras-chave: PATENTES *MAILBOX*. JUDICIALIZAÇÃO. DOMÍNIO PÚBLICO.

Abstract

NUNES DE BARROS, M. M. **Judicialização das Patentes Mailbox**: abrindo a caixa-preta. [Judicialization of the Mailbox Patents: opening the blackbox.] Rio de Janeiro, 2018. 145 páginas. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento) – Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2018.

Patent is inextricably connected to technological innovation and economic growth, serving as an incentive to creations and granting temporary property rights to those who have spent time and investment in creating a particular technology. However, the possibility of extending a patent indefinitely, through mechanisms and gaps obtained through a misinterpretation of Industrial Property Law itself, ends up making it impossible for the technology contained in it to be introduced into the public domain, which, in the final analysis, may cause harm to population on a general basis. The issue concerning the term of validity of mailbox patents deposited in the transitional period between the TRIPS Agreement and the IPL term - and its controversy regarding the application of the single paragraph of article 40 of the IPL and its compliance with article 229 of the same legal diploma - became the subject of several legal actions for nullity, on the grounds that such patents would have been granted irregularly. The purpose is to analyze the process of judicialization of such patents, which took place, mainly, in the Federal Court of Rio de Janeiro, as well as the position of the Judiciary in relation to issues involving the matter, such as the relationship between patents and the public domain. Through studying of related legislation and also quantitative analysis of data regarding the cases in process, an observation was made concerning how cases involving different patents were processed, as well as their procedural results. It was found that important drugs are covered by mailbox patents, a logical corollary of the intrinsic relationship between patents and access to medicines, which makes possible to conclude the economic and social importance of the analyzed judicialization, being up to the Judiciary to act decisively in the implementation of public policies aimed at properly regulating the term of patents.

Key-Words: MAILBOX PATENTS. JUDICIALIZATION. PUBLIC DOMAIN.

Lista de tabelas

Tabela 1: processos na SJRJ e eventuais desmembramentos.....	50
Tabela 2: processos na SJRJ e informações sobre o resultado (ou estado atual de tramitação)	58
Tabela 3: SJRJ: patentes identificadas como não sendo mailbox.....	67
Tabela 4: SJRJ: acordo para correção do prazo	67
Tabela 5: SJRJ: acordo para extinção das patentes	68
Tabela 6: SJRJ: extinção sem resolução de mérito por extinção da patente	72
Tabela 7: SJRJ: extinção sem resolução de mérito- expiração do prazo da patente	73
Tabela 8: SJRJ: sentença de improcedência	74
Tabela 9: SJRJ: sentença de procedência	79
Tabela 10: SJRJ: sentença de procedência, com trânsito em julgado em primeira instância	87
Tabela 11: SJRJ: suspensão IRDR	88
Tabela 12: SJRJ: redistribuição definitiva à SJDF.....	91
Tabela 13: patentes mailbox na SJDF	94
Tabela 14: patentes mailbox na SJSP	95
Tabela 15: SJSP: reconhecimento da procedência do pedido	96
Tabela 16: SJSP:renúncia.....	97
Tabela 17: SJSP:expiração do prazo	97
Tabela 18: SJSP: em tramitação em primeira instância, com antecipação de tutela	98
Tabela 19: SJSP: sentença de procedência	99
Tabela 20: SJRJ: recurso ao TRF2.....	104
Tabela 21: IRDR: processos suspensos	110
Tabela 22: TRF2 : decisões transitadas em julgado	111
Tabela 23: TRF2: pendentes de julgamento	113
Tabela 24: TRF3: pendentes de julgamento	114
Tabela 25: recurso aos Tribunais Superiores, com sentença de improcedência	115
Tabela 26: recurso aos Tribunais Superiores, com sentença de procedência	116
Tabela 27: patentes mailbox com extensão de prazo	127
Tabela 28: patentes mailbox com extensão de prazo e extintas.....	129
Tabela 29: patentes mailbox com extensão de prazo em curso.....	131
Tabela 30: patentes mailbox com recurso a Tribunais Superiores.....	133

Lista de anexos

Anexo A – Pedidos de patente identificados pela DIRPA como mailbox 15

Lista de abreviaturas, siglas e convenções

ABIFINA	Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPIC	Acordo sobre os Direitos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio
AGU	Advocacia-Geral da União
COOPI	Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em matéria de Propriedade Intelectual
CPI	Código da Propriedade Industrial
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil
DIRPA	Diretoria de Patentes
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTERFARMA	Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
IRDR	Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
JFRJ	Justiça Federal do Rio de Janeiro
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MP	Medida Provisória
OMC	Organização Mundial do Comércio
PFE	Procuradoria Federal Especializada
PGF	Procuradoria-Geral Federal
PGR	Procuradoria-Geral da República
SJDF	Seção Judiciária do Distrito Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRF	Tribunal Regional Federal
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro

SUMÁRIO

Resumo	viii
Abstract.....	ix
Lista de tabelas	x
Lista de anexos	xi
Lista de abreviaturas e siglas	xii
INTRODUÇÃO	15
1 REFERENCIAL TEÓRICO.....	19
1.1 <i>Propriedade Intelectual e desenvolvimento.....</i>	19
1.2 <i>Patentes, domínio público e interesse público</i>	26
1.3 <i>Estratégias de extensão do prazo de patentes</i>	30
2 PATENTES MAILBOX.....	34
2.1 <i>Acordo TRIPS e a proteção da matéria já existente.....</i>	34
2.2 <i>Incorporação das disposições de TRIPS à legislação nacional</i>	38
2.3 <i>Disposições TRIPS-plus na LPI</i>	41
2.4 <i>Patentes Mailbox na LPI.....</i>	43
3 JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX	46
3.1 <i>O background da judicialização.....</i>	46
3.2 <i>Primeira instância.....</i>	49
3.2.1 <i>Seção Judiciária do Rio de Janeiro</i>	49
3.2.1.1 <i>Homologação de acordo</i>	66
3.2.1.2 <i>Extinção sem resolução de mérito</i>	72
3.2.1.3 <i>Resolução de mérito.....</i>	73
3.2.1.4 <i>Suspensão</i>	88
3.2.1.5 <i>Remessa à SJDF</i>	88
3.2.2 <i>Seção Judiciária do Distrito Federal.....</i>	92
3.2.3 <i>Seção Judiciária de São Paulo.....</i>	94
3.2.3.1 <i>Reconhecimento do pedido.....</i>	96
3.2.3.2 <i>Extinção sem resolução de mérito</i>	96
3.2.3.3 <i>Em processamento, com tutela de urgência deferida</i>	97

3.2.3.4 Resolução de mérito.....	98
3.3 Segunda instância.....	99
3.3.1 Tribunal Regional Federal da 2ª Região.....	99
3.3.1.1 IRDR.....	107
3.3.1.2 Trânsito em julgado no TRF2.....	111
3.3.1.3 Em processamento.....	112
3.3.2 Tribunal Regional Federal da 1ª Região.....	113
3.3.3 Tribunal Regional Federal da 3ª Região.....	113
3.4 Tribunais Superiores	114
3.5 Duas patentes mailbox esquecidas?.....	123
4 CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES	
MAILBOX.....	124
4.1 Uma visão geral	124
4.2 Extinção de patentes.....	125
4.3 Correção do prazo de patentes.....	125
4.4 Extensão do prazo de patentes.....	126
4.4.1 Domínio público: dois prazos superados.....	129
4.4.2 Domínio público em espera.....	130
4.5 Um possível efeito inverso ou extensão além do prazo do parágrafo único do art. 40.....	132
CONCLUSÕES	137
REFERÊNCIAS.....	140
ANEXO A.....	144

INTRODUÇÃO

A definição de um prazo mínimo comum de vigência das patentes, sem discriminação tecnológica, e a possibilidade de sua extensão em certas circunstâncias são temas de grande controvérsia e relevância social, pelos impactos que o privilégio monopolístico das patentes provoca no ambiente concorrencial, bem como no acesso de produtos patenteados para os consumidores e na própria circulação do conhecimento.

O prazo mínimo de vigência das patentes de invenção, imposto pelo Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC)¹, mais conhecido, no Brasil, pelo acrônimo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), e acolhido pelo Brasil desde a edição da nova legislação sobre propriedade industrial, é de 20 anos a contar da data do depósito.

A nova legislação - Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 – a Lei da Propriedade Industrial (LPI), contudo, adotou norma que possibilita a extensão automática de tal prazo, de forma indefinida, de acordo com a morosidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em oferecer uma resposta final ao pedido depositado.

Com base em tal dispositivo, e considerando que a maioria das divisões técnicas do INPI, de acordo com o Relatório de estatísticas da autarquia, disponível para download no site <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>, demora, em média, mais de 10 anos para analisar uma patente, a extensão do prazo das patentes concedidas no Brasil – especialmente em áreas essenciais para o desenvolvimento e o bem estar da população, como as de fármacos, biofármacos, biotecnologia e química inorgânica – acabam sendo prolongadas por diversos anos, impossibilitando a entrada da tecnologia nelas revelada ao domínio público e, conseqüentemente, dificultando o seu acesso pela população – o que é particularmente relevante quando se trata de pedidos que versam sobre tecnologias para a saúde e medicamentos essenciais.

Tamanha é a gravidade do assunto que, em 2016, a Procuradoria-Geral da República (PGR) protocolou, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação

¹ Integrado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/94, iniciando-se a sua vigência em 01/01/1995.

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5529, questionando a constitucionalidade do parágrafo único do Artigo 40 da LPI, sob o argumento de que, ao gerar a possibilidade de abertura de prazo indeterminado para a vigência das patentes de invenção e de modelos de utilidade, importaria em violação ao princípio da temporariedade da proteção das patentes, insculpido no inciso XXIX do Artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).

Sustentou, ainda, que o dispositivo legal viola a livre concorrência, a segurança jurídica e a defesa do consumidor, pois provoca “forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades” bem como que o consumidor “torna-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”.

Tal dispositivo foi utilizado pelo INPI na concessão de patentes de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados no período de transição entre o Acordo TRIPS e a vigência da LPI, as chamadas patentes *mailbox*, sem a devida observância do parágrafo único do Artigo 229 da LPI, que limitava, explicitamente, o prazo de vigência de tais patentes ao *caput* do Artigo 40, que é de 20 anos a contar da data de depósito para as patentes de invenção.

O presente estudo tem como ponto de partida uma série de ações judiciais propostas pela PFE do INPI, visando a nulidade de 240 patentes *mailbox* que teriam sido irregularmente concedidas, com prazo de vigência em desacordo com a LPI, ou, subsidiariamente, a correção de tal prazo.

A presente dissertação se dedica a estudar esse processo de judicialização das patentes *mailbox*, ocorrido na Justiça Federal no final do ano de 2013, por meio da análise de todas as decisões judiciais proferidas até o momento, com o objetivo geral de compreender como tal processo afetou o prazo de validade de tais patentes, e como o Poder Judiciário, no enfrentamento da matéria, analisou a relação entre patentes e domínio público, com impacto nas políticas públicas de acesso a medicamentos.

Como objetivos específicos, o estudo se propõe à identificação da relevância das patentes *mailbox*, de acordo com a estratégia de litigância adotada pelos respectivos titulares, bem como a investigar o uso de estratégias de patenteamento visando a extensão da proteção de matéria para adiar a sua integração ao domínio público, como estratégia de bloqueio de outros concorrentes.

O capítulo 1 traz o referencial teórico, trazendo três sub-capítulos que abordam os seguintes temas: propriedade intelectual e desenvolvimento; patentes, domínio público e interesse público; e estratégias de extensão do prazo de patentes.

O estudo das patentes mailbox é organizado nesta Dissertação a partir do capítulo 2, que trata do Acordo TRIPS e a proteção da matéria já existente, da incorporação das disposições do Acordo TRIPS à legislação nacional, das disposições TRIPS-*plus* na LPI e, por fim, do regramento das patentes *mailbox* na LPI.

No capítulo 3 é descrito o processo de judicialização das patentes mailbox nas diversas instâncias (primeira instância da Justiça Federal, Tribunais Regionais Federais e STJ). Foram analisados todos os processos em que se questionou o prazo de vigência das patentes mailbox, por meio de consultas aos portais públicos das referidas entidades. Todos os bancos de dados foram acessados no decorrer do ano de 2018, sendo conferidos ao final do mês de agosto de 2018, quando se encerrou o levantamento.

A abordagem metodológica será quantitativa e qualitativa, fundamentando-se, principalmente, na análise do processamento e do resultado das demandas propostas pelo INPI em face de diversos titulares, com identificação de todos os processos que tramitaram na Justiça Federal, e as respectivas patentes neles questionadas. Para os processos em tramitação na Justiça Federal do Rio de Janeiro e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, um grande facilitador foi a possibilidade de consultas diretas ao sistema eletrônico da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ), em utilização à época do ajuizamento das demandas, qual seja o sistema APOLO, e disponível para consulta pública em <http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp> para a primeira instância e em <http://portal.trf2.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp> para o TRF da 2ª Região, em razão das atividades exercidas pela pesquisadora na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Essa pesquisa direta facilitou enormemente a obtenção das informações, pois foi possível fazer pesquisas não disponíveis nas bases de dados pública – que é limitada ao número dos processos ou nome/identificadores das partes e/ou advogados – com recortes temporais para melhor e mais rápida identificação dos processos que envolviam as patentes *mailbox*. Também foram consultadas as bases de dados públicas do TRF da 1ª Região e da Justiça Federal

do Distrito Federal (disponíveis em <<http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/pagina-inicial.htm>>), da Justiça Federal de São Paulo (disponível em <<http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/>>), do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (disponível em <<http://www.trf3.jus.br/>>) e do Superior Tribunal de Justiça (disponível em <<http://www.stj.jus.br/portal/site/STJ>>). A pesquisa em tais bases de dados é extremamente difícil, pois sempre pressupõe que o pesquisador já possua os dados de identificação do processo a ser pesquisado (número do processos ou nome/identificadores das partes e/ou advogados), não sendo possível a pesquisa de processos por temática.

No capítulo 4 é feita uma avaliação pormenorizada dos resultados da judicialização em relação a cada uma das patentes, identificando as que foram extintas, as que tiveram seus prazos corrigidos nos termos do caput do art. 40 da LPI (20 anos a contar da data do depósito) e aqueles que tiveram seus prazos estendidos na forma do parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos a contar da data da concessão) – ou além disso.

Por fim, trazemos as conclusões sobre o tema, discutindo a importância das instituições – em especial, no caso, a Procuradoria-Federal Especializada do INPI e o Poder Judiciário, na preservação do domínio público.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Propriedade Intelectual e Desenvolvimento

STIGLITZ (1998, p. 93) relata que Thomas Jefferson, o terceiro Presidente dos Estados Unidos da América, ao dizer que “aquele que recebe uma ideia de mim, recebe, recebe instrução a si mesmo sem diminuir a minha; como aquele que acende sua vela na minha, recebe luz sem me escurecer”, antecipou o moderno conceito de conhecimento como um bem público, e salienta que hoje se reconhece o conhecimento como um bem público global ou internacional, e elemento central para um desenvolvimento bem sucedido.

Segundo o autor, enquanto bem público global, o conhecimento tem duas propriedades críticas: consumo não rival (o consumo de um indivíduo não diminui o de outro) e não-excludabilidade (é difícil, senão impossível, excluir um indivíduo do gozo do bem). De tal modo, a exclusividade de sua utilização deve ser artificialmente construída, sendo os meios mais utilizados, separada ou conjuntamente, os segredos, códigos de acesso e direitos de propriedade intelectual. Estes últimos teriam sua lógica na comparação de suas vantagens estáticas e dinâmicas: enquanto que a curto prazo há uma perda de bem-estar associada ao fato de que a disseminação do conhecimento é restrita, a longo prazo pode induzir agentes que buscam lucros a investir em conhecimento e/ou torná-lo público, ao invés de mantê-lo em segredo.

No meio jurídico, a propriedade intelectual pode ser definida como o “campo do direito que garante ao criador um pacote de direitos exclusivos planejado para superar o problema do domínio público resultante da natureza intangível, indivisível e inexaurível da criação intelectual” (REICHMAN *apud* BARBOSA, 2011, p. 4).

Dentre os objetos de direitos de propriedade intelectual, destacam-se as patentes de invenção, que, em suas origens, tinham um nítido viés econômico, sendo entendidas como um privilégio monopolístico, concedido com o propósito de incentivar a inovação, persuadindo os inventores a divulgar seus segredos e encorajando a criação e a introdução de novas invenções, de modo a propiciar o desenvolvimento tecnológico e social.

A utilização de um sistema de patentes, que teve início na Veneza do século XIV, encontra-se hoje amplamente disseminada ao redor do mundo. Nas palavras de GAMA CERQUEIRA (1945, p. 206), “as leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um privilégio de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada”.

Inicialmente, as patentes eram concedidas de forma limitada ao território do país concedente, sendo possível a sua livre utilização da tecnologia nos demais países em que não houvesse proteção patentária. Mas já no final do século XIX a combinação de teorias de direitos de propriedade natural, visões idealistas de um mundo unido internacionalmente e pressões de fabricantes de países industrializados levaram à internacionalização do sistema de patentes, com a adoção, em 1883, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Intelectual (CUP)², que foi baseada em dois princípios: 1) tratamento nacional: estrangeiros deveriam receber, em cada país, o mesmo tratamento dado aos nacionais daquele país; 2) prioridade unionista: o primeiro depositante de uma patente de invenção em um país contratante deveria ter direito de prioridade sobre todos os demais depositantes para obter patente sobre a mesma invenção nos outros países (PENROSE, 1951).

A adoção de um sistema internacional de patentes visou reduzir as dificuldades até então enfrentadas pelos titulares de direitos e eliminar a discriminação entre depositantes nacionais e estrangeiros. Mas a adoção deliberada de tal política só pode ser justificada por razões econômicas se os ganhos que a sociedade acumula excederem os custos incorridos por causa dela (PENROSE, 1951).

É geralmente assumido que a justificativa econômica para a extensão internacional do sistema de patentes reside em seus efeitos sobre o avanço da tecnologia e o desenvolvimento da indústria. No entanto, há pouca evidência empírica de que um sistema de patentes realmente favoreça a inovação, enquanto é fato que quase todas as patentes estrangeiras são feitas por poucos países já

² Tratado multilateral firmado inicialmente em 1883 por 8 países (Bélgica, Brasil, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça) e que tem hoje 175 partes contratantes. Informações disponíveis no site da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, administradora do tratado, em http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Acesso em 31/07/2018.

industrializados, importando, na maioria dos países, em custos sociais altos na forma de preços excessivos, pagamento de *royalties* e produção perdida por meio do uso menos eficiente de recursos, quando há novas tecnologias que não podem ser livremente apropriadas e usadas, e quando o poder monopolístico é estendido por meio de acordos de patentes.

PENROSE (1951) defende que, em razão dos custos sociais de um sistema internacional de patentes, qualquer acordo deveria atender a três condições: 1) impedir a exploração dos países industriais mais fracos pelos mais fortes; 2) reduzir a influência das patentes na localização das atividades industriais; e 3) reduzir o custo social, para cada país, da concessão de patentes de invenção desenvolvidas e trabalhadas principalmente no exterior – o que não se observou na CUP, que privilegiou os direitos dos titulares de patentes em detrimento do interesse público em relação a tais direitos, além de impor restrições indevidas ao uso do licenciamento compulsório.

A autora considera que, em havendo leis nacionais de patentes, é desejável que haja uma convenção internacional sobre patentes, e que os acordos internacionais existentes não podem ser responsabilizados pelos males existentes e distorções entre o nível de desenvolvimento dos países, mas adverte que é dever de cada Estado estabelecer as políticas públicas adequadas para a sua execução.

Em importante estudo desenvolvido para o Senado norte-americano, MACHLUP (1958) concluiu que, com base no conhecimento, à época, de suas conseqüências econômicas, se não houvesse um sistema de patentes, seria irresponsável recomendar a instituição de tal sistema. Mas ponderou que, como já havia um sistema de patentes em vigor por um longo tempo, seria irresponsável, com base nesse mesmo conhecimento atual, recomendar a sua abolição. Advertiu, contudo, que a segunda declaração referia-se a um país como os Estados Unidos da América - não para um país pequeno e não predominantemente não industrializado, onde um peso diferente de argumentação poderia sugerir outra conclusão. O economista rejeitou uma abordagem de "direitos naturais" à proteção de patentes, uma vez que não havia maneira de resolver a questão filosófica do direito à propriedade de ideias, e uma resposta, de qualquer modo, não fornecia orientação ao projeto apropriado de um sistema de patentes, bem como descartou a opinião de que as patentes são necessárias para encorajar a inovação, por ausência de evidência empírica. Na sua visão, inventores fazem o que fazem por motivos

complexos, e um dos fatores econômicos mais persuasivos pode ser encontrado em seu incentivo à comercialização de novos produtos; ou seja, as patentes incentivam os investidores a fornecer capital para instalações de fabricação e distribuição de novos produtos porque acreditam que uma patente garante um retorno melhor – o que, em grande parte, seria uma ilusão benéfica, já que os investidores tenderiam a supervalorizar as suas patentes.

MASKUS, apud ABBOTT et al (2007, p.113), observava que a a proteção ótima da propriedade intelectual é um fator de crescimento de renda e de capacidade tecnológica, e que os países tendem a enfraquecer suas leis de patentes enquanto buscam o seu desenvolvimento econômico, e, após alcançá-lo, providenciam o fortalecimento da legislação – demonstrando, assim, a importância das políticas públicas voltadas para a propriedade intelectual para o desenvolvimento social e econômico de um país.

Os países desenvolvidos e em desenvolvimento apresentam profundas diferenças no que tange à proteção dos direitos de propriedade intelectual pela legislação. Países desenvolvidos e, particularmente, os mais industrializados, enxergam a propriedade intelectual como o fruto de sua capacidade intelectual, que deve ser protegida contra o uso indevido por outros. Não havendo tal proteção, além da promessa de frutos futuros, toda a pesquisa e os consequentes benefícios para a sociedade como um todo advindos das invenções simplesmente não existiriam. Os países em desenvolvimento, por sua vez, têm uma perspectiva diferente, já que o número de litígios envolvendo infrações a patentes, por exemplo, é comparativamente muito menor. Porém, tais países têm cidadãos e empresas com seus direitos de propriedade intelectual a proteger, mas eles muitas vezes não veem razão para dar suporte a padrões internacionais de proteção que requereriam o pagamento de altas quantias para a utilização da tecnologia de que eles necessitam ou que, até mesmo, possa negar a eles o acesso àquela tecnologia. Indústrias farmacêuticas e empresas de tecnologias são consideradas exemplos particularmente atraentes como exemplos de questões de saúde desenvolvimento cujo acesso não deveria ser restrito pela imposição de altos preços para a proteção da propriedade intelectual (SHIVA, 2001, pp.94/95).

ABBOTT et al (2007, p.115) ressaltam que, à medida em que os países começam a subir na curva de desenvolvimento, eles emprestam tecnologia de países mais avançados para tornar suas indústrias competitivas. Quando um país

chega a um certo ponto em seu desenvolvimento, os interesses locais em proteger novas tecnologias começam a ter um peso maior que o interesse difuso em copiar outras tecnologias, e o Poder Legislativo é pressionado a fortalecer a proteção à propriedade intelectual.

Anotam os autores que o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC)³, mais conhecido, no Brasil, pelo acrônimo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), é, essencialmente, um esforço dos países mais desenvolvidos para eliminar aquela parte da curva do desenvolvimento durante a qual os países menos desenvolvidos utilizam livremente as tecnologias. Advertem que as consequências da eliminação de tal flexibilidade – que foi utilizada no passado pelos EUA e outros países de alto nível de desenvolvimento – são imprevisíveis e podem ser decididamente negativas do ponto de vista dos países em desenvolvimento. Se as indústrias locais nesses países forem impedidas de usar tecnologias estrangeiras e não tiverem condições de desenvolver as suas próprias, elas podem acabar em uma situação perpétua de dependência tecnológica.

De acordo com SHIVA (2001, pp.95/96), o Acordo TRIPS baseia-se em uma concepção de inovação altamente restrita. Por definição, ele favorece as grandes corporações multinacionais, em detrimento dos cidadãos em geral e, especialmente, os países em desenvolvimento. A capacidade de criação e de inovação existe em todos os lugares, mas os menos favorecidos precisam de mais destaque, já que disso depende sua sobrevivência. Além disso, TRIPS vai de encontro às necessidades básicas, e em favor do comércio, já que o acordo não é resultado de negociações democráticas pautadas tanto no interesse público quanto em interesses comerciais, ou entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas sim uma imposição de valores e interesses das nações mais favorecidas sobre as diversas sociedades e culturas do mundo.

LI e CORREA (2009, pp.209/210) ponderam que países em desenvolvimento historicamente têm desempenhado um papel muito limitado no estabelecimento de regras de propriedade intelectual multilaterais. Ao contrário, eles têm relutantemente adotado as regras que melhor se adéquam aos interesses econômicos dos países desenvolvidos. Apesar das importantes concessões já feitas por países em

³ Integrado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/94, iniciando-se a sua vigência em 01/01/1995.

desenvolvimento no que tange à aplicação da propriedade intelectual sob o Acordo TRIPS, eles se encontram atualmente sob grande pressão visando aumentar ainda mais seus esforços em nível nacional para efetivamente aplicar os direitos de propriedade intelectual. Estas demandas parecem negligenciar o custo de tais ações, as diferentes prioridades que existem nos países em desenvolvimento no que concerne ao uso do dinheiro público, já que saúde e educação, apenas como exemplo, seriam normalmente questões consideradas mais prioritárias do que a aplicação de direitos de propriedade intelectual, além do importante fato de que os direitos de propriedade intelectual se encontram na esfera privada, de modo que quem deve arcar com seus custos são os titulares de tais direitos, e não a sociedade como um todo.

O estabelecimento de normas mínimas pelo Acordo TRIPS em matéria de propriedade intelectual e a importância do estabelecimento de políticas públicas adequadas pelos países de menor desenvolvimento relativo podem ser compreendidas com o conceito definido por DUTFIELD e SUTHERSANEN (2008, p.3) como “globalismo localizado”, que ocorre nas hipótese em que condições locais podem se modificar e se adaptar em virtude de influências internacionais, como, por exemplo, as crescentes preocupações em torno no meio ambiente, bem como a mudança de condutas locais em relação ao desmatamento ou ao uso dos recursos naturais.

A implementação do Acordo TRIPS em âmbito doméstico é um exemplo de globalismo localizado, por meio do qual princípios gerais reconhecidos em uma maioria de países acabam por forçar as nações restantes a mudar sua própria legislação, ou suas políticas atinentes à propriedade intelectual. O perigo nessa situação reside no fato de que as leis locais podem terminar sendo dispensadas, negligenciando completamente o contexto local de cada país.

O que as indústrias transnacionais têm como prioridade na área de patentes é uma harmonização global alçada a um nível em que o Acordo TRIPS seja apenas o mínimo a ser aceitável. Tratados multilaterais como o “Acordo Substantivo de Leis Patentárias”, proposto no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), podem vir a intensificar a harmonização da legislação patentária substantiva com o interesse de auxiliar empresas mais abastadas financeiramente a adquirir uma maior extensão geográfica, além de assegurar a proteção de suas invenções por um custo mínimo. A noção de harmonização substantiva é mais do que tornar os

sistemas patentários dos países mais parecidos entre si no que tange a padrões de execução ou procedimentos e regras administrativas; significa que a real essência dos padrões patentários deverá ser exatamente a mesma ao ponto de se ter, por exemplo, definições idênticas para os conceitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E, considerando os interesses dos países ricos na harmonização, é provável que a mesma resulte em regras comuns promovendo exceções aos direitos patentários, bem como em uma erosão de liberdades visando excluir da patenteabilidade tipos de matéria ou campos tecnológicos por razões de ordem pública ou de interesse nacional. Por conta dos impactos negativos às suas próprias estratégias de desenvolvimento, tais iniciativas têm enfrentado uma considerável resistência por parte de muitos países de menor desenvolvimento relativo (DUTFIELD e SUTHERSANEN, 2008, p.3).

CORREA (2017, p.5) assevera que a maioria dos dispositivos contidos nos acordos de livre comércio podem ser considerados TRIPs plus, na medida em que os padrões contidos no acordo TRIPs forçaram um grande número de países em desenvolvimento a introduzir grandes mudanças em suas legislações nacionais de PI. Os padrões previstos de proteção à PI, geralmente inadequados para o nível de desenvolvimento de tais países, tiveram o condão de aumentar consideravelmente as desigualdades, particularmente na área de saúde pública. Primeiro, a implementação do acordo TRIPs aumentou a falta de acesso a medicamentos, particularmente nos países de média e baixa renda. Além disso, não trouxe qualquer contribuição para resolver o problema da falta de pesquisa e desenvolvimento suficientes em relação às doenças prevalentes em países em desenvolvimento, já que as grandes empresas farmacêuticas continuaram a focar em tratamentos comercialmente atraentes. E, ainda, não há qualquer evidência que demonstre que padrões mais altos de proteção à PI tenham levado a um incremento na tecnologia ou em fluxos de investimento estrangeiros, nem genericamente, nem em relação a setores em particular, tais como o de medicamentos.

Com muito mais razão, podemos criticar a adoção do mecanismo do art. 40 da LPI, que estabelece uma espécie de compensação, ao titular, pela ineficiência da própria Administração Pública e demora no processamento das patentes, em um círculo vicioso que premia indistintamente depositantes de boa-fé ou de má-fé que tragam pedidos absurdos, demasiadamente extensos ou irrazoáveis, dificultando a adequada capacitação do INPI.

E, após a concessão de uma patente de importância crucial para a saúde ou o desenvolvimento nacional, as pressões para a adoção de medidas de flexibilização, tais como licenças compulsórias, são sempre alvo de pesadas investidas por parte dos fabricantes e de seus governos, normalmente países desenvolvidos.

HELPER e AUSTIN (2011, p.509) atentam para o fato de que, no que concerne a uma questão de políticas públicas, eventuais tentativas de reanimar mecanismos de flexibilização da PI enfrentam um grande desafio estrutural, que pode ser superado por meio de um engajamento junto aos direitos humanos internacionais. No sistema de PI existente, os produtores e proprietários de produtos de PI em geral são os únicos considerados “titulares de direitos”, ao passo que os demais atores, tais como consumidores, futuros criadores, inventores, e o público em geral, são relegados a um patamar inferior. Ao reconhecer este desequilíbrio, analistas têm recentemente introduzido propostas para “direitos dos usuários”, “padrões máximos” de proteção da PI, e novos instrumentos internacionais que trazem exceções e limitações mais obrigatórias e menos permissivas.

Muitas dessas iniciativas, no entanto, apesar de benéficas, são equivocadas em muitos aspectos, principalmente porque as propostas estão em desacordo com mais de uma centena de legislações de PI internacionais nas quais os tratados estabelecem somente regras básicas (como por exemplo o tratamento nacional) e padrões mínimos de proteção (como por exemplo regras de matéria patenteável e direitos de exclusividade). Expandir esta abordagem estabelecida para abarcar direitos dos usuários, exceções obrigatórias e limitações pode ser considerada uma iniciativa desafiadora. Por outro lado, argumentos fundados em direitos humanos reformulam as demandas de consumidores, futuros criadores, e também do público enquanto direitos garantidos internacionalmente que se equivalem conceitualmente àqueles direitos dos proprietários e produtores.

1.2 Patentes, Domínio Público e Interesse Público

Segundo FONTES (2011, p. 273), “a base da patente é a revelação, a transparência sobre a estrutura da invenção. O inventor põe à disposição da sociedade seu conhecimento mediante a outorga de um prazo de exclusividade. Dessa maneira, a patente qualifica-se como a técnica mais característica de proteger

uma invenção, a despeito de alguns setores industriais (...) preferirem manter segredo em sua indústria e não patentear seus produtos”.

Conforme anotado por WAGER e WATAL (2012, p. 4), um dos objetivos do sistema de patentes é a disseminação da informação tecnológica, que se dá com a obrigação imposta aos inventores de revelar a nova tecnologia contida no pedido de patente, ao invés de mantê-la em segredo, de forma que passe a fazer parte de uma grande piscina comum de conhecimento da humanidade e assim possa ser livremente utilizada quando da expiração do prazo da patente. E, tendo um relevante papel como política pública, os direitos de propriedade intelectual não são absolutos ou ilimitados, mas sim geralmente sujeitos a um número de limitações e exceções que visam um balanceamento entre os legítimos interesses dos seus titulares e dos usuários do sistema (p. 5).

De fato, o sistema de patentes fornece seus benefícios ao fornecer a ativos intangíveis (ou seja, à informação contida na patente) o *status* legal de propriedade, mas assevera que ambas as partes falham na barganha: a sociedade, ao só assegurar patente para aqueles que têm condições econômicas de fazer valer os seus direitos – o que exclui os inventores pobres; e os inventores, ao restringir o conhecimento revelado à informação requerida pelo sistema de patentes, e que não é sempre aquela efetivamente necessária à sociedade para replicar ou desenvolver aquela invenção (MACDONALD, 2002, p. 14).

Quanto maior for a proteção da patente, menor será o benefício obtido das informações contidas na concessão da patente pelos competidores, pelo pouco que poderão fazer com elas (LANDES e POSNER, 2003, p.279). Enfrentarão maiores dificuldades e maiores custos em invenções em torno da patente, além de enfrentarem uma maior possibilidade de perder uma ação de infração patentária, com maiores sanções no caso de sucumbência.

De acordo com STIGLITZ (2007, p. 198), a propriedade intelectual se difere da propriedade tradicional ou usual por criar um monopólio e, quanto mais amplas as patentes, há um risco real de privatizar o que se encontra dentro do domínio público, pois uma parte possivelmente grande do conhecimento coberto pela patente não é, de fato, nova (p. 199).

Não se pode esquecer que o domínio público é a regra, e a apropriação do conhecimento um monopólio temporário que serve, em primeiro lugar e fundamentalmente, não ao interesse patrimonial do seu titular, mas ao interesse da

coletividade em um desenvolvimento tecnológico que atenda as suas reais necessidades.

HASENCLEVER (2007), aponta, todavia, para uma tendência de construção do sistema de patentes de modo a privilegiar cada vez mais os titulares de patentes, ante a pressão dos grupos econômicos privados, mormente do setor farmacêutico, que conseguem influenciar tomadas de decisões políticas no sentido de ampliação dos direitos dos titulares de patentes, reduzindo as flexibilidades previstas em TRIPS.

BARBOSA (2011, p. 3) ressalta que o domínio público vinha sendo tratado como um problema pelos autores de propriedade intelectual, o que erigiu uma doutrina que considera a falta de apropriação do conhecimento por agentes privados uma necessidade para se combater a falta de criatividade e progresso no seio da sociedade:

Na verdade, “domínio público” soou por muito tempo como uma espécie de doença fatal. Para muitos estudiosos, ainda soa. A mesma linha de argumentos que se profere contra a liberdade do alto-mar encontra defensores acerbos quanto à produção expressiva, informacional e tecnológica: sem proteção por direitos exclusivos, deferida a um agente econômico privado e singular, morreria a criatividade.

Como bem questiona o saudoso jurista (2011, p4.) não há, contudo, “qualquer prova empírica de que um direito de exclusiva realmente propicie o aumento da produção criativa”, defendendo em seu estudo.

Por óbvio, a restrição ao domínio público, por direito de exclusividade a um agente privado, provoca um efeito imediato que é o de impossibilitar que outros explorem livremente tal recurso, o que, ao invés de estimular necessariamente a produção criativa pode impedir que mais agentes trabalhem e desenvolvam tal conhecimento cercado pela exclusividade.

BARBOSA (2011, p. 16) ressalta que houve um aumento histórico do patrimonialismo no campo da produção criativa na década de 1980, como forma de proteção aos investimentos dos agentes econômicos das nações desenvolvidas, de conotação antipublicista e em reação a iniciativa de países em desenvolvimento que buscavam um fluxo livre das criações para o uso de todos. Tal elevação dos direitos

de proteção sobre os diversos aspectos da criatividade acaba por gerar uma disfuncionalidade, onde diversos indivíduos competem para excluir os demais em um cenário de recursos escassos, o que acaba gerando incerteza e prejudicando a produção criativa.

O regramento do direito da propriedade industrial, especialmente no que se refere a patentes, encontra-se indiscutivelmente norteado pelo princípio do interesse público, que consta expressamente do inciso XXIX do Artigo 5º da CRFB, segundo o qual “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Para BANDEIRA DE MELLO (2009, p. 61) o interesse público “só se justifica na medida em que se constitui em veículo de realização dos interesses das partes que o integram no presente e das que o integrarão no futuro”, razão pela qual define o instituto, também chamado de “interesse do todo” ou “do conjunto social”, como “a dimensão pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade (entificada juridicamente no Estado), nisto se abrindo também o depósito intertemporal destes mesmos interesses, vale dizer, já agora, encarados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a sucessividade das gerações de seus nacionais” (p. 60).

GAMA CERQUEIRA (1952, p. 310), há muito já destacava que o interesse da coletividade, em relação ao instituto do patenteamento de invenções, reside no esgotamento do prazo legal para o fim de as invenções integrarem o domínio público, possibilitando o seu livre uso por toda a sociedade, destacando que “com a concessão do privilégio tem o inventor a justa recompensa de seu trabalho e a sociedade não fica indefinidamente privada do livre uso das invenções, as quais, findo o prazo legal, caem no domínio público” e que, “se em matéria de invenções, o interesse da coletividade reside na posse e na livre exploração dos inventos, uma vez esgotado o prazo dos respectivos privilégios, muito maior é o seu interesse em não se ver privado, em virtude de privilégios nulos, ilegalmente concedidos, do livre uso, gozo e exploração de produtos e processos pertencentes ao domínio público e ao patrimônio comum das indústrias”.

1.3 Estratégias de Extensão Patentária

Uma variedade de estratégias de prolongamento dos prazos de proteção patentária, tanto por meio do depósito de patentes como por ações judiciais é referenciada pela literatura.

Ever-greening é um termo utilizado para definir a utilização, por titulares de patentes, de diversas estratégias para maximizar o monopólio conferido pela patente e estender o prazo de proteção de tecnologias. Tais estratégias podem ocorrer antes, durante ou mesmo depois do prazo de vigência de uma patente, e envolver práticas comerciais, tecnológicas ou legais, com a exploração de brechas ou dubiedades na interpretação de leis e regulamentos, incluindo a utilização de medidas judiciais.

LANDES e POSNER (2003, p.321) consideram que patentes defensivas e supressivas podem ser consideradas, em conjunto, como exemplos de estratégias de patenteamento, que são obtidas tão somente com o objetivo de manter a concorrência afastada do mercado, o que de fato impede o avanço tecnológico, e traz questionamentos acerca da real eficácia do sistema de patentes como um meio de aprimorar a atividade inventiva.

KUMAR e NANDA (2017) relatam que, como o desenvolvimento de medicamentos envolve muitos riscos desconhecidos e para cada molécula de droga bem sucedida há uma extensa pesquisa e desenvolvimento que consomem vários anos, o “relógio da patente” começa a girar no início do desenvolvimento das drogas. Uma quantidade considerável do tempo de vigência da patente é perdida durante o processo de pedido e aprovação regulatória das autoridades sanitárias, por isso seria natural que as empresas inovadoras queiram recorrer a práticas de ever-greening para recuperar os custos de pesquisa e desenvolvimento suportados. Alguns países incluíram certas disposições em suas leis de patentes para prolongar a vida global da patente, de modo a recuperar parte do tempo perdido durante os processos regulatórios, mas, por sua vez, as empresas inovadoras buscam encontrar outras lacunas nas leis e regulamentos.

Os pesquisadores dizem que existem vários métodos oficiais e não oficiais para prorrogar o prazo de uma patente.

Os métodos oficiais incluem disposições por alguns entidades reguladoras como a exclusividade dos dados (*data protection*), a exclusividade dos medicamentos órfãos, a exclusividade pediátrica e os 180 dias de duração da

exclusividade (Hatch Waxman Act, EUA Food and Drug Administration), certificado de proteção suplementar (Agência Médica Europeia).

Como métodos não oficiais, citam a proteção de quaisquer pequenas modificações intencionalmente feitos para a patente-mãe, com a alteração ou reformulação do composto, apenas para obter várias patentes sobre a mesma droga, e, portanto, estender o prazo geral da patente para desfrutar de monopólio por um maior período de tempo. Em termos práticos, uma empresa lança um medicamento e obtém proteção de patente para ele e, pouco antes do final do prazo dessa patente, essa mesma empresa (ou alguma outra) registra nova patente para uma pequena modificação na molécula original, que estende o termo geral de proteção da tecnologia inicial. Assim, a extensão do período de proteção a patentes atrasa ou impede a entrada das versões genéricas do medicamento, o que pode afetar o orçamento para a saúde pública e, em última instância, a saúde dos pacientes. Essas patentes adicionais destinam-se a proteger uma multiplicidade de variações, dentre as quais: i) combinações de dois ou mais medicamentos, ii) raio de dosagem e via de dosagem, iii) alvos biológicos para moléculas antigas, iv) perfis de entrega, mecanismo de ação, v) derivados e formas isoméricas, vi) métodos de triagem, regime de dosagem, vii) embalagem, viii) diferentes métodos de tratamento.

CORRÊA (2011) esclarece que tais patentes sobre pequenos desenvolvimentos incrementais, baseadas em pequenas alterações ou derivados de produtos existentes, de modo a prolongar indiretamente a vida da patente original sobre um ingrediente ativo, são utilizadas de forma estratégica para excluir a concorrência dos genéricos e, assim, manter preços elevados e bloquear o acesso a drogas. Eles podem constituir um importante obstáculo para a realização do direito à saúde, reconhecido no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e nas Constituições nacionais de muitos países – dentre os quais o Brasil.

O professor relata que o problema afeta indistintamente países desenvolvidos e em desenvolvimento, citando o caso de um inquérito da Comissão Europeia que descobriu que as empresas titulares de patentes projetaram uma "caixa de ferramentas" de instrumentos que visam assegurar a continuidade da receita para seus medicamentos e, dentre as estratégias observadas, foi constatado o depósito de até 1.300 patentes em toda a União Europeia em relação a um único medicamento – os chamados *clusters* ou conglomerados de patentes, e disputas com empresas de genéricos que levaram a quase 700 casos de litígios de patentes.

Além disso, tal inquérito constatou que, de 40.000 casos pendentes, uma percentagem altíssima de patentes (87%) foram classificadas pelas empresas como patentes secundárias, em um razão de primárias:secundárias de aproximadamente 1:7. Das aplicações pendentes, 93% foram classificadas como secundárias, numa razão de aproximadamente 1:13, enquanto 84% das patentes concedidas foram classificadas como secundárias, numa razão de aproximadamente 1:5.

De acordo com KUMAR e NANDA (2017), outras estratégias compreendem: extensões redundantes, envolvendo perfis de entrega, métodos de fabricação, intermediários, formulações, embalagens, alvos biológicos, mecanismo de ação e método de tratamento médico; a criação de “próxima geração de drogas”, inclusive mediante a utilização do sistema de marcas para nomes de medicamentos; a reclassificação da prescrição do medicamento de controlado para de administração livre (*over-the-counter* ou OTC); a realização de acordos com as empresas fabricantes de medicamentos genéricos para que retardem a sua entrada no mercado após a expiração da patente (*pay for delay*); o estabelecimento de unidades para produção de medicamentos genéricos pela companhias inovadoras; o lançamento de um medicamento sucessor com uma marca diferente e pequenas alterações de design, cor ou dosagem; a combinação de duas ou mais drogas em um novo produto; estratégias defensivas de preço; a conversão para diferentes rotas de administração ou o desenvolvimento de formas de liberação controlada (*novel drug delivery system* ou NDDS).

A utilização de demandas judiciais como estratégia para a extensão de direitos de propriedade intelectual também é prática recorrente, cabendo registrar uma série de demandas judiciais que tramitaram perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro após a assinatura do Acordo TRIPS e o advento da nova LPI, requerendo a correção ou extensão do prazo de diversas patentes, sob os seguintes argumentos: i) imediata aplicação do Acordo TRIPS, a ampliar o prazo das patentes de 15 para 20 anos; ii) impugnação da forma de contagem do prazo das patentes *pipeline*; iii) ampliação do prazo de patentes *pipeline* que tiveram, no exterior, *continuation* ou *continuation-in-part*; iv) ampliação do prazo de patentes *pipeline* que tiveram concedido, no exterior, certificado de proteção suplementar (BARBOSA, 2008).

Também são referidos casos de *forum shopping*, prática segundo a qual os litigantes procuram buscar a jurisdição que, no seu entender, lhes possam ser favoráveis.

No julgamento do caso *Atlantic Star v. Bona Spes* (1974) pela Corte de Apelações da Inglaterra e País de Gales, referido por CAMARGO (2015), Lord Denning, referindo-se à possibilidade de estrangeiros acessarem as cortes inglesas, disse que isso poderia ser chamado de *forum shopping*, mas que a Inglaterra seria um bom lugar para se comprar (*a good place to shop in*), ao que Lord Simon of Glaisdale disse considerar *forum shopping* um termo chulo (*dirty word*), “porém, é apenas uma forma pejorativa de dizer que, se você oferecer a um demandante uma escolha de jurisdições, ele naturalmente vai escolher aquela em que imagina obter um resultado mais favorável: este fato não deve causar nem surpresa nem indignação”

Já segundo BRAITHWAITE e DRAHOS, (2001, pp.564/566), a questão do fórum-shopping foi definida por um magistrado norte americano como um “passatempo nacional previsto em lei”, já que os demandantes passam grande tempo buscando uma jurisdição na qual acreditam que poderão ter melhores chances de sucesso na satisfação de sua pretensão. A razão para tal fenômeno é a busca de um aumento na possibilidade de vitória sobre a parte adversa, ou prevenir que esta logre êxito em seu intento, e em um contexto de regulação global, poucos são os atores capazes de operar tal estratégia, que é reservada somente aos mais poderosos e detentores de mais recursos, de onde resulta que os menos favorecidos acabam a ela se opondo.

No caso brasileiro, a própria estruturação do sistema judiciário, que possibilita que um caso possa vir a ser julgado em quatro instâncias, é um desafio para que as demandas sobre patentes sejam concluídas com celeridade, de modo que não haja qualquer subtração ao domínio público em decorrência da propositura de ações judiciais.

2 ACORDO TRIPS E PATENTES MAILBOX

2.1 Acordo TRIPS e a proteção da matéria já existente

Segundo o sistema internacional de proteção à propriedade intelectual instaurado pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)⁴ em 1883, os Estados contratantes eram absolutamente livres para fixar o prazo de vigência das patentes e delimitar as áreas tecnológicas em que estas seriam concedidas. Aos inventores de patentes eram apenas asseguradas garantias mínimas, tais como o tratamento nacional, a prioridade unionista e o princípio da independência das patentes.

Com o Acordo de Marrakesh, que estabeleceu a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 15/04/1994, com vigência a partir de 01/01/1995, esse panorama foi significativamente alterado. Tal Acordo trouxe, em seu Anexo 1C, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC)⁵, mais conhecido, no Brasil, pelo acrônimo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), e que é vinculante, de forma automática, a todos os Membros da OMC, a partir da data de vigência do Acordo em cada um deles.

O Acordo TRIPS é um tratado multilateral abrangente, que estabelece provisões a respeito das principais categorias de direitos de propriedade intelectual (direitos autorais e conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, topografia de circuitos integrados, proteção de informação confidencial e controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licenças, bem como regras quanto à administração e aplicabilidade desses direitos e ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC para resolver disputas entre Estados membros, relativo ao cumprimento de suas normas.

⁴ Tratado multilateral firmado inicialmente em 1883 por 8 países (Bélgica, Brasil, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça) e que tem hoje 175 partes contratantes. Informações disponíveis no site da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, administradora do tratado, em http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Acesso em 31/07/2018.

⁵ Integrado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.355/94, iniciando-se a sua vigência em 01/01/1995.

Quanto aos diversos tipos de propriedade intelectual, os elementos principais de proteção são definidos da seguinte forma: qual a matéria passível de proteção, o escopo de direitos a serem conferidos, exceções permitidas a esses direitos e, quando aplicável, a duração mínima de proteção (WAGER e WATAL, 2012, p. 11).

Conforme descrito em seu preâmbulo, o Acordo TRIPS visa a redução de distorções e impedimentos ao comércio internacional, promovendo efetiva e adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual, e assegurando medidas e procedimentos para assegurar que tais direitos não se tornem barreiras ao comércio legítimo. Tais princípios devem ser lidos conjuntamente com os objetivos descritos em seu Artigo 7, que refletem a busca por uma abordagem balanceada para a proteção da propriedade intelectual de acordo com o interesse social, levando em contato os interesses tanto dos produtores quanto dos usuários, de forma a contribuir não só para a promoção da inovação tecnológica, mas também para a transferência e disseminação da tecnologia de forma a beneficiar ambos os lados e respeitar um balanceamento de direitos e obrigações, com o objetivo final de promoção do bem estar social e econômico (WAGER e WATAL, 2012, p. 13).

Importante notar, ainda, que o Artigo 8.1 de TRIPS, ao tratar dos princípios, reconhece expressamente o direito de os Membros adotarem medidas para a proteção da saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que compatíveis com o Acordo.

De acordo com LI e CORREA (2009, pp.207), a implementação dos padrões contidos no acordo TRIPS requereu mudanças expressivas na legislação de muitos países, especialmente nos países em desenvolvimento, já que esses padrões refletiam amplamente políticas e interesses aplicados nos países desenvolvidos. Qualquer mecanismo legal de proteção de direitos e o consequente cumprimento de suas obrigações deve ser apoiado por um mecanismo de execução efetivo, o que também se aplica à propriedade intelectual. No entanto, todos os estados-membros teriam e têm o direito de estruturar seus próprios sistemas de proteção e execução da propriedade intelectual, desde que inseridos dentro dos padrões mínimos legais do Acordo TRIPS.

CHANG (2004, p. 103) relata que, embora a maioria dos países desenvolvidos tenha criado suas leis de patente entre o final do século XVIII e meados do século XIX, tal legislação “era altamente deficiente em comparação com os padrões

modernos, reivindicados até mesmo pelos países em desenvolvimento, a partir do acordo TRIPS”.

Na área de patentes, TRIPS trouxe duas normas de grande impacto e que implicaram em grande revolução nos sistemas vigentes ao redor do mundo.

A primeira delas é a previsão de um prazo de duração mínima para as patentes de invenção, sendo definido, no Artigo 33 de TRIPS, que “a vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”. Assim, todos os Membros contratantes, independentemente de seu nível de desenvolvimento, passou a ter a obrigação de proteger patentes por um prazo mínimo de 20 anos, a contar da data do depósito.

A segunda grande inovação foi a adoção, em TRIPS, do princípio da não discriminação tecnológica, inserto em seu Artigo 27.1⁶, que, tratando da matéria patenteável, dispôs que “sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art.65, no parágrafo 8º do art.70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

TACHINARDI (1993) e GUISEN (2007) apontam que a adoção do princípio da não discriminação tecnológica, de forma a assegurar patentes no ramo farmacêutico, foi uma das principais razões para o deslocamento das discussões sobre propriedade intelectual da OMPI para a OMC e que levaram às negociações do próprio Acordo TRIPS.

De fato, uma das áreas mais reconhecidamente sensíveis à humanidade, para a qual a maioria dos países não admitia a concessão de patentes, é exatamente a

⁶ Os parágrafos seguintes trazem exceções que podem ser estabelecidas pelos Membros, que podem considerar como não patenteáveis “invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação” (par. 2º) e “a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais; b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos” (parágrafo 3).

área de produtos químico-farmacêuticos, relacionados não só à saúde, mas ao controle de doenças, imigração, comércio, qualidade de vida da população, e, em última instância, à vida e sobrevivência dos povos. Conforme anotado por MACEDO e BARBOZA (2000, p. 31), mesmo países considerados desenvolvidos, como Japão e Suíça, só passaram a admitir tais patentes em 1976 e 1977, respectivamente. Outros países, como Espanha e Portugal, só vieram a fazê-lo em 1992, sendo possível concluir que a decisão pelo patenteamento foi tomada, em cada um desses países, após a conquista de certo nível de desenvolvimento tecnológico, que lhes permitissem ter nacionais depositantes e titulares de tais privilégios.

Quanto à proteção da matéria já existente, TRIPS dispôs, em seu Artigo 70, que o Acordo não geraria obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro (item 1), que geraria obrigações com respeito a toda a matéria existente, que estivesse protegido naquele Membro na data da publicação, ou que satisfizesse, ou viesse posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos no Acordo (item 2), e, especialmente, que não haveria qualquer obrigação de restabelecer proteção de matéria que, na data da aplicação do Acordo para o Membro, já tivesse caído em domínio público (item 3).

Mas quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não concedesse proteção patentária a produtos farmacêuticos e/ou a produtos químicos para a agricultura, o Artigo 70.8 de TRIPS previu as seguintes obrigações para esse Membro: “a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; b) aplicará as essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ARTIGO 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na Alínea (b) acima”.

SPENNEMANN e REICHMANN (2011) dizem que tal obrigação é discutível com o objetivo de política subjacente do período de transição, que é impedir que as

regras de patentes do TRIPS se tornem um obstáculo para os membros em seus esforços para proteger a saúde pública. Embora a obrigação do *mailbox* não afete o direito de os membros de menor desenvolvimento relativo se recusarem a emitir ou aplicar patentes em produtos farmacêuticos até 2016, exige que instalem e mantenham procedimentos administrativos que permitam o recebimento e retenção de pedidos pendentes de patentes farmacêuticas para fins de exame posterior (ou seja, a partir de 2016). Estes procedimentos podem implicar consideráveis recursos financeiros e administrativos, e esforços que sobrecarregariam os limitados orçamentos de saúde de países de menor desenvolvimento relativo e, assim, sobrecarregar ainda mais sua capacidade de abordar os gargalos de infraestrutura e de cuidados de saúde não relacionados com propriedade intelectual, que seriam os principais obstáculos ao acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento.

2.2 Incorporação das disposições do Acordo TRIPS à legislação nacional

Reconhecendo a natural necessidade de adequação dos normativos legais pelos países contratantes, o próprio Acordo TRIPS estabeleceu, em seus Artigos 65 e 66, períodos de transição, com a peculiaridade de fixar prazos diferenciados em razão do nível de desenvolvimento de cada Membro.

No Artigo 65.1 foi previsto um período de transição geral, ao afirmar que nenhum Membro estaria obrigado a aplicar as disposições do Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Nos parágrafos 2, 3 e 4 do Artigo 65⁷ e no Artigo 66.1 foram previstos períodos de transição diferenciados para países em desenvolvimento ou de menor

⁷ Art.65.2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.

Art.65.3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.

Art.65.4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.

desenvolvimento relativo, os quais, de acordo com o Conselho de TRIPS, seriam automáticos, independentemente de qualquer manifestação do Estado-membro.

Enquanto país em desenvolvimento, o Brasil teria o direito de postergar a data de aplicação das disposições do Acordo por um prazo suplementar de quatro anos, com algumas exceções, conforme estabelecido em seu Artigo 65.2.

O Brasil, sob a égide do CPI de 1971, não admitia patentes para “substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação” (CPI, art. 9º, c) e fixava o prazo de vigência das patentes de invenção em 15 anos, a contar da data do depósito (CPI, art. 24).

O Acordo TRIPS foi integrado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n.º 1.355, de 31/12/1994, iniciando-se a sua vigência no Brasil em 01/01/1995. O Brasil não fez uso integral dos prazos de transição previstos, e em 1996 editou a nova Lei de Propriedade Industrial, qual seja a Lei n.º 9.279, de 14/05/1996, que veio a substituir o anterior Código de Propriedade Industrial – Lei n.º 5.772, de 21/12/1971⁸, integrando assim, nacionalmente, a matéria de TRIPS referente à propriedade industrial, e prevendo a imediata concessão de patentes na área farmacêutica.

Após certa oscilação da jurisprudência, o STJ acabou por ratificar o posicionamento prevaiente no TRF2, segundo qual a aplicação do Acordo TRIPS não seria automática no Brasil. Confira-se acórdão da 3ª Turma do STJ no REsp 960.728/RJ, da lavra da Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 17/03/2009, DJe 15/04/2009:

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às

Art.66.1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro concederá prorrogações desse prazo.

⁸ No campo dos direitos autorais, a integração se deu com a edição da nova Lei de Direitos Autorais, a Lei nº 9.610, de 19/02/1998.

possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países

em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes

ainda em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante.

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

- Recurso especial não conhecido.

A LPI, conforme disposto em seu art. 243, entrou em vigor imediatamente, na data de sua publicação (15/05/1996), quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230 e 231 (patentes *pipeline*), 232 (produção ou utilização de substâncias, matérias ou

produtos nas áreas alimentícia, química-farmacêutica e de medicamentos, ainda que protegidos por patentes em outros países) e 239 (autonomia financeira e administrativa do INPI), e um ano após sua publicação, em 15/05/1997, quanto aos demais artigos.

2.3 Disposições TRIPS-*plus* na LPI

O Artigo 1.1 de TRIPS, ao tratar da natureza e abrangência das obrigações, é claro ao determinar que os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla do que a exigida no Acordo, desde que tal proteção não contrarie as suas disposições, bem como que os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições do Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

DUTFIELD e SUTHERSANEN (2008, p.41) listam exemplos das chamadas cláusulas TRIPS-*plus*, que vão além do requerido no próprio acordo TRIPS, e que geralmente são objeto de negociações bilaterais e regionais sobre comércio e investimento, levando muitos países em desenvolvimento a adotar padrões mais altos de proteção à propriedade intelectual por meio dos acordos resultantes, dentre as quais: (i) extensão de patentes e direitos autorais a novas matérias; (ii) eliminação ou restrição às exceções permitidas; (iii) extensão de prazos de proteção; (iv) introdução de novas regras de propriedade intelectual previstas no acordo TRIPS anteriormente aos períodos de transição autorizados pelo próprio acordo; (v) ratificação de novos tratados da OMPI que contêm medidas TRIPs-*plus*.

No Brasil, além de promover a integração, ao ordenamento jurídico nacional, dos dispositivos relativos à propriedade industrial previstos em TRIPS, e de assegurar a imediata concessão de patentes na área farmacêutica, antecipando a aplicação do Acordo antes do prazo previsto nas regras de transição (o que, por si só, já consiste em um *plus* ao que o Brasil era internacionalmente obrigado por força de TRIPS), a nova LPI adotou duas normas que são, claramente, TRIPS-*plus*, ou seja, garantem aos titulares de patentes depositadas e concedidas no Brasil direitos superiores aos que o País se obrigou internacionalmente com a assinatura do Acordo.

A primeira delas é a previsão, nos arts. 230 e 231 da LPI⁹, de uma espécie de patente de revalidação – figura que foi expressamente rechaçada durante as negociações do Acordo TRIPS, que implicava, sob certas condições, no restabelecimento de matéria que já havia caído em domínio público, e ficou conhecida pelo nome de patente *pipeline*^{11 12}.

A segunda, de crucial importância para o presente estudo, é a previsão inserida no parágrafo único do art. 40 da LPI, segundo a qual, em caso de excessiva demora no processamento de um pedido de patente, o titular será compensado com a

⁹ Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

¹⁰ Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

¹¹ O termo *pipeline* faz referência à atividade de bancada de pesquisa.

¹² A constitucionalidade das patentes *pipeline* é objeto da ADI 4.234, ajuizada em 24/04/2009 pela PGR e em tramitação no STF, que tinha julgamento previsto para o dia 06/09/2018, conforme calendário de julgamento publicado no DJe de 29/06/2018, DJe edição extra n. 130/2018, divulgado em 28/6/2018, mas foi excluído do calendário de julgamento pela Presidente do STF em 05/09/2018.

extensão de seu prazo de vigência, de modo a assegurar-lhe um mínimo de 10 anos a partir da data da efetiva concessão. Veja-se a literalidade do dispositivo legal:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Ou seja, se o INPI demorar mais de 10 anos no exame de um pedido, a patente não será concedida com prazo de 20 anos a contar do depósito (como imposto por TRIPS), e sim com o prazo de 10 anos a contar da concessão, como uma benesse deliberada do Estado brasileiro, não exigida em TRIPS.

2.4 Patentes Mailbox na LPI

Em sua redação original, a LPI não trazia qualquer previsão a respeito do disposto no Artigo 70.8 de TRIPS, limitando-se o art. 229 a dizer que aos pedidos em andamento seriam aplicadas “as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231”.

E, a par das disposições relativas às patentes *pipeline*, também não havia qualquer dispositivo concernente aos pedidos de patentes para os quais o Brasil não admitisse proteção e que tivessem sido depositados em data anterior à promulgação de TRIPS, e que portanto não seriam enquadrados na regra do Art.70.8.

Para suprir tais lacunas, foi feita uma alteração legislativa, por meio da Medida Provisória n.º 2.006, de 14/12/1999, reeditada pela Medida Provisória n.º 2.014-1, de

30/12/1999, e subsequentes reedições¹³, até a Medida Provisória n.º 2.105-15, de 26/01/2001, que finalmente veio a ser convertida na Lei n.º 10.196, de 14/02/2001, prevendo a figura das patentes que se convencionou chamar como *mailbox* ou *black box* (da língua inglesa, caixa de correio ou caixa-preta)¹⁴¹⁵.

Segundo a nova redação do *caput* do art. 229 da LPI, aos pedidos em andamento seriam aplicadas “as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos”.

Também seriam considerados indeferidos “os pedidos de patentes de processos apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea “c”, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção”, com a devida publicação pelo INPI, nos termos do novo Art. 229-B, introduzido pela nova Lei n.º 10.196, de 14/02/2001.

De acordo com o novo parágrafo único do art. 229 da LPI, introduzido pela nova Lei n.º 10.196, de 14/02/2001, os pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados entre 01/01/1995 (data seguinte à internalização do Acordo TRIPS no Brasil) e 14/05/1997 (data anterior à entrada em vigor dos dispositivos restantes da nova LPI) seriam colocados em uma “caixa de correio” ou “caixa-preta” (*mailbox* ou *blackbox*) e teriam a sua

¹³ MP nº 2.014-2, de 28/01/1999, MP nº 2.014-3, de 25/02/1999, MP nº 2.014-4, de 28/03/1999, MP nº 2.014-5, de 27/04/1999, MP nº 2.014-6, de 26/05/1999, MP nº 2.014-7, de 26/06/2000, MP nº 2.014-8, de 26/07/1999, MP nº 2.014-9, de 25/08/1999, MP nº 2.014-10, de 22/09/1999, MP nº 2.014-11, de 24/10/1999, MP nº 2.014-12, de 23/11/1999, MP nº 2.006, de 14/12/1999, MP nº 2.014-1, de 30/12/1999, MP nº 2.014-2, de 28/01/2000, MP nº 2.014-3, de 25/02/2000, MP nº 2.014-4, de 28/03/2000, MP nº 2.014-5, de 27/04/2000, MP nº 2.014-6, de 26/05/2000, MP nº 2.014-7, de 26/06/2000, MP nº 2.014-8, de 26/07/2000, MP nº 2.014-9, de 25/08/2000, MP nº 2.014-10, de 22/09/2000, MP nº 2.014-11, de 24/10/2000, MP nº 2.014-12, de 23/11/2000, MP nº 2.014-13, de 21/12/2000 e MP nº 2.105-14, de 27/12/2000.

¹⁴ Tais patentes foram popularizadas com o nome de *mailbox*.

¹⁵ Além das disposições a seguir referenciadas no corpo do texto, também foi acrescentado à LPI o art. 229-C, trazendo o instituto da anuência prévia da ANVISA.

análise postergada, a fim de que lhes fossem aplicados os critérios da nova lei, segundo os quais seriam considerados, *a priori*, privilegiáveis. Eis o dispositivo legal:

Art. 229. *omissis*

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.

Com isso, o Brasil cumpriu todas as obrigações internacionais assumidas perante a OMC quanto à proteção da matéria já existente, adequando-se integralmente às provisões pertinentes do Acordo TRIPS.

3 JUDICIALIZAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX

3.1 O *background* da judicialização

O parágrafo único do art. 229 da LPI, ao tratar do prazo que deveria ser conferido às patentes *mailbox*, foi explícito ao determinar que lhes seria assegurada proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40 – que é de 20 anos a contar da data do depósito. Ante a clareza do dispositivo legal, não poderia haver dúvidas de que não seria atribuível a essas patentes o benefício da extensão de prazo prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI, caso a análise administrativa de tais pedidos superasse o prazo de 10 anos.

No entanto, ao contrário das patentes *pipeline*, que foram “marcadas” de imediato no sistema informatizado do INPI, sendo desde o início identificadas, na praxe administrativa, pela sigla PP (patente *pipeline*), os pedidos para as patentes *mailbox* não receberam qualquer identificação especial, sendo designadas pela numeração normal de patentes de invenção – PI (patente de invenção).

Além disso, e também porque os pedidos de patentes *mailbox* eram submetidas a exame regular de mérito (ao contrário dos pedidos de patentes *pipeline*, em que o exame era meramente formal), tais pedidos foram processados segundo a “vala comum”. O INPI, aparentemente, não adotou qualquer outro cuidado específico, ordem prioritária ou política institucional quanto ao regramento a ser conferido a tais pedidos, sequer orientando os examinadores de patentes quanto a essa peculiaridade da legislação relativa às patentes *mailbox*.

A isso se somam as deficiências no número de servidores e as limitações administrativas e tecnológicas do INPI, bem como as naturais dificuldades de adaptação e capacitação que tiveram que ser superadas pela autarquia para se adequar às mudanças advindas na legislação (JANNUZZI e VASCONCELOS, 2017).

Acresça-se também que o novo art. 229-B da LPI, também incluído pela Lei nº 10.196, de 2001, estabeleceu que os pedidos de patente *mailbox* deveriam ser decididos até 31 de dezembro de 2004 – que é exatamente o prazo de 20 anos a contar da entrada em vigor do Acordo TRIPS. Confira-se o texto legal:

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.

Tal dispositivo poderia, em tese, motivar os respectivos titulares a judicializar a questão, pleiteando a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI a patentes *mailbox* que eventualmente não tivessem sido concedidas no prazo legal, ou seja, até 31 de dezembro de 2004.

Mas o que se viu foi exatamente o oposto, por força das circunstâncias anteriormente descritas: quando da efetiva concessão de tais patentes *mailbox*, o INPI não atentou para a clara dicção da parte final do parágrafo único do art. 229 da LPI (limitado ao prazo do *caput* do art. 40, ou seja, com 20 anos a partir da data do depósito), e concedeu várias dessas patentes com o prazo estendido, segundo a sistemática do parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos a partir da data da concessão).

Em conclusão, o INPI, inadvertidamente, adotou interpretação equivocada, ou simplesmente tratou as patentes *mailbox* como se fossem patentes depositadas durante a vigência da integralidade da nova LPI, e concedeu diversas delas com prazo de vigência não de 20 anos contados da data do depósito (*caput* do art.40), mas de 10 anos contados da data da concessão (parágrafo único do art.40) – sem que houvesse qualquer insurgência ou advertência dos titulares a respeito.

Em 21 de janeiro de 2010 foi publicada decisão judicial proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal (antiga 37ª Vara Federal) na ação ordinária – processo nº 0812383-90.2009.4.02.5101, decretando a nulidade do ato administrativo que concluiu pelo indeferimento da patente de invenção PI 9509805-4 para “microbicida derivado de triazolila”, com o conseqüente deferimento e concessão da carta patente com o prazo de 20 anos a partir do seu depósito, nos termos do parágrafo único do art.229 da LPI. Importante registrar que, na ocasião, tanto a parte autora, titular do pedido, quanto o INPI, concordaram expressamente quanto à aplicabilidade do prazo de vigência de 20 anos a contar do depósito para as patentes *mailbox*, tal como expresso no parágrafo único do art. 229 da LPI, ou seja, que o prazo da

patente *mailbox* não seria submetido ao disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI.

Em decorrência da prolação de tal decisão judicial, começaram a haver questionamentos sobre a correção da data de validade das outras patentes *mailbox* que já haviam sido concedidas em sede administrativa – o que levou o INPI a fazer um levantamento sobre como vinha sendo feita a concessão de tais patentes.

Ao identificar como o tema vinha sendo tratado na prática administrativa, a Presidência do INPI formulou consulta a sua PFE, questionando como deveria ser calculado o prazo de uma patente *mailbox*. Em resposta, a PFE elaborou o Parecer nº 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de 5 de setembro de 2013, da lavra do então Procurador Federal Coordenador da COOPI, Loris Baena Cunha Neto. Tal Parecer foi aprovado pelo Procurador Geral da PFE à época, Mauro Sodré Maia, em 6 de setembro de 2013, sendo então encaminhado à Presidência, que, na mesma data, na pessoa do então Presidente, Jorge de Paula Costa Ávila, acolheu a ambas as manifestações e lhes deu caráter normativo. A integralidade de tais decisões foi publicada na RPI nº 2.227, de 10 de setembro de 2013, e o entendimento firmado foi o de que a vigência das patentes *mailbox* está subordinada ao disposto no *caput* do art. 40 da LPI (20 anos a contar da data do depósito), conforme exigido no Artigo 33 de TRIPS, não se lhes aplicando a benesse prevista no parágrafo único do Artigo 40 da LPI (prazo de 10 anos a partir da data da concessão).

Segundo estudo desenvolvido por EVANGELISTA (2013, p. 42), foram identificados, na ocasião, pelo menos 298 patentes (sendo 186 de fármacos e 112 de agroquímicos) concedidas pelo INPI com prazo de vigência superior ao limite legal, com períodos adicionais variando de dias até 7 anos. O estudo apontou que esse número não seria definitivo, pois algumas patentes já extintas também teriam se beneficiado da extensão do parágrafo único do art. 40 da LPI e outras tantas ainda estavam em trâmite administrativo e poderiam vir a sê-lo, além do que o estudo seria limitado em razão da não disponibilização de dados oficiais e quanto à recuperação de dados a partir da base pública do INPI.

Em lista elaborada pela Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, e juntada aos autos do processo nº 0002752-82.2014.4.02.5101, em tramitação na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, foram identificadas pela autarquia 242 patentes *mailbox* (Anexo A).

Com base no entendimento firmado pela PFE do INPI, normatizado pela Presidência do órgão, a PFE decidiu usar da legitimidade ativa para ações de nulidade de patentes, que lhe é conferida pelo art. 56 da LPI¹⁶ e, ao final do ano de 2013, ajuizou um total de 37 ações judiciais na Justiça Federal de primeira instância, sendo 33 delas na Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ), 3 na Seção Judiciária de São Paulo (SJSP) e 1 na Seção Judiciária de Campinas (SJ Campinas).

A seguir, será relatado o processamento de tais demandas, e os respectivos resultados, nas diversas instâncias judiciais, até o momento do encerramento da pesquisa, em 31/08/2018.

3.2 Primeira instância

3.2.1 Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Em pesquisa ao sistema APOLO, base de dados da Justiça Federal de primeira instância do Rio de Janeiro em utilização entre os anos de 2013 (data do ajuizamento das primeiras ações *mailbox*) e 2018 (data da pesquisa), e disponível para consulta pública em http://procweb.jfrj.jus.br/portal/consulta/cons_procs.asp, foram identificadas, no total, 43 ações ajuizadas pelo INPI sobre a questão das patentes *mailbox*.

Destaco que, inicialmente, foram propostas 33 ações, mas, em razão de desmembramentos requeridos por titulares e deferidos por alguns Juízos, foram localizadas, no total, 43 ações versando sobre a temática do prazo de vigência das patentes *mailbox*.

Foram os seguintes os pedidos formulados pelo INPI, na ordem: (a) a declaração de nulidade das patentes submetidas ao *mailbox*, por entender que a concessão contrariou o art.229, parágrafo único, da LPI, ou, alternativamente, (b) a decretação de nulidade parcial da patente *mailbox*, para que seja adequada a duração de sua vigência, com observância ao disposto no art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da LPI; subsidiariamente, (c) caso não se entenda ser caso de

¹⁶ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

nulidade, seja determinada a correção do ato administrativo concessório, também nos moldes do art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da LPI.

Como causa de pedir, alegou o INPI que o ato concessório das patentes *mailbox* possuiria um vício de nulidade, eis que a autarquia indevidamente aplicou o parágrafo único do art.40 no cômputo do prazo de vigência das mesmas, contrariando o disposto na própria LPI; o parágrafo único do art.40 da LPI visa impedir que o depositante seja prejudicado pela demora da Administração em proceder à análise de seu pedido de patente, não se coadunando com a hipótese das patentes *mailbox*, que têm tratamento específico na lei e são restritas no tempo; a inserção de tais patentes na chamada *mailbox* e a ausência de exame por parte do INPI no período de 1995 a 1997 já privilegia os depositantes, pois de outra maneira os pedidos teriam sido indeferidos, com base na legislação anterior. Destacou, ainda, que o cômputo equivocado das patentes submetidas ao *mailbox* pode representar o adiamento da entrada em domínio público de patentes referentes a medicamentos e produtos químicos para a agricultura, consistindo assim em uma indevida extensão de privilégio a seus titulares, em detrimento dos outros concorrentes e com aspectos negativos na livre concorrência, redução de preços, melhor acesso da população a tratamentos de saúde e desoneração de gastos com políticas públicas de saúde.

Tais ações não foram originariamente propostas em face de um único titular ou tinham como objeto apenas uma patente cada: elas foram ajuizadas em blocos, em face de um número diverso de titulares simultaneamente (entre 2 a 6 titulares diferentes em cada processo), e englobando entre 2 a 20 patentes *mailbox* por ação.

De tal modo, no presente estudo identificamos todas as patentes que foram objeto de judicialização por iniciativa do INPI (Tabela 1) na SJRJ, no total de 219 patentes inicialmente tidas pela autarquia como *mailbox*, como se pode ver na tabela abaixo:

Tabela 1

Processos ajuizados pelo INPI na SJRJ sobre as patentes *mailbox*, com indicação da unidade judiciária de tramitação, patentes em discussão e seus respectivos titulares e informações sobre eventual desmembramento

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	DESMEMBRAMENTO
0132250-71.2013.4.02.5101	13VF	ACINO PHARMA AG,	PI9611871-7	
		ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND.,	PI9611647-1	

		AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.,	PI9606134-0	
		ALCON LABORATORIES, INC.,	PI9510460-7	
		ALZA CORPORATION	PI9609137-1	
0132252-41.2013.4.02.5101	31VF	ASTELLAS PHARMA INC.	PI9504791-3	DESMEMBRAMENTO 0001999- 28.2014.4.02.5101
		AVENTIS PHARMA S.A.	PI9610503-8	
		BIOCREA GmbH	PI9610359-0	
		BRACCO S.P.A.,	PI9507752-9	
		CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	PI9704641-8	
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	PI9508247-6 PI9509805-4 PI9510256-6 PI9606956-2 PI9608358-1 PI9609100-2 PI9609250-5 PI9612282-0 PI9612939-5 PI9708425-5 PI9708487-5 PI9709090-5 PI9715260-9	
		BAYER ANIMAL HEALTH GMBH	PI9509708-2 PI9608594-0 PI9608961-0 PI9611002-3 PI9707606-6 PI9708540-5	
		BAYER CROPSCIENCE AG	PI9608673-4	
0132256-78.2013.4.02.5101	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM CORPORATION	PI9608535-5	
		BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9604821-2 PI9609307-2 PI9608338-7	
		BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.,	PI9612938-7	
0132258-48.2013.4.02.5101	9 VF	CEPHALON, INC.,	PI9509348-6 PI9611947-0	
		CIBA SPECIALTY CHEMICALS	PI9507135-0	
		CYTRX CORPORATION	PI9607565-1	
0132260-18.2013.4.02.5101	25 VF	D. WESTERN THERAPEUTICS INSTITUTE	PI9605988-5	
		DURECT CORPORATION	PI9609033-2	
		EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	PI9702049-4	
		ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED	PI9706639-7	
		EUROVITA A/S,	PI9507080-0	

0132261- 03.2013.4.02.5101	31 VF	ELI LILLY & COMPANY (NZ) LIMITED	PI9611284-0	
		ELI LILLY AND COMPANY	PI9500017-8	
			PI9607791-3	
		F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	PI9508249-2	
			PI9603619-2	
			PI9605046-2	
			PI9610385-0	
			PI9611525-4	
		GENENTECH, INC.	PI9508019-8	
			PI9607464-7	
		HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT	PI9600290-5	
PI9600773-7				
PI9600779-6				
PI9600993-4				
		PI9611479-7		
0132263- 70.2013.4.02.5101	13 VF	GILEAD SCIENCES, INC.,	PI9607098-6	DESMEMBRAMENTO 0001854- 69.2014.4.02.5101
		HRISSANTHI IKONOMIDOU	PI9707335-0	
		INNOGENETICS N.V.,	PI9507960-2	DESMEMBRAMENTO 0001853- 84.2014.4.02.5101
		ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	PI9707622-8	
		ITALFARMACO S.p.A.	PI9709234-7	
0132265- 40.2013.4.02.5101	13 VF	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9506903-8	
			PI9611184-4	
			PI9612326-5	
			PI9612334-6	
			PI9706824-1	
		PI9706897-7		
		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER E NEUTROGENA CORPORATION	PI9707551-5	
KEIKO OTSU E LOUIS V. KIRCHHOFF	PI9507182-2	DESMEMBRAMENTO 0001851- 17.2014.4.02.5101		
0132267- 10.2013.4.02.5101	31 VF	MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG	PI9505980-6	
			PI9603377-0	
		MERIAL	PI9702162-8	
		MONSANTO TECHNOLOGY LLC.	PI9609387-0	
0132270- 62.2013.4.02.5101	13VF	NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA YASUHISA SAKURAI	PI9606674-1	DESMEMBRAMENTO 0001852- 02.2014.4.02.5105
		NIPPON SHINYAKU CO., LTD.	PI9508900-4	
		NOVARTIS AG	PI9609335-8	
		NOVARTIS AG NOVARTIS SA NOVARTIS INC	PI9609048-0	
			PI9609617-9	
			PI9611619-6	
		PI9709443-9		

		NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.	PI9709452-8	
0132272-32.2013.4.02.5101	9 VF 9 VF	NYCOMED GMBH	PI9507811-8	
		OKLAHOMA STATE UNIVERSITY	PI9610681-6	
			PI9612236-6	
		PLASMASEAL CORPORATION,	PI9612126-2	
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMACEUTICALS, LLC	PI9510790-8	
		ZOETIS LLC	PI9601200-5	
		SANOFI-AVENTIS	PI9612230-7	
			PI9608896-6	
			PI9611367-7	
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9707120-0	
			PI9701248-3	
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9707353-9	
PI9611401-0				
0132275-84.2013.4.02.5101	13VF	RAQUALIA PHARMA INC	PI9612465-2	
		RESEARCH TRIANGLE PHARMACEUTICALS LTD	PI9708099-3	
		SHIONOGI & CO., LTD	PI9611309-0	
		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS GMBH	PI9500732-6	
		SHIONOGI & CO., LTD.	PI9707010-6	
0132277-54.2013.4.02.5101	31VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9607458-2	
			PI9608199-6	
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2	
		SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	PI9709181-2	
		SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	PI9709187-1	
			PI9715292-7	
TARGACEPT, INC.	PI9708815-3			
0132278-39.2013.4.02.5101	25VF	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE	PI9508666-8	
		VECTURA LIMITED	PI9607490-6	
			PI9612950-6	
		VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	PI9612258-7	
		VIFOR (INTERNATIONAL) AG.,	PI9612138-6	
		WARNER-LAMBERT COMPANY,	PI9708640-1	
PI9709198-7				
0132279-24.2013.4.02.5101	31VF	WARSAW ORTHOPEDIC, INC.	PI9610357-4	
		WISTA LABORATORIES LTD.	PI9607846-4	

		WYETH	PI9507323-0 PI9509710-4 PI9600100-3 PI9605440-9 PI9701895-3 PI9701904-6 PI9715334-6	
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3	
		MERIAL	PI9506138-0 PI9508645-5 PI9702150-4 PI9702151-2	
0132345-04.2013.4.02.5101	31VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	DESMEMBRAMENTO 0062085-51.2014.4.01.3400 (CONEXÃO SJDF 0021242-78.2013.04.01.3400)
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2	REDISTRIBUIÇÃO 0503013-53.2015.4.02.5101
		MCNEIL-PPC, INC	PI9605564-2	
		A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	PI9607348-9	
		ANGELINI RICERCHÉ S.P.A., SOCIETA	PI9611320-0	
		ARDOZ PHARMA HOLDING I B.V.	PI9607256-3	
0132347-71.2013.4.02.5101	31VF	ASTRA AKTIEBOLAG	PI9510510-7 PI9607367-5 PI9607476-0	
		ASTRAZENECA AB	PI9607350-0	
		ASTRAZENECA UK LIMITED	PI9510452-6 PI9608611-4 PI9612043-6	
		ATRIX LABORATORIES, INC.	PI9507313-2	
		AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.	PI9612423-7	
0132348-56.2013.4.02.5101	31VF	BASF AKTIENGESELLSCHAFT	PI9610572-0 PI9708873-0	
		BAYER CROPSOURCE AG	PI9608204-6	
		BIO MERIEUX	PI9506314-5	
		BIOVITRUM AB	PI9507227-6	
		DENTSPLY GMBH	PI9502004-7	
0132349-41.2013.4.02.5101	25VF	DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.	PI9611096-1	
		DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.	PI9708389-5	
		EXSYMOL	PI9506389-7	
0132351-11.2013.4.02.5101	09VF	GLAXO GROUP LIMITED	PI9707786-0	

		GLAXO WELLCOME INC.	PI9509808-9	
		ICOS CORPORATION	PI9506559-8	DESMEMBRAMENTO 007138-13.2015.4.01.3400 (CONEXÃO SJDF 556202-60.2013.4.01.3400)
		IMMUNOTECH DEVELOPMENTS INC.	PI9609235-1	REDISTRIBUIÇÃO SJRJ 0503292- 39.2015.4.02.5101
		IVAX INTERNATIONAL GMBH	PI9709062-0	
0132353- 78.2013.4.02.5101	09VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA E SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9	
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1 PI9611354-5	
		N.V. ORGANON	PI9605220-1	
		NICOX S.A.	PI9507634-4 PI9510765-7	
0132355- 48.2013.4.02.5101	25VF	NOVO NORDISK A/S	PI9507736-7	
		NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	
		PEPSCAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7	
		ZOETIS SCHWEIZ GMBH	PI9510223-0	
		Q MED AB	PI9609534-2	
0132356- 33.2013.4.02.5101	25VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2 PI9607851-0	
		THERATECHNOLOGIES INC.	PI9608799-4	
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2	
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2	
0132361- 55.2013.4.02.5101	25VF	UNIVERSITE DES SCIENCES ET	PI9608473-1	
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9602939-0	
		YEDA RESEARCH	PI9510102-0	
0132363- 25.2013.4.02.5101	13VF	ABBVIE TECNOLOGY	PI9707379-2 PI9715219-6	DESMEMBRAMENTO 0002751- 97.2014.4.02.5101
		VALET BIOSCIENCE CORPORATION	PI9611962-4	
		ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.	PI9507594-1	
		AVENTISUB II INC.	PI9709406-4	
		BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	PI9707614-7	
0132366- 77.2013.4.02.5101	13VF	CORIXA CORPORATION	PI9611455-0 PI9612997-2	
		DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9608040-0	
		EURO-CELTIQUE S.A.	PI9506779-5	

		IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	DESMEMBRAMENTO 0001855- 54.2014.4.02.5101
		KISSEI PHARMACEUTICAL	PI9707566-3	
0132367- 62.2013.4.02.5101	13VF	RAPIGENE, INC.	PI9707056-4	
		WAKUNAGA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9610485-6 PI9612862-3	
		COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	PI9610848-7	
		CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED	PI9506272-6 PI9610872-0	
		ID BIOMEDICAL CORPORATION	PI9607651-8	
0132369- 32.2013.4.02.5101	13VF	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	PI9506470-2	
		PASTEUR MERIEUX SERUMS	PI9608810-9	
		PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	PI9609812-0	
			PI9612944-1	
			PI9612963-8	
			PI9612972-7	
			PI9612973-5	
			PI9612974-3	
PI9612975-1				
0132375- 39.2013.4.02.5101	09VF	COMMONWEALTH SCIENTIFIC	PI9611278-6	
		UNIVERSITY OF GEORGIA	PI9506596-2	
0132377- 09.2013.4.02.5101	09VF	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1	
0132378- 91.2013.4.02.5101	13VF	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	PI9607679-8	
		SANOFI-AVENTIS	PI9707943-0	
		SEPSICURE, L.L.C.	PI9508584-0	
		THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY	PI9608041-8	
		THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	
0001851- 17.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132265- 40.2013.4.02.5101)	13VF	KEIKO OTSU	PI9507182-2	
0001852- 02.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132270- 62.2013.4.02.5101)	13VF	NOVARTIS AG	PI9609335-8	
		NOVARTIS AG NOVARTIS SA NOVARTIS INC	PI9609048-0	
			PI9609617-9	
			PI9611619-6	
			PI9709443-9	
NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.	PI9709452-8			

0001853- 84.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132263- 70.2013.4.02.5101)	13VF	INNOGENETICS N.V.	PI9507960-2	
0001854- 69.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132263- 70.2013.4.02.5101)	13VF	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	
0001855- 54.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132366- 77.2013.4.02.5101)	13VF	IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	
0001999- 28.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132252- 41.2013.4.02.5101)	31VF	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	
0002751- 97.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132363- 25.2013.4.02.5101)	13VF	ABBVIE TECHNOLOGY	PI9707379-2	REDISTRIBUIÇÃO DECISÃO STJ SJDF 53800- 06.2013.4.01.3400
			PI9715219-6	
0002752- 82.2014.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132378- 91.2013.4.02.5101)	13VF	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	
0503013- 53.2015.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132345- 04.2013.4.02.5101)	31VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	REDISTRIBUIÇÃO DECLÍNIO COMPETÊNCIA 0062085- 51.2014.4.01.3400
0503292- 39.2015.4.02.5101 (DESMEMBRADO 0132351- 11.2013.4.02.510)	09VF	ICOS CORPORATION	PI9506559-8	REDISTRIBUIÇÃO DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA 007138-13.2015.4.01.3400

Para uma melhor compreensão da matéria, o presente estudo considerará, para fins matemáticos e estatísticos, o resultado obtido em relação a cada uma dessas patentes, e não para cada uma das ações judiciais (que, como visto, englobam um número variável de patentes de titulares diversos).

Assim, num total de 42 ações que tiveram tramitação na SJRJ, já considerados os desmembramentos deferidos e redistribuições realizadas, foram questionadas 219 patentes previamente identificadas pelo INPI como *mailbox*.

A seguir, foi feita a identificação da fase atual do processo ao final do mês de julho de 2018, em relação a cada uma dessas 219 patentes, com os resultados descritos na tabela 2 a seguir:

Tabela 2

Processos ajuizados pelo INPI na SJRJ sobre as patentes *mailbox*, com indicação da unidade judiciária, patentes em discussão e seus respectivos titulares e informações sobre o resultado (ou estado atual de tramitação) e motivos

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO	MOTIVO
0132250-71.2013.4.02.5101	13 VF	ACINO PHARMA AG,	PI9611871-7	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND.,	PI9611647-1	ACORDO	RENÚNCIA
		AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.,	PI9606134-0	ACORDO	RENÚNCIA
		ALCON LABORATORIES, INC.,	PI9510460-7	ACORDO	RENÚNCIA
		ALZA CORPORATION	PI9609137-1	ACORDO	RENÚNCIA
0132252-41.2013.4.02.5101	31 VF	ASTELLAS PHARMA INC.	PI9504791-3	DESMEMBRAMENTO	0001999-28.2014.4.02.5101
		AVENTIS PHARMA S.A.	PI9610503-8	ACORDO	RENÚNCIA
		BIOCREA GmbH	PI9610359-0	ACORDO	CORREÇÃO DO PRAZO
		BRACCO S.P.A.	PI9507752-9	ACORDO	RENÚNCIA
		CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	PI9704641-8	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
0132255-93.2013.4.02.5101	25 VF	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	PI9508247-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9509805-4	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO	COISA JULGADA PELO PROCESSO 0812383-90.2009.4.02.5101
			PI9510256-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9606956-2	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9608358-1	ACORDO	MANUTENÇÃO DA VIGENCIA ORIGINAL
			PI9609100-2	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9609250-5	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9612282-0	ACORDO	MANUTENÇÃO DA VIGENCIA ORIGINAL
			PI9612939-5	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9708425-5	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9708487-5	ACORDO	RENÚNCIA
		PI9709090-5	ACORDO	RENÚNCIA	
		PI9715260-9	ACORDO	RENÚNCIA	
		BAYER ANIMAL HEALTH GMBH	PI9509708-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9608594-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9608961-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9611002-3	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9707606-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		PI9708540-5	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA	
BAYER CROPSOURCE AG	PI9608673-4	ACORDO	MANUTENÇÃO DA VIGENCIA ORIGINAL		
0132256-78.2013.4.02.	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM CORPORATION	PI9608535-5	ACORDO	RENÚNCIA

5101		BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9604821-2	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9609307-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9608338-7	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.,	PI9612938-7	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132258-48.2013.4.02.5101	9 VF	CEPHALON, INC.,	PI9509348-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9611947-0	ACORDO	RENÚNCIA
		CIBA SPECIALTY CHEMICALS	PI9507135-0	ACORDO	RENÚNCIA
		CYTRX CORPORATION	PI9607565-1	ACORDO	RENÚNCIA
0132260-18.2013.4.02.5101	25 VF	D. WESTERN THERAPEUTICS INSTITUTE	PI9605988-5	ACORDO	RENÚNCIA
		DURECT CORPORATION	PI9609033-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	PI9702049-4	ACORDO	RENÚNCIA
		ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED	PI9706639-7	ACORDO	RENÚNCIA
		EUROVITA A/S,	PI9507080-0	ACORDO	RENÚNCIA
0132261-03.2013.4.02.5101	31 VF	ELI LILLY & COMPANY (NZ) LIMITED	PI9611284-0	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9500017-8	ACORDO	RENÚNCIA
		ELI LILLY AND COMPANY	PI9607791-3	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9508249-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	PI9603619-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9605046-2	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9610385-0	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9611525-4	ACORDO	RENÚNCIA
		GENENTECH, INC.	PI9508019-8	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9607464-7	ACORDO	RENÚNCIA
		HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT	PI9600290-5	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9600773-7	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9600779-6	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
PI9600993-4	ACORDO		RENÚNCIA		
PI9611479-7	ACORDO		FALTA DE PAGAMENTO		
0132263-70.2013.4.02.5101	13 VF	GILEAD SCIENCES, INC.,	PI9607098-6	DESMEMBRAMENTO	0001854-69.2014.4.02.5101
		HRISSANTHI IKONOMIDOU	PI9707335-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		INNOGENETICS N.V.,	PI9507960-2	DESMEMBRAMENTO	0001853-84.2014.4.02.5101
		ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	PI9707622-8	ACORDO	RENÚNCIA
		ITALFARMACO S.P.A.	PI9709234-7	ACORDO	CORREÇÃO DO PRAZO
0132265-40.2013.4.02.	13 VF	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9506903-8	ACORDO	RENÚNCIA

5101			PI9611184-4	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612326-5	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9612334-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9706824-1	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9706897-7	ACORDO	RENÚNCIA
	JOHNSON & JOHNSON CONSUMER E NEUTROGENA CORPORATION	PI9707551-5	ACORDO	RENÚNCIA	
	KEIKO OTSU E LOUIS V. KIRCHHOFF	PI9507182-2	DESMEMBRAMENTO	0001851- 17.2014.4.02.5101	
0132267- 10.2013.4.02. 5101	31 VF	MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG	PI9505980-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9603377-0	ACORDO	RENÚNCIA
		MERIAL	PI9702162-8	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		MONSANTO TECHNOLOGY LLC.	PI9609387-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
0132270- 62.2013.4.02. 5101	13 VF	NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA YASUHISA SAKURAI	PI9606674-1	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		NIPPON SHINYAKU CO., LTD.	PI9508900-4	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		NOVARTIS AG	PI9609335-8	DESMEMBRAMENTO	0001852- 02.2014.4.02.5101
		NOVARTIS AG NOVARTIS SA NOVARTIS INC	PI9609048-0		
			PI9609617-9		
			PI9611619-6		
			NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.	PI9709443-9	
		PI9709452-8			
0132272- 32.2013.4.02. 5101	9 VF	NYCOMED GmbH	PI9507811-8	ACORDO	RENÚNCIA
		OKLAHOMA STATE UNIVERSITY	PI9610681-6	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9612236-6	ACORDO	RENÚNCIA
		PLASMASEAL CORPORATION,	PI9612126-2	ACORDO	RENÚNCIA
		PI9510790-8	ACORDO	RENÚNCIA	
0132273- 17.2013.4.02. 5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMACEUTICALS, LLC	PI9601200-5	SUSPENSÃO	IRDR
		ZOETIS LLC	PI9612230-7	SUSPENSÃO	IRDR
		SANOFI-AVENTIS	PI9608896-6	ACORDO	CORREÇÃO DO PRAZO
			PI9611367-7	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9707120-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9701248-3	SUSPENSÃO	IRDR
			PI9707353-9	SUSPENSÃO	IRDR
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9611401-0	SUSPENSÃO	IRDR
PI9612998-0	SUSPENSÃO		IRDR		
PI9708443-3	SUSPENSÃO		IRDR		
0132275- 84.2013.4.02. 5101	13 VF	RAQUALIA PHARMA INC	PI9612465-2	ACORDO	RENÚNCIA
		RESEARCH TRIANGLE PHARMACEUTICALS LTD	PI9708099-3	ACORDO	CORREÇÃO DO PRAZO
		SHIONOGI & CO., LTD	PI9611309-0	ACORDO	RENÚNCIA

		SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS GmbH	PI9500732-6	ACORDO	CORREÇÃO DO PRAZO
		SHIONOGI & CO., LTD.	PI9707010-6	ACORDO	RENÚNCIA
0132277- 54.2013.4.02. 5101	31 VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9607458-2	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9608199-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	PI9709181-2	ACORDO	RENÚNCIA
		SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	PI9709187-1	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9715292-7	ACORDO	RENÚNCIA
		TARGACEPT, INC.	PI9708815-3	ACORDO	RENÚNCIA
0132278- 39.2013.4.02. 5101	25 VF	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE	PI9508666-8	ACORDO	RENÚNCIA
		VECTURA LIMITED	PI9607490-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9612950-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	PI9612258-7	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		VIFOR (INTERNATIONAL) AG.,	PI9612138-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		WARNER-LAMBERT COMPANY,	PI9708640-1	ACORDO	RENÚNCIA
PI9709198-7	ACORDO		FALTA DE PAGAMENTO		
0132279- 24.2013.4.02. 5101	31 VF	WARSAW ORTHOPEDIC, INC.	PI9610357-4	ACORDO	RENÚNCIA
		WISTA LABORATORIES LTD.	PI9607846-4	ACORDO	RENÚNCIA
		WYETH	PI9507323-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9509710-4	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9600100-3	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9605440-9	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9701895-3	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9701904-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		PI9715334-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA	
WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA		
0132345- 04.2013.4.02. 5101	31 VF	MERIAL	PI9506138-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9508645-5	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9702150-4	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9702151-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA

		MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	DESMEMBRAMENTO	0062085-51.2014.4.01.3400 (CONEXÃO SJDF 0021242-78.2013.04.01.3400)
					REDISTRIBUIÇÃO 0503013-53.2015.4.02.5101
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		MCNEIL-PPC, INC	PI9605564-2	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
0132347-71.2013.4.02.5101	31 VF	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	PI9607348-9	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		ANGELINI RICERCHE S.P.A., SOCIETA	PI9611320-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		ARDOZ PHARMA HOLDING I B.V.	PI9607256-3	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		ASTRA AKTIEBOLAG	PI9510510-7	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9607367-5	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9607476-0	ACORDO	RENÚNCIA
		ASTRAZENECA AB	PI9607350-0	ACORDO	RENÚNCIA
		ASTRAZENECA UK LIMITED	PI9510452-6	ACORDO	RENÚNCIA
PI9608611-4	ACORDO		RENÚNCIA		
PI9612043-6	ACORDO		RENÚNCIA		
0132348-56.2013.4.02.5101	31 VF	ATRIX LABORATORIES, INC.	PI9507313-2	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.	PI9612423-7	ACORDO	RENÚNCIA
		BASF AKTIENGESELLSCHAFT	PI9610572-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9708873-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		BAYER CROPSCIENCE AG	PI9608204-6	ACORDO	MANUTENÇÃO DO PRAZO ORIGINAL
BIO MERIEUX	PI9506314-5	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA		
0132349-41.2013.4.02.5101	25 VF	BIOVITRUM AB	PI9507227-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		DENTSPLY GMBH	PI9502004-7	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.	PI9611096-1	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.	PI9708389-5	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		EXSYMOL	PI9506389-7	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132351-11.2013.4.02.5101	09 VF	GLAXO GROUP LIMITED	PI9707786-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		GLAXO WELLCOME INC.	PI9509808-9	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO	PATENTE EXPIRADA
		ICOS CORPORATION	PI9506559-8	DESMEMBRAMENTO	007138-13.2015.4.01.3400 (CONEXÃO SJDF 00556202-60.2013.4.013400)

					REDISTRIBUIÇÃO 007138- 13.2015.4.01.3400
		IMMUNOTECH DEVELOPMENTS INC.	PI9609235-1	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		IVAX INTERNATIONAL GMBH	PI9709062-0	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
0132353- 78.2013.4.02. 5101	09 VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA E SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9611354-5	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		N.V. ORGANON	PI9605220-1	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		NICOX S.A.	PI9507634-4	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
PI9510765-7	SENTENÇA		IMPROCEDÊNCIA		
0132355- 48.2013.4.02. 5101	25 VF	NOVO NORDISK A/S	PI9507736-7	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		PEPSCAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		ZOETIS SCHWEIZ GMBH	PI9510223-0	ACORDO	RENÚNCIA
		Q MED AB	PI9609534-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132356- 33.2013.4.02. 5101	25 VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
			PI9607851-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		THERATECHNOLOGIES INC.	PI9608799-4	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132361- 55.2013.4.02. 5101	25 VF	UNIVERSITE DES SCIENCES ET	PI9608473-1	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9602939-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		YEDA RESEARCH	PI9510102-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA

0132363-25.2013.4.02.5101	13 VF	ABBVIE TECHNOLOGY	PI9707379-2	DESMEMBRAMENTO	0002751-97.2014.4.02.5101
			PI9715219-6	DESMEMBRAMENTO	0002751-97.2014.4.02.5101
		VALET BIOSCIENCE CORPORATION	PI9611962-4	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO	PERDA DE OBJETO
		ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.	PI9507594-1	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		AVENTISUB II INC.	PI9709406-4	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO	RENÚNCIA
		BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	PI9707614-7	ACORDO	RENÚNCIA
0132366-77.2013.4.02.5101	13 VF	CORIXA CORPORATION	PI9611455-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612997-2	ACORDO	RENÚNCIA
		DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9608040-0	ACORDO	RENÚNCIA
		EURO-CELTIQUE S.A.	PI9506779-5	ACORDO	RENÚNCIA
		IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	DESMEMBRAMENTO	0001855-54.2014.4.02.5101
		KISSEI PHARMACEUTICAL	PI9707566-3	ACORDO	RENÚNCIA
0132367-62.2013.4.02.5101	13 VF	RAPIGENE, INC.	PI9707056-4	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO	FALTA DE PAGAMENTO
		WAKUNAGA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9610485-6	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612862-3	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	PI9610848-7	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED	PI9506272-6	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9610872-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
ID BIOMEDICAL CORPORATION	PI9607651-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA		
0132369-32.2013.4.02.5101	13 VF	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	PI9506470-2	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		PASTEUR MERIEUX SERUMS	PI9608810-9	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	PI9609812-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612944-1	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612963-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612972-7	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA

			PI9612973-5	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612974-3	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
			PI9612975-1	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0132375-39.2013.4.02.5101	9 VF	COMMONWEALTH SCIENTIFIC	PI9611278-6	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		UNIVERSITY OF GEORGIA	PI9506596-2	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132377-09.2013.4.02.5101	9 VF	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1	SENTENÇA	IMPROCEDÊNCIA
0132378-91.2013.4.02.5101	13 VF	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	PI9607679-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		SANOFI-AVENTIS	PI9707943-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		SEPSICURE, L.L.C.	PI9508584-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY	PI9608041-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	DESMEMBRAMENTO	002752-82.2014.4.02.5101
0001851-17.2014.4.02.5101	13 VF	KEIKO OTSU	PI9507182-2	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0001852-02.2014.4.02.5101	13 VF	NOVARTIS AG	PI9609335-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
		NOVARTIS AG NOVARTIS SA NOVARTIS INC	PI9609048-0	ACORDO	RENÚNCIA
			PI9609617-9	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9611619-6	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9709443-9	ACORDO	FALTA DE PAGAMENTO
		NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.	PI9709452-8	ACORDO	RENÚNCIA
0001853-84.2014.4.02.5101	13 VF	INNOGENETICS N.V.	PI9507960-2	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA

0001854-69.2014.4.02.5101	13 VF	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0001855-54.2014.4.02.5101	13 VF	IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0001999-28.2014.4.02.5101	31 VF	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0002751-97.2014.4.02.5101	13 VF	ABBVIE TECHNOLOGY	PI9707379-2	REDISTRIBUIÇÃO	SJDF 53800-06.2013.4.01.3400
			PI9715219-6	REDISTRIBUIÇÃO	SJDF 53800-06.2013.4.01.3400
0002752-82.2014.4.02.5101	13 VF	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	SUSPENSÃO	IRDR
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	SENTENÇA	PROCEDÊNCIA
0503292-39.2015.4.02.5101	9 VF	ICOS CORPORATION	PI9506559-8	EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO	PATENTE EXPIRADA

A seguir, será feita a análise de grupos dessas patentes, separando-as nas seguintes categorias, de acordo com o resultado processual verificado até o presente momento: a) homologação de acordo; b) extinção sem resolução de mérito; c) prolação de sentença de mérito (procedência ou improcedência); d) suspensão; e) remessa a outras Seções Judiciárias.

3.2.1.1 Homologação de Acordo

Do total de 219 patentes objeto de litígios na SJRJ acima mencionado, inicialmente identificadas pelo INPI como *mailbox*, em 4 casos a autarquia reconheceu que teria havido erro em tal classificação, pois não se tratariam de patentes depositadas no período previsto no art.70.8 de TRIPS, pelo que firmou acordos com os respectivos titulares, assegurando a manutenção do prazo originalmente concedido (Tabela 3):

Tabela 3

Patentes judicializadas na SJRJ que o INPI reconheceu como tendo sido erroneamente identificadas como *mailbox* e que foram objeto de acordo com os titulares para extinção do processo, com a manutenção do prazo original, tal como concedido

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	PI9608358-1	ACORDO COM MANUTENÇÃO DO PRAZO ORIGINAL
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	PI9612282-0	ACORDO COM MANUTENÇÃO DO PRAZO ORIGINAL
	25VF	BAYER CROPSCIENCE AG	PI9608673-4	ACORDO COM MANUTENÇÃO DO PRAZO ORIGINAL
0132348-56.2013.4.02.5101	31VF	BAYER CROPSCIENCE AG	PI9608204-6	ACORDO COM MANUTENÇÃO DO PRAZO ORIGINAL

Em outros 5 casos, os titulares firmaram acordo com o INPI, concordando expressamente com a redução de prazo pretendida (Tabela 4):

Tabela 4

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que os titulares celebraram acordo com o INPI, concordando com a correção do prazo, na forma do *caput* do art. 40 da LPI

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0132252-41.2013.4.02.5101	31VF	BIOCREA GmBH	PI9610359-0	ACORDO COM CORREÇÃO DO PRAZO
0132263-70.2013.4.02.5101	13 VF	ITALFARMACO S.p.A.	PI9709234-7	ACORDO COM CORREÇÃO DO PRAZO
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	SANOFI-AVENTIS	PI9608896-6	ACORDO COM CORREÇÃO DO PRAZO
0132275-84.2013.4.02.5101	13VF	RESEARCH TRIANGLE PHARMACEUTICALS LTDA	PI9708099-3	ACORDO COM CORREÇÃO DO PRAZO
0132275-84.2013.4.02.5101	13VF	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PRODUCTS GmBH	PI9500732-6	ACORDO COM CORREÇÃO DO PRAZO

Considerando, portanto, que o INPI veio a reconhecer que 4 das patentes inicialmente judicializadas não tratariam da hipótese *mailbox*, resta um total de 215 patentes *mailbox* objeto de litígio na SJRJ.

Quanto às demais patentes, que perfazem o total de 99 patentes, foram todas objeto de acordo com o INPI, que tiveram como consequência prática a extinção da patente: em 21 casos o acordo foi em razão da falta de pagamento das anuidades da patente, justificado expressamente pela falta de interesse econômico de seu titular, e em outros 78 casos houve expressa renúncia do titular. Confirmam-se tais dados:

Tabela 5

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que os titulares celebraram acordo com o INPI, concordando com a extinção das patentes

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	MOTIVO DO ACORDO
0132250-71.2013.4.02.5101	13VF	ACINO PHARMA AG,	PI9611871-7	FALTA DE PAGAMENTO
		ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL FUND.,	PI9611647-1	RENÚNCIA
		AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.,	PI9606134-0	RENÚNCIA
		ALCON LABORATORIES, INC.,	PI9510460-7	RENÚNCIA
		ALZA CORPORATION	PI9609137-1	RENÚNCIA
0132252-41.2013.4.02.5101	31VF	AVENTIS PHARMA S.A.	PI9610503-8	RENÚNCIA
		BRACCO S.P.A.,	PI9507752-9	RENÚNCIA
		CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA	PI9704641-8	FALTA DE PAGAMENTO
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER AKTIENGESELLSCHAFT	PI9508247-6	RENÚNCIA
			PI9510256-6	RENÚNCIA
			PI9606956-2	RENÚNCIA
			PI9609100-2	RENÚNCIA
			PI9609250-5	RENÚNCIA
			PI9612939-5	RENÚNCIA
			PI9708425-5	RENÚNCIA
			PI9708487-5	RENÚNCIA
			PI9709090-5	RENÚNCIA
		PI9715260-9	RENÚNCIA	
		BAYER ANIMAL HEALTH GMBH	PI9608594-0	FALTA DE PAGAMENTO
	PI9611002-3	RENÚNCIA		
0132256-78.2013.4.02.5101	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM CORPORATION	PI9608535-5	RENÚNCIA
		BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9604821-2	RENÚNCIA

0132258-48.2013.4.02.5101	9 VF	CEPHALON, INC.,	PI9509348-6	RENÚNCIA
			PI9611947-0	RENÚNCIA
		CIBA SPECIALTY CHEMICALS	PI9507135-0	RENÚNCIA
		CYTRX CORPORATION	PI9607565-1	RENÚNCIA
0132260-18.2013.4.02.5101	25 VF	D. WESTERN THERAPEUTICS INSTITUTE	PI9605988-5	RENÚNCIA
		EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	PI9702049-4	RENÚNCIA
		ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED	PI9706639-7	RENÚNCIA
		EUROVITA A/S,	PI9507080-0	RENÚNCIA
0132261-03.2013.4.02.5101	31 VF	ELI LILLY & COMPANY (NZ) LIMITED	PI9611284-0	RENÚNCIA
			ELI LILLY AND COMPANY	PI9500017-8
		F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	PI9607791-3	RENÚNCIA
			PI9605046-2	RENÚNCIA
			PI9610385-0	RENÚNCIA
		GENENTECH, INC.	PI9611525-4	RENÚNCIA
			PI9508019-8	RENÚNCIA
		HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT	PI9607464-7	RENÚNCIA
			PI9600290-5	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9600773-7	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9600779-6	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9600993-4	RENÚNCIA
PI9611479-7	FALTA DE PAGAMENTO			
0132263-70.2013.4.02.5101	13 VF	HRISSANTHI IKONOMIDOU	PI9707335-0	FALTA DE PAGAMENTO
		ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI	PI9707622-8	RENÚNCIA
0132265-40.2013.4.02.5101	13 VF	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9506903-8	RENÚNCIA
			PI9612326-5	RENÚNCIA
			PI9612334-6	RENÚNCIA
			PI9706897-7	RENÚNCIA
		JOHNSON & JOHNSON CONSUMER E NEUTROGENA CORPORATION	PI9707551-5	RENÚNCIA
0132267-10.2013.4.02.5101	31 VF	MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG	PI9505980-6	RENÚNCIA
			PI9603377-0	RENÚNCIA
		MONSANTO TECHNOLOGY LLC.	PI9609387-0	FALTA DE PAGAMENTO
0132270-62.2013.4.02.5101	13VF	NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA YASUHISA SAKURAI	PI9606674-1	FALTA DE PAGAMENTO

		NIPPON SHINYAKU CO., LTD.	PI9508900-4	FALTA DE PAGAMENTO
0132272-32.2013.4.02.5101	9 VF	NYCOMED GmbH	PI9507811-8	RENÚNCIA
		OKLAHOMA STATE UNIVERSITY	PI9610681-6	RENÚNCIA
			PI9612236-6	RENÚNCIA
		PLASMASEAL CORPORATION,	PI9612126-2	RENÚNCIA
			PI9510790-8	RENÚNCIA
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	SANOFI-AVENTIS	PI9611367-7	RENÚNCIA
			PI9707120-0	FALTA DE PAGAMENTO
0132275-84.2013.4.02.5101	13VF	RAQUALIA PHARMA INC	PI9612465-2	RENÚNCIA
		SHIONOGI & CO., LTD	PI9611309-0	RENÚNCIA
			PI9707010-6	RENÚNCIA
0132277-54.2013.4.02.5101	31VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS SA	PI9607458-2	FALTA DE PAGAMENTO
		SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	PI9709181-2	RENÚNCIA
			PI9709187-1	RENÚNCIA
		TARGACEPT, INC.	PI9715292-7	RENÚNCIA
			PI9708815-3	RENÚNCIA
0132278-39.2013.4.02.5101	25VF	THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE	PI9508666-8	RENÚNCIA
		VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	PI9612258-7	FALTA DE PAGAMENTO
		WARNER-LAMBERT COMPANY,	PI9708640-1	RENÚNCIA
			PI9709198-7	FALTA DE PAGAMENTO
0132279-24.2013.4.02.5101	31VF	WARSAW ORTHOPEDIC, INC.	PI9610357-4	RENÚNCIA
		WISTA LABORATORIES LTD.	PI9607846-4	RENÚNCIA
0132345-04.2013.4.02.5101	31VF	MCNEIL-PPC, INC	PI9605564-2	FALTA DE PAGAMENTO
0132347-71.2013.4.02.5101	31VF	ASTRA AKTIEBOLAG	PI9510510-7	RENÚNCIA
			PI9607367-5	RENÚNCIA
			PI9607476-0	RENÚNCIA
		ASTRAZENECA AB	PI9607350-0	RENÚNCIA

		ASTRAZENECA UK LIMITED	PI9510452-6	RENÚNCIA
			PI9608611-4	RENÚNCIA
			PI9612043-6	RENÚNCIA
0132348-56.2013.4.02.5101	31VF	AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.	PI9612423-7	RENÚNCIA
0132351-11.2013.4.02.5101	09VF	GLAXO GROUP LIMITED	PI9707786-0	FALTA DE PAGAMENTO
		IVAX INTERNATIONAL GMBH	PI9709062-0	FALTA DE PAGAMENTO
0132355-48.2013.4.02.5101	25VF	NOVO NORDISK A/S	PI9507736-7	FALTA DE PAGAMENTO
		ZOETIS SCHWEIZ GMBH	PI9510223-0	RENÚNCIA
0132363-25.2013.4.02.5101	13VF	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	PI9707614-7	RENÚNCIA
0132366-77.2013.4.02.5101	13VF	CORIXA CORPORATION	PI9612997-2	RENÚNCIA
		DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9608040-0	RENÚNCIA
		EURO-CELTIQUE S.A.	PI9506779-5	RENÚNCIA
		KISSEI PHARMACEUTICAL	PI9707566-3	RENÚNCIA
0001852-02.2014.4.02.5101	13VF	NOVARTIS AG NOVARTIS SA NOVARTIS INC	PI9609048-0	RENÚNCIA
			PI9609617-9	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9611619-6	FALTA DE PAGAMENTO
			PI9709443-9	FALTA DE PAGAMENTO
		NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.	PI9709452-8	RENÚNCIA

Ressalto que todos os acordos celebrados entre o INPI e os titulares das patentes *mailbox* transitaram em julgado¹⁷ ainda em primeira instância, não tendo sido objeto de qualquer recurso por qualquer das partes ou por terceiros.

3.2.1.2 Extinção sem resolução de mérito

Em relação a 6 patentes *mailbox*, houve extinção sem resolução de mérito (art. 485 do CPC).

No processo nº 0132255-93.2013.4.02.5101, que tramitou na 25ª Vara Federal, a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito em relação à patente PI9509805-4, por ser reconhecida a coisa julgada em relação ao processo nº 0812383-90.2009.4.02.5101, que tramitou na 13ª Vara Federal, em que já havia sido determinada a concessão da patente com o prazo de vigência nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI, limitado ao *caput* do art. 40.

Em três casos o processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da extinção da patente, por renúncia do titular ou por falta de pagamento das anuidades devidas.

No processo nº 0132363-25.2013.4.02.5101, que tramitou na 13ª Vara Federal, foi reconhecida a perda de objeto em relação à patente PI9611962-4, de titularidade de VALET BIOSCIENCE CORPORATION, por falta de pagamento, bem como foi acolhido o pedido de renúncia em relação à patente PI9709406-4, de titularidade de AVENTISUB II INC.

No processo nº 0132367-62.2013.4.02.5101, da 13ª Vara Federal, foi extinta a ação em relação à patente PI9707056-4, titular RAPIGENE, INC., em razão da extinção administrativa por falta de pagamento.

A Tabela 6, a seguir, traz a consolidação das patentes *mailbox* em que houve extinção sem resolução de mérito, por extinção da patente (por falta de pagamento ou renúncia):

Tabela 6

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve extinção do feito sem resolução de mérito, em primeira instância, por extinção da patente (renúncia ou falta de pagamento)

¹⁷ Transitar em julgado é um termo jurídico que significa que daquela decisão não cabe mais qualquer recurso.

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	MOTIVO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
0132363-25.2013.4.02.5101	13VF	VALET BIOSCIENCE CORPORATION	PI9611962-4	PERDA DE OBJETO FALTA DE PAGAMENTO
	13VF	AVENTISUB II INC	PI9709406-4	RENÚNCIA
0132367-62.2013.4.02.5101	13VF	RAPIGENE	PI9707056-4	FALTA DE PAGAMENTO

Nos processos nº 0132351-11.2013.4.02.5101 e 0503292-39.2015.4.02.5101, que tramitaram na 9ª Vara Federal, as ações foram julgadas extintas sem resolução de mérito em relação às patentes PI9509808-9 da GLAXO WELLCOME INC. e PI9506559-8 da ICOS CORPORATION, respectivamente, em razão de as patentes terem expirado no curso dos processos. Confira_se

Tabela 7

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve extinção do feito sem resolução de mérito, em primeira instância, por expiração do prazo da patente

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	MOTIVO DA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
0132351-11.2013.4.02.5101	09VF	GLAXO WELLCOME INC	PI9509808-9	PATENTE EXPIRADA
0503292-39.2015.4.02.5101	9VF	ICOS CORPORATION	PI9506559-8	PATENTE EXPIRADA

Também não houve qualquer recurso em relação a tais decisões, tendo todas elas transitado em julgado em primeira instância.

3.2.1.3 Resolução de Mérito

Até agora, houve a prolação de um total de 95 sentenças de mérito em relação à judicialização das patentes *mailbox*, sendo 60 de improcedência do pedido (ou seja, rejeitando o pedido de nulidade das patentes e mantendo a sua vigência tal

como originalmente concedidas pelo INPI, como se vê na Tabela 7) e 35 de procedência parcial do pedido, não para anular as patentes, como primeiramente requerido pela autarquia, mas para determinar a correção do prazo de vigência para 20 anos a contar do depósito, nos termos do caput do art. 40 da LPI (Tabela 8).

Tabela 8

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve julgamento de improcedência, com resolução de mérito, em primeira instância

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	SENTENÇA DE MÉRITO
0132255-93.2013.4.0 2.5101	25 VF	BAYER ANIMAL HEALTH GMBH	PI9509708-2	IMPROCEDÊNCIA
			PI9608961-0	IMPROCEDÊNCIA
			PI9707606-6	IMPROCEDÊNCIA
			PI9708540-5	IMPROCEDÊNCIA
0132256-78.2013.4.0 2.5101	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9609307-2	IMPROCEDÊNCIA
			PI9608338-7	IMPROCEDÊNCIA
		BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.,	PI9612938-7	IMPROCEDÊNCIA
0132260-18.2013.4.0 2.5101	25 VF	DURECT CORPORATION	PI9609033-2	IMPROCEDÊNCIA
0132261-03.2013.4.0 2.5101	31 VF	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	PI9508249-2	IMPROCEDÊNCIA
			PI9603619-2	IMPROCEDÊNCIA
0132267-10.2013.4.0 2.5101	31 VF	MERIAL	PI9702162-8	IMPROCEDÊNCIA
0132277-54.2013.4.0 2.5101	31 VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9608199-6	IMPROCEDÊNCIA
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2	IMPROCEDÊNCIA
0132278-39.2013.4.0 2.5101	25 VF	VECTURA LIMITED	PI9607490-6	IMPROCEDÊNCIA
			PI9612950-6	IMPROCEDÊNCIA
		VIFOR (INTERNATIONAL) AG.,	PI9612138-6	IMPROCEDÊNCIA
0132279-24.2013.4.0 2.5101	31 VF	WYETH	PI9507323-0	IMPROCEDÊNCIA
			PI9509710-4	IMPROCEDÊNCIA

			PI9600100-3	IMPROCEDÊNCIA
			PI9605440-9	IMPROCEDÊNCIA
			PI9701895-3	IMPROCEDÊNCIA
			PI9701904-6	IMPROCEDÊNCIA
			PI9715334-6	IMPROCEDÊNCIA
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3	IMPROCEDÊNCIA
0132345-04.2013.4.0 2.5101	31 VF		PI9506138-0	IMPROCEDÊNCIA
		MERIAL	PI9508645-5	IMPROCEDÊNCIA
			PI9702150-4	IMPROCEDÊNCIA
			PI9702151-2	IMPROCEDÊNCIA
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2	IMPROCEDÊNCIA
0132347-71.2013.4.0 2.5101	31 VF	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	PI9607348-9	IMPROCEDÊNCIA
		ANGELINI RICERCHE S.P.A., SOCIETA	PI9611320-0	IMPROCEDÊNCIA
		ARDOZ PHARMA HOLDING I B.V.	PI9607256-3	IMPROCEDÊNCIA
0132349-41.2013.4.0 2.5101	25 VF	BIOVITRUM AB	PI9507227-6	IMPROCEDÊNCIA
		DENTSPLY GMBH	PI9502004-7	IMPROCEDÊNCIA
		DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.	PI9611096-1	IMPROCEDÊNCIA
		DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.	PI9708389-5	IMPROCEDÊNCIA
		EXSYMOL	PI9506389-7	IMPROCEDÊNCIA
0132353-78.2013.4.0 2.5101	09 VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA E SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	IMPROCEDÊNCIA
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9	IMPROCEDÊNCIA
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1	IMPROCEDÊNCIA
			PI9611354-5	IMPROCEDÊNCIA
		N.V. ORGANON	PI9605220-1	IMPROCEDÊNCIA
		NICOX S.A.	PI9507634-4	IMPROCEDÊNCIA
PI9510765-7	IMPROCEDÊNCIA			
0132355-48.2013.4.0	25 VF	NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	IMPROCEDÊNCIA

2.5101		PEPSKAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7	IMPROCEDÊNCIA
		Q MED AB	PI9609534-2	IMPROCEDÊNCIA
0132356-33.2013.4.0 2.5101	25 VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	IMPROCEDÊNCIA
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2	IMPROCEDÊNCIA
			PI9607851-0	IMPROCEDÊNCIA
		THERATECHNOLOGIES INC.	PI9608799-4	IMPROCEDÊNCIA
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2	IMPROCEDÊNCIA
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2	IMPROCEDÊNCIA		
0132361-55.2013.4.0 2.5101	25 VF	UNIVERSITE DES SCIENCES ET	PI9608473-1	IMPROCEDÊNCIA
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9602939-0	IMPROCEDÊNCIA
		YEDA RESEARCH	PI9510102-0	IMPROCEDÊNCIA
0132375-39.2013.4.0 2.5101	9 VF	COMMONWEALTH SCIENTIFIC	PI9611278-6	IMPROCEDÊNCIA
		UNIVERSITY OF GEORGIA	PI9506596-2	IMPROCEDÊNCIA
0132377-09.2013.4.0 2.5101	9 VF	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	IMPROCEDÊNCIA
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1	IMPROCEDÊNCIA

As sentenças de improcedência foram proferidas pelos Juízos da 9ª VF (Juíza Federal Titular Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto), 25ª VF (Juiz Federal Titular Eduardo André Brandão de Brito Fernandes) e 31ª VF (Juíza Federal Substituta Caroline Somesom Tauk).

O Juízo Titular da 9ª VF considerou que o INPI não poderia mudar a interpretação anteriormente dada à norma legal na fixação do prazo das patentes *mailbox*, devendo respeitar o princípio da segurança jurídica previsto no art. 2º da Lei n.º 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, bem como o inciso XIII do parágrafo único do art. 2º

da mesma Lei, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação. Ademais, como o termo final de análise dos pedidos de patente *mailbox* (31/12/2004), previsto no art. 229-B da LPI, deixou de ser observado pelo INPI, entendeu que deve prevalecer a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, que visa impedir que o titular seja prejudicado pela morosidade da autarquia.

O Juízo Titular da 25ª VF (Anexo C) reputou como “assustador” que o INPI reconheça explicitamente que o processamento de pedidos de patentes perante o órgão demore em média mais de 10 anos, e “estranho” que a própria legislação admita tal morosidade. Salientou que o princípio da confiança legítima ou da proteção da confiança, correlacionado ao conceito de segurança jurídica, “defende a possibilidade de manutenção de atos administrativos antijurídicos, perpetrados com aparência de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram no tempo gerando uma expectativa legítima de estabilização dos efeitos decorrentes da conduta administrativa” e que, estando no mesmo patamar que a legalidade, sendo ambos vetores hermenêuticos, merecem idêntico tratamento e permitem uma ponderação no caso concreto. Ressaltou que, na hipótese, deveria ser verificado “o que menos ofende os ditames da justiça social: a manutenção de um ato nascido com fulcro na presunção de legitimidade e cujos efeitos se prolongaram no tempo, gerando no administrado uma expectativa legítima de continuidade, ou a anulação deste ao arrepio de uma situação fática constituída por ato da própria Administração, sob o manto da legalidade”, concluindo que “a questão deve ser decidida apenas pela confiança legítima”, pois os titulares, “após tanto tempo com seus depósitos de patentes sendo apreciados, têm todos os motivos para crer que seus direitos valeriam por dez anos, afinal a Administração Pública, através do INPI, não tentaria punir os particulares, pela sua imensa demora e falta de estrutura para apreciação de requerimentos administrativos, por mais específicos que sejam”. Por fim, salientou que a insegurança advinda da iniciativa do INPI é contrária aos objetivos e princípios constitucionais da livre iniciativa e do desenvolvimento, que dependem da proteção do investimento estrangeiro em uma economia globalizada, e entendeu inaceitável o posicionamento da autarquia ao “pleitear uma nova interpretação maléfica aos particulares, depois de decorridos anos dos deferimentos”.

O Juízo Substituto da 31ª VF (Anexo D), apesar de reconhecer que “a princípio, a literalidade do parágrafo único do art. 229 e do caput do art. 40 da LPI sugeriam o acolhimento da tese da parte autora”, ponderou que o parágrafo único do art. 40 da

LPI “criou garantia em favor do administrado, que terá prazo mínimo para gozar os direitos decorrentes da patente, ainda que ocorra demora na apreciação administrativa do requerimento (...), salvo nos casos em que, conforme prévia ponderação do legislador, a demora seja justificada” e que, “segundo o que preconizou o legislador, caberia ao INPI analisar até 31.12.2004 as patentes depositadas entre 01.01.1995 e 14.05.1997, as quais se beneficiariam do prazo vintenário, a findar entre os anos de 2015 e 2017, o que garantiria aos administrados um prazo mínimo de 11 anos no gozo das patentes”. De tal modo, “como a própria autarquia adotou conduta morosa, divergindo da lei”, caso fosse reconhecido o afastamento da garantia positivada no art. 40, parágrafo único da LPI, “restaria configurado prejuízo ao direito dos titulares de patentes *mailbox* concedidas após o prazo legal” e, de forma ainda mais grave, a propositura das ações de nulidade pelo INPI “afrontaria a legítima confiança do administrado e o princípio da boa-fé objetiva”, ao qual se vincula a Administração Pública por força do disposto no inciso VI do art. 2º da Lei n.º 9.784/1999. Salientou que “a tutela da legítima confiança é corolário do princípio da boa-fé objetiva”, determinando “a estabilização de atos administrativos ampliativos, isto é, que confirmam ou reconheçam direitos do administrado, sempre que o ato aparente ser legítimo e gere no administrado a expectativa de continuidade, considerando a não alteração da base fática de produção do ato”. Destacou que “a própria presunção de legitimidade dos atos administrativos é o fundamento para que se deposite a confiança legítima de que os atos praticados encontram-se em conformidade com o ordenamento e tenderão a se estabilizar” e que, dessa forma, “viabiliza-se a estabilização mesmo de uma patente concedida de forma antijurídica, desde que em condições excepcionais que suscitem a expectativa legítima do administrado”. Fixou que, no caso das patentes *mailbox*, “não houve alteração das circunstâncias fáticas em que analisado o ato, a justificar a necessidade de ampliar a tutela do interesse público da colocação em domínio público do conhecimento objeto da patente” e que “se conferida patente fixando a extensão do prazo por 10 anos a contar da concessão, o ato administrativo se mostra apto a gerar no administrado a expectativa de fruir do direito naquele prazo”, gerando “expectativa legítima, amparável em dispositivo legal constante da LPI”. De toda sorte, entendeu “que não se impõe a estabilização de ato antijurídico, pois não se verifica a alegada invalidade”, eis que “a mora do INPI na análise dos pedidos de patente *mailbox* depositados passa a reclamar instrumento que tutele o direito não

plenamente fruído pelo administrado” e “a norma do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 socorre o intérprete, fornecendo a solução adequada ao caso concreto”, de modo que “outra não poderia ser a solução, sob pena de se criar distinção sem justificativa razoável no tratamento dado ao administrado que sofre a mora do INPI na análise de seus pedidos de patente”. Por fim, entendeu que o “prazo de gozo dos direitos decorrentes de patente deve, sob pena de supressão fática dos mesmos, observar a razoabilidade”, pelo que o “legislador infraconstitucional estabeleceu um prazo para análise de pedidos pela autarquia”, de modo que o disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI “consubstancia garantia mínima, que não deve ser afastada” e a “excessiva demora pelo INPI na apreciação dos requerimentos formulados” justifica a aplicação do prazo de 10 anos a partir da concessão às patentes *mailbox*.

Tabela 9

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve julgamento de parcial procedência do pedido, com resolução de mérito, em primeira instância

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	SENTENÇA DE MÉRITO
0132265-40.2013.4.02.5101	13 VF	JANSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9611184-4	PROCEDÊNCIA
		JANSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9706824-1	PROCEDÊNCIA
0132348-56.2013.4.02.5101	31VF	ATRIX LABORATORIES, INC.	PI9507313-2	PROCEDÊNCIA
		BASF AKTIENGESELLSCHAFT	PI9610572-0	PROCEDÊNCIA
			PI9708873-0	PROCEDÊNCIA
		BIO MERIEUX	PI9506314-5	PROCEDÊNCIA
0132351-11.2013.4.02.5101	09VF	IMMUNOTECH DEVELOPMENTS INC.	PI9609235-1	PROCEDÊNCIA
0132363-25.2013.4.02.5101	13VF	ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.	PI9507594-1	PROCEDÊNCIA
0132366-77.2013.4.02.5101	13VF	CORIXA CORPORATION	PI9611455-0	PROCEDÊNCIA
0132367-62.2013.4.02.5101	13VF	WAKUNAGA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9610485-6	PROCEDÊNCIA
			PI9612862-3	PROCEDÊNCIA
		COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	PI9610848-7	PROCEDÊNCIA
		CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED	PI9506272-6	PROCEDÊNCIA

			PI9610872-0	PROCEDÊNCIA
		ID BIOMEDICAL CORPORATION	PI9607651-8	PROCEDÊNCIA
0132369-32.2013.4.02.5101	13VF	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	PI9506470-2	PROCEDÊNCIA
		PASTEUR MERIEUX SERUMS	PI9608810-9	PROCEDÊNCIA
		PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	PI9609812-0	PROCEDÊNCIA
			PI9612944-1	PROCEDÊNCIA
			PI9612963-8	PROCEDÊNCIA
			PI9612972-7	PROCEDÊNCIA
			PI9612973-5	PROCEDÊNCIA
			PI9612974-3	PROCEDÊNCIA
			PI9612975-1	PROCEDÊNCIA
0132378-91.2013.4.02.5101	13VF	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	PI9607679-8	PROCEDÊNCIA
		SANOFI-AVENTIS	PI9707943-0	PROCEDÊNCIA
		SEPSICURE, L.L.C.	PI9508584-0	PROCEDÊNCIA
		THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY	PI9608041-8	PROCEDÊNCIA
0001852-02.2014.4.02.5101	13VF	NOVARTIS AG	PI9609335-8	PROCEDÊNCIA
0001851-17.2014.4.02.5101	13VF	KEIKO OTSU	PI9507182-2	PROCEDÊNCIA
0001853-84.2014.4.02.5101	13VF	INNOGENETICS N.V.	PI9507960-2	PROCEDÊNCIA
0001854-69.2014.4.02.5101	13VF	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	PROCEDÊNCIA
0001855-54.2014.4.02.5101	13VF	IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	PROCEDÊNCIA
0001999-28.2014.4.02.5101	31VF	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	PROCEDÊNCIA
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	PROCEDÊNCIA

As sentenças de procedência foram proferidas pelos Juízos da 13ª VF (Juíza Federal Titular Márcia Maria Nunes de Barros), 31ª VF (Juiz Federal Titular Marcelo Leonardo Tavares) e 9ª VF (Juiz Federal Substituto Celso Araújo Santos).

O Juízo Titular da 13ª VF (Anexo E) considerou equivocada a tese segundo a qual o fundamento lógico da inserção concomitante dos dispositivos constantes do parágrafo único do art.229 e do art.229-B, ambos da LPI, onde se dispõe, respectivamente, a limitação do prazo previsto no *caput* do art.40 (20 anos da data do depósito), aos pedidos do *mailbox*, e que os referidos períodos serão decididos até 31 de dezembro de 2004, residiria no fato de que, caso respeitado o prazo estabelecido para a decisão administrativa, não seria necessário ser utilizado o prazo previsto no parágrafo único do art.40 (10 anos da concessão da patente), razão pela qual a inobservância da data limite para a decisão ensejaria a aplicação subsidiária do parágrafo único do art.40. Asseverou que tal lógica “está baseada em um equívoco elementar, vez que, caso assim fosse, sequer seria necessário redigir o parágrafo único do art.229. Tratar-se-ia de letra morta da lei, aplicando-se exatamente o comando previsto no art.40 da LPI e seu parágrafo único” e que, “de modo frontalmente oposto à tese defendida pela empresa ré, infere-se que o art. 229-B, do aludido diploma legal, estabelece a decisão dos pedidos até 31/12/2004, justamente porque o prazo previsto no parágrafo único do art.40, da mesma Lei, não se aplica à espécie”. Considerou que os titulares vêm justificando a necessidade de manutenção do prazo das patentes *mailbox* ao raciocínio de que a lei, “mesmo possuindo semântica claramente favorável à pretensão do INPI, deve ser ignorada para compensar o particular pela mora da Autarquia, sendo a anomia preenchida com a inserção de princípios como a segurança jurídica, isonomia, razoabilidade, eficiência administrativa e tutela da confiança”, em clara “apologia à sensibilização do Poder Judiciário aos deslumbres da economia globalizada, que demanda a desregulamentação estatal das atividades econômicas, bem como favorece a grandes grupos empresariais e estimula os investimentos estrangeiros”, desconsiderando, no entanto, o interesse público o bem comum e a justiça social, ou confundindo tais princípios, “oriundos da solidariedade social e fundados na dignidade humana, com a satisfação de interesses privados”. Destacou que, da leitura dos termos da CRFB, “o Brasil é um Estado que, ao mesmo tempo em que regula e intervém na economia, prioriza o desenvolvimento e autonomia tecnológica nacionais, objetivando propiciar **redistribuição de renda, bem estar e existência**

digna à população” e que o direito patentário está “insofismavelmente norteado pelo **princípio do interesse público**”, sendo que, em se tratando a questão controvertida de “excepcional hipótese em que o Brasil, em decorrência de obrigação internacional, teve que reconhecer patentes de medicamentos que, segundo a legislação anterior, já estariam em domínio público, e que tais patentes envolvem a saúde pública e o direito à vida, mostra-se ainda mais relevante a atenção ao princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, o que justifica o tratamento diferenciado dispensado pela legislação infraconstitucional ao limitar o prazo de exploração exclusiva em 20 anos, sem a incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI, em relação às patentes *mailbox*”. Concluiu que “o fato de o INPI ter decidido sobre as patentes *mailbox* em data posterior à indicada no art.229-B da LPI não implica na desconsideração do prazo de vigência fixado no parágrafo único do art.229” e que “admitir o contrário seria reconhecer que a omissão da titular em adotar as providências administrativas e judiciais necessárias para fazer valer o seu direito à análise do pedido no tempo determinado pela lei implicaria em odioso privilégio a seu favor, ao se estender o prazo da patente, com base no parágrafo único do art.40”, recordando que “a patente, ao mesmo tempo em que reconhece ao seu titular o direito de excluir outros da utilização de seu objeto e auferir lucros durante certo período de tempo, cria direito para toda a sociedade de conhecer o seu objeto e utilizá-lo quando, expirado o prazo de vigência, cair em domínio público, de modo que seria **irrazoável** permitir a prevalência do interesse privado do titular sobre o interesse público” e pontuando que “a se admitir a interpretação pretendida pela parte ré, **a omissão do INPI** em atender à determinação legal de examinar as patentes *mailbox* até 31/12/2004 **revelar-se-ia muito mais prejudicial à sociedade**, que teria que arcar com o injusto ônus de ver o prazo da patente ser ampliado, tendo que pagar mais caro pelos medicamentos decorrentes, tanto de forma privada (quando o cidadão faz a compra do remédio) quanto pública (na hipótese de gastos governamentais para a compra para atendimento ao SUS ou em decorrência de ações judiciais)”. Asseverou que, ao contrário do defendido em pareceres juntados aos autos das ações em que se discute o prazo de validade das patentes *mailbox*, **“se eventual ineficiência da Administração Pública em conceder proteção a patentes não pode ser imputada a um particular, com muito mais razão jamais poderá ser imputada a toda a sociedade”**, lembrando que **“a disposição do parágrafo único do art.40 da LPI consistiu em liberalidade do legislador frente às**

obrigações assumidas pelo Brasil quando da assinatura do Acordo TRIPS, ou seja, é uma disposição claramente TRIPS-*plus*”, pelo que, “ao não prever a aplicação do parágrafo único do art.40 da LPI às patentes *mailbox* o Brasil não está descumprindo qualquer obrigação internacional”, do mesmo modo que não haveria qualquer desacordo com o Acordo TRIPS “se a legislação previsse que o disposto no parágrafo único do art.40 da LPI não se aplicaria a patentes farmacêuticas, pois ainda assim o Brasil estaria apenas se utilizando da **interpretação mais benéfica à saúde pública**, reconhecida pela Declaração de Doha”.

Analisando os princípios invocados pelos titulares para manutenção do prazo de vigência das patentes *mailbox*, concluiu o Juízo que não seria cabível a invocação do princípio da isonomia, “conferindo o mesmo tratamento a patentes de produtos farmacêuticos e agroquímicos, que no caso dos medicamentos são utilizados para salvar vidas, como se fossem bens de consumo ordinários, ignorando os efeitos trágicos que a extensão do monopólio traz à saúde pública, aos preços de alimentos da cesta básica e ao desenvolvimento da indústria nacional”, sendo que “o princípio da prevalência do interesse social tem, no presente caso, claro primado sobre a isonomia”. Do mesmo modo, não considerou possível evocar os princípios da segurança jurídica ou da confiança legítima “para manter uma decisão administrativa que contraria a Constituição Federal, a Lei e o bem comum, estendendo ilegalmente e inconstitucionalmente o prazo de exploração exclusiva, priorizando apenas os interesses de grandes corporações e **causando ofensas indevidas à livre concorrência, ao desenvolvimento nacional e ao acesso à saúde**”. Ademais, considerou que as Súmulas n.ºs 346 e 473 do STF “asseguram o **poder-dever** da Administração Pública de anular e de rever os seus próprios atos, **quando ilegais**, em atendimento aos princípios da autotutela e do interesse público” e que “em matéria patentária, **o artigo 56 da LPI é claro** ao dispor que a “ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente”, ou seja, **o tempo limite para a Administração Pública rever os seus atos, em atendimento ao princípio da tutela da confiança legítima, coincide com o tempo da vigência da patente**”, pelo que, conforme arguido pelo INPI, “é de fundamental importância que seja respeitado o prazo previsto no parágrafo único, do art. 229 da Lei n.º 9.279/96, para a entrada em domínio público das patentes *mailbox*, sob pena de sérios prejuízos à saúde e ao desenvolvimento econômico e social do país”. Sobre a questão da segurança jurídica, salientou não se tratar “de aplicação retroativa de

nova interpretação, vedada pelo art.2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei n.º 9.784/99”, pois nunca houve dissenso jurisprudencial ou doutrinário sobre a matéria, e o “Parecer n.º 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LGC-1.0, de 05/09/2013, ao qual foi dado caráter normativo pela Presidência do INPI, firmou, pela primeira vez, o entendimento da Administração a respeito do tema.

Por fim, ponderou que “se o único vício na concessão da patente foi o prazo de vigência que foi irregularmente considerado”, a nulidade total seria “medida extrema, que não guarda proporção com o tamanho do equívoco (que foi do próprio INPI) nem razoabilidade, indo ainda de encontro ao **princípio de aproveitamento dos atos** que não causem prejuízo a terceiros”, pelo que concluiu pela decretação de nulidade parcial das patentes *mailbox*, apenas no que se refere ao seu prazo de vigência, para que seja adequado ao disposto no parágrafo único do art. 229, c/c o *caput* do art. 40 da LPI.

O Juízo Titular da 31ª VF (Anexo F) concluiu que o prazo máximo de vigência das patentes *mailbox* é de 20 anos contados da data de depósito, porque: “(i) o Brasil comprometeu-se, na assinatura do TRIPS, a proteger essas invenções somente por prazo que teria termo inicial contado da data do depósito, de acordo com o art. 70, item 8, “c”, que faz referência a “a contar da data de apresentação da solicitação (...)” – não há qualquer alusão a que o termo inicial seja fixado na data da concessão; (ii) o art. 229, da LPI, tem natureza de disposição transitória, o que pressupõe a possibilidade de proteção menor do que a contida no corpo principal da Lei, e (iii) a remissão feita pelo art. 229 ao art. 40, *caput*, da LPI, é expressa e categórica da *mens legis* de não integrar ao sistema de vigência da patente *mailbox* a disposição do parágrafo único, pois, fosse de outra maneira, a referência seria ao art. 40, de forma integral, e não somente ao *caput*”. Ressalta que outra não pode ser a conclusão ante a interpretação sistemática do art. 229 com o art. 229-B, pois “somente faz sentido impor ao INPI o termo final de exame dos depósitos de pedido de patentes *mailbox* até 31.12.2004 porque, logicamente, não haveria a possibilidade de que as patentes tivessem vigência contada a partir da data de concessão”, de modo que o art. 229-B da LPI não teria função se coubesse a aplicação do parágrafo único do art. 40, da LPI, às patentes *mailbox*. De tal modo, considerou haver ilegalidade no cômputo de prazo de vigência das patentes *mailbox*, bem como de fixação do termo inicial, por erro de interpretação, e fixou que a consequência cabível seria o acolhimento do pleito subsidiário de correção dos atos

administrativos concessórios para fins de adequação da vigência das patentes aos termos do art. 229, parágrafo único, e do art. 40, *caput*, da LPI.

Sobre os argumentos dos titulares para a manutenção do prazo como originalmente concedido, asseverou que a omissão administrativa não conduz à conclusão “de que, então, dever-se-ia aplicar como termo inicial do prazo de dez anos de vigência a data da concessão, enquadrando a espécie no parágrafo único do art. 40, da LPI”, pois “não há qualquer expectativa legítima a ser protegida, uma vez que as empresas já conheciam em dezembro de 1999 o regime de vigência das patentes mailbox” e não há “qualquer expectativa legítima que leve à conclusão de que, descumprido o prazo de apreciação pelo INPI em 31.12.2004, haveria aplicação automática do parágrafo único do art. 40 da LPI, para contar o prazo de vigência das patentes mailbox em dez anos a partir da concessão”, sendo tal conclusão vedada por lei, contrária ao sistema de proteção das patentes *mailbox* e destituída de lógica. Aduziu que “não há expectativa legítima que mereça proteção com apoio no princípio da segurança jurídica” e que o que defendem os titulares “é a expectativa ilegítima de prorrogar prazo de vigência de patente baseada em interpretação contrária à previsão expressa da lei”. Destacou que “as empresas depositantes acompanhavam de perto as alterações legislativas da época” e “sempre souberam da previsão específica para as patentes mailbox e o que poderia ser ou não poderia ser protegido”, tanto que, se assim não fosse, “sequer teriam a agilidade de depositar pedidos no período entre 1º.01.1995 a 14.05.1997”. Reconheceu que “o INPI agiu muito mal, mas disso não decorre logicamente a conclusão pretendida pela parte ré. A solução, se for o caso, deve ser de encaminhamento de responsabilização civil do Estado, em discussão feita na seara própria. Nela, vários aspectos deverão ser verificados: a omissão administrativa, a existência efetiva de dano, o nexo de causalidade e também eventual culpa concorrente das empresas, que não adotaram qualquer medida ao verificar que o INPI deixaria escoar o prazo fixado com termo em 31.12.2004 para apreciar os pedidos, talvez na expectativa ilegítima de fazer vingar a tese agora exposta. Na sede própria deve até mesmo ser apurado se a empresa depositante de alguma forma explorou economicamente o produto com exclusividade antes da concessão no Brasil, a fim de avaliar seu alegado prejuízo”. Por fim, destacou, como ponto de grande importância, o fato de que “existem empresas que também pautaram seu planejamento industrial a partir da previsão legal de que as invenções das patentes

mailbox estariam todas à disposição para exploração sem exclusividade no máximo a contar de 14.05.2017, vinte anos a partir do último dia para depósito dos pedidos. Essas empresas tinham a legítima expectativa de que o prazo previsto em lei fosse cumprido e de que as invenções, até então protegidas, caíssem em domínio público para livre exploração. Além disso, há interesse dos consumidores pela aplicação do prazo de vigência previsto em Lei, pois a correta duração da patente fará com que haja maior concorrência na produção após a queda da exclusividade, o que tende a reduzir o preço na compra dos bens pelos usuários”, salientando que a solução proposta pelos titulares, “de que, pela má prestação de serviço pelo INPI, decorra contagem de prazo na forma não prevista em lei, não faz com que o INPI assumira eventual responsabilidade por seus atos, mas sim impõe à sociedade, aos consumidores, um ônus indevido: suportar as consequências da má-prestação do serviço pela autarquia, mesmo que diante da legítima expectativa de que a produção pudesse ser explorada livremente a partir de data prevista claramente em lei para o término da patente”.

O Juízo Substituto da 9ª VF (Anexo G) considerou que, como o INPI não cumpriu o prazo previsto no art. 229-B da LPI, ou seja, não ultimou a análise dos pedidos até 31/12/2004, “é possível a interpretação de que se aplica às patentes mailbox o parágrafo único do art. 40 da LPI – como aliás é aplicável a qualquer patente”. No entanto, observou o posicionamento que já havia sido firmado pelo TRF da 2ª Região na data da prolação daquela sentença (02/08/2016), segundo o qual o parágrafo único do art. 40 da LPI não se aplica às patentes *mailbox*, como será detalhado no item 3.3 do presente estudo.

Todas as sentenças proferidas pela improcedência do pedido, relativas a 60 patentes *mailbox*, foram objeto de recurso voluntário de apelação por parte do INPI, além de reexame necessário¹⁸ - e por isso serão melhor detalhadas no item 3.3.1. De um total de 35 patentes *mailbox* em relação às quais foi julgado parcialmente procedente o pedido em primeira instância, para determinar a correção de seu prazo de vigência, em metade dos casos, ou seja, em relação a 17 patentes não houve recurso da parte titular, transitando em julgado as respectivas decisões. Aquelas que

¹⁸ O CPC/1973 previa, em seu art. 475, I, que estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença “proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público”, caso em que o Juízo de primeiro grau deverá ordenar a remessa dos autos ao Tribunal respectivo, haja ou não apelação (§ 1º); a disposição é repetida no art. 496 do CPC/2015 e seu § 1º.

foram à apreciação do TRF2 serão, também, melhor detalhadas no item 3.3.1, e as que transitaram em julgado constam da tabela a seguir:

Tabela 10

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve sentença de procedência, com trânsito em julgado em primeira instância

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0132348-56.2013.4.02.5101	31VF	ATRIX LABORATORIES, INC.	PI9507313-2	TRÂNSITO EM JULGADO
		BASF AKTIENGESELLSCHAFT	PI9610572-0	
			PI9708873-0	
		BIO MERIEUX	PI9506314-5	
0132351-11.2013.4.02.5101	09VF	IMMUNOTECH DEVELOPMENTS INC.	PI9609235-1	TRÂNSITO EM JULGADO
0132366-77.2013.4.02.5101	13VF	CORIXA CORPORATION	PI9611455-0	TRÂNSITO EM JULGADO
0132367-62.2013.4.02.5101	13VF	WAKUNAGA PHARMACEUTICAL CO., LTD.	PI9610485-6	TRÂNSITO EM JULGADO
			PI9612862-3	
		COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	PI9610848-7	
		CONNAUGHT LABORATORIES LIMITED	PI9506272-6	
			PI9610872-0	
ID BIOMEDICAL CORPORATION	PI9607651-8			
0132378-91.2013.4.02.5101	13VF	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE	PI9607679-8	TRÂNSITO EM JULGADO
		SANOFI-AVENTIS	PI9707943-0	
		SEPSICURE, L.L.C.	PI9508584-0	
		THE AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY	PI9608041-8	
0001853-84.2014.4.02.5101	13VF	INNOGENETICS N.V.	PI9507960-2	TRÂNSITO EM JULGADO

3.2.1.4 Suspensão

Em relação a um total de 8 patentes, correspondente a apenas 2 processos judiciais, o andamento processual foi menos célere, em razão de reconvenções opostas pelos titulares das patentes *mailbox*, requerendo indenização por parte do INPI por danos materiais oriundos da demora na análise do processo administrativo das patentes, bem como por ter fixado a autarquia, de forma equivocada, o prazo de vigência das patentes, além de danos morais decorrentes.

E, recentemente, foi determinada a suspensão dos processos em razão da admissão de Incidente de Admissão de Recursos Repetitivos (IRDR) perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), como se verá mais detalhadamente no item 3.3.1.1.

Os processos e as patentes se encontram detalhados na Tabela 10, a seguir:

Tabela 11

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve suspensão do processo, em primeira instância, em razão de IRDR

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	MOTIVO DA SUSPENSÃO
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMACEUTICALS, LLC	PI9601200-5	IRDR
		ZOETIS LLC	PI9612230-7	IRDR
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9701248-3	IRDR
			PI9707353-9	IRDR
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9611401-0	IRDR
			PI9612998-0	IRDR
			PI9708443-3	IRDR
0002752-82.2014.4.02.5101	13 VF	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	IRDR

3.2.1.5 Remessa à SJDF

No processo nº 132345-04.2013.4.02.5101, que tramitou na 31ª Vara Federal, o Juízo, com fundamento nos arts. 105 e 219 do CPC/2015, deferiu o

desmembramento em relação à patente PI9708706-8 e reconheceu, quanto a ela, conexão com o processo nº 0021242-78.2013.4.01.3400, em que o titular da patente pleiteava a nulidade da decisão denegatória de anuência prévia proferida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e determinou a remessa dos autos à 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF). Distribuído o processo por dependência sob nº 0062085-51.2014.4.01.3400, foi despachado em 15/10/2014 por aquele Juízo, que entendeu não haver conexão, eis que no primeiro feito houve sentença reconhecendo a perda de objeto, pela superveniente ausência de interesse de agir, ante a concessão da patente pelo INPI, além do que ausentes os requisitos de identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, ou a possibilidade de conexão lógica entre as demandas, pois o resultado da primeira em nada influenciará ou repercutirá no resultado da segunda, não havendo qualquer risco de decisões inconciliáveis ou de prejudicialidade entre elas. Determinou, assim, o encaminhamento dos autos à livre distribuição, e o processo retornou à SJRJ, onde foi tombado sob o nº 0503013-53.2015.4.02.5101 e voltou a tramitar na 31ª Vara Federal, onde teve sentença de procedência parcial, já constando da relação constante da Tabela 8.

No processo nº 0132351-11.2013.4.02.5101, que tramitou na 9ª Vara Federal, o Juízo, com base nos artigos 105, 219 e 253, I do CPC/2015, determinou o desmembramento do processo quanto ao pedido relativo à patente de invenção PI 9506559-8 e a sua remessa à SJDF, para distribuição por dependência ao processo nº 55620-60.2013.4.01.3400, em tramitação na 14ª Vara Federal, uma ação declaratória ajuizada em 30/09/2013 pela próprio titular, visando a declaração de validade de sua patente *mailbox* nos termos em que concedida pelo INPI, com prazo baseado no parágrafo único do art. 40 da LPI. O processo foi então remetido para a SJDF e distribuído por dependência sob nº 007138-13.2015.4.01.3400, mas, naquele outro processo, o Juízo verificou que o objeto da ação estaria inserido na pretensão neste deduzida, estando caracterizados ainda a identidade de partes e a causa de pedir e a existência de pedidos contrapostos, pelo que reconheceu ser hipótese de continência, prevista no art. 104 do CPC/1973, e determinou a remessa das ações à SJRJ. A titular entrou com recurso de agravo de instrumento perante o TRF da 1ª Região (processo nº 0025163-26.2014.4.01.0000), mas acabou desistindo do recurso, o que foi homologado por aquela Corte em 19/02/2015, retornando ambos os feitos à 9ª VF da SJRJ, onde foram distribuídos sob os nºs

0503291-54.2015.4.02.5101 (ICOS CORPORATION x INPI) e 0503292-39.2015.4.02.5101 (INPI x ICOS CORPORATION). Ambos os feitos foram julgados extintos sem julgamento de mérito: o primeiro, por ausência de interesse de agir e falta de utilidade do provimento julgado, entendendo o Juízo que não se justificaria a propositura da ação para declaração de validade da patente, pois a autora já era titular de uma patente de invenção regularmente concedida, não servindo o Poder Judiciário a “simplesmente confirmar a validade de atos administrativos, como se órgão consultivo fosse”, dado que é conhecida a presunção de legitimidade afeta aos atos administrativos; e o segundo ante a expiração do prazo de vigência da patente, já se encontrando este relacionado na Tabela 6.

No processo nº 0002751-97.2014.4.02.5101 (que já havia sido desmembrado do processo nº 0132363-25.2013.4.02.5101), que tramitou na 13ª Vara Federal, a empresa titular noticiou a existência de ação declaratória - processo nº 53800-06.2013.4.01.3400, nos mesmos moldes descritos no parágrafo anterior, ajuizada em 20/09/2013, e requereu a remessa dos autos à 1ª Vara Federal da SJDF.

Ocorre que o Juízo da 1ª Vara Federal da SJDF, ao apreciar a ação nº 53800-06.2013.4.01.3400, reconheceu a existência de continência, determinando a reunião das ações para a apreciação de ambas, conjuntamente, pelo Juízo da 13ª VF do Rio de Janeiro, determinando a redistribuição dos autos. Todavia, a empresa titular interpôs recurso de agravo de instrumento (processo nº 0064807-10.2013.4.01.000)¹⁹, ao qual foi dado provimento pela 6ª Turma do TRF da 1ª Região, em decisão²⁰ que afastou a continência, reconhecendo apenas a conexão entre as ações, e fixou a competência da 1ª Vara Federal do Distrito Federal para o processamento e julgamento daquela ação. Opostos embargos de declaração pelo INPI, foram rejeitados por unanimidade²¹.

Em seguida, o Juízo da 13ª Vara Federal da JFRJ firmou a sua competência para processar e julgar o processo nº 0002751-97.2014.4.02.5101 e reconheceu não só a conexão, mas também a continência de tal feito em relação àquele em

¹⁹ Não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso, em razão de ter sido determinada a suspensão do processamento da ação ordinária pelo Juízo *a quo* (processo nº 53800-06.2013.4.01.3400). Entretanto, não obstante tal determinação, o feito teve tramitação normal durante o processamento do agravo, como se pode observar no andamento processual (fl.787), em que consta peça de réplica apresentada em 09/03/2015, bem como outras petições nos dias 17 e 25/03 e 27/04/2015 (fl.787).

²⁰ J. 24/02/2014.

²¹ J. 04/05/2015.

tramitação na 1ª Vara Federal do Distrito Federal (processo n.º 53800-06.2013.4.01.3400), suscitando conflito positivo de jurisdição perante o STJ.

No julgamento do conflito positivo de competência, que tramitou sob o n.º 0121302-17.2015.3.00.0000, o STJ entendeu não haver continência entre o objeto das ações, “porque os pedidos não apresentam uma relação de abrangência, sendo, na verdade, contrapostos (declaração de nulidade e declaração de validade). Portanto, entre as referidas demandas, subsiste apenas o vínculo de conexão, seja pela identidade das causas de pedir, seja pelo risco de decisões contraditórias”. Concluiu que, “em se tratando de demandas conexas, e tendo os Juízos em conflito competências territoriais diversas, nos termos do que dispunha o art.219 do CPC/1973, a união das ações deveria ocorrer no Juízo em que se deu a primeira citação válida, no caso, o de Brasília, já que o ato de chamamento do réu para se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada do autor teve o efeito material de tornar aquele juízo prevento”.

Disse, ainda, o STJ, que “além disso, ninguém está obrigado a aceitar o foro indicado pela parte contrária. O ajuizamento da ação no território que entende cabível e que melhor lhe interesse é direito da parte, devendo a questão ser resolvida pelo Poder Judiciário”.

Em decorrência de tal julgado, o processo n.º 0002751-97.2014.4.02.5101 foi definitivamente remetido para a 1ª Vara Federal da SJDF, para processamento e julgamento conjunto com o processo n.º 53800-06.2013.4.01.3400, sendo tombado sob o n.º 0018980-19.2017.4.01.3400, e o seu processamento será descrito mais adiante, no item 3.2.2.

Segue tabela das patentes *mailbox* judicializadas no Rio de Janeiro que foram definitivamente enviadas para apreciação da SJDF:

Tabela 12

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve redistribuição definitiva à SJDF

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	MOTIVO DA REDISTRIBUIÇÃO
0002751-97.2014.4.02.5101	13VF	ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.	PI9707379-2	DECISÃO DO STJ EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONEXÃO COM O PROCESSO 53800-06.2013.4.01.3400
			PI9715219-6	

3.2.2 Seção Judiciária do Distrito Federal

Em pesquisa à base de dados de processos pública do TRF da 1ª Região (disponível em <<https://portal.trf1.jus.br/sjdf/>>), constata-se que nenhuma ação foi proposta originariamente pelo INPI na SJDF, visando a correção de validade das patentes *mailbox*.

No entanto, são encontradas três ações²² ajuizadas pelos respectivos titulares, visando a declaração judicial de validade das patentes e da inexistência de vícios em relação ao prazo de vigência, tal como concedido pelo INPI, de 10 anos a partir da concessão, nos termos do parágrafo único do art. 40 da LPI.

O processo n.º 58977-48.2013.4.01.3400 foi ajuizado pela empresa suíça SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. em relação às patentes PI9709181-2, PI9709187-1 e PIP9715292-7 (que são objeto do processo n.º 0132277-54.2013.4.02.5101, que tramitou na 31ª VF do Rio de Janeiro), bem como às patentes PI9606836-1, PI 9606948-1, 9604943-0, PI9609159-2, PI9609308-0, PI9605104-3, PI9605965-6, PI9606092-1, PI9707942-1 e PI9701198-3 (não identificadas pelo INPI como sendo patentes *mailbox*). O INPI contestou a ação, alegando a existência de demanda anterior e mais abrangente em tramitação na SJRJ, mas o processo veio a ser extinto em decorrência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, que foi homologado pelo Juízo da 13ª VF do Distrito Federal.

O processo n.º 55620-60.2013.4.01.3400 foi proposto pelas empresas ICOS CORPORATION e ELI LILLY DO BRASIL LTDA., em relação à patente PI9506559-8, e, como já referido no item 3.2.1.5, o Juízo da 14ª VF do Distrito Federal entendeu ser hipótese de continência, prevista no art. 104 do CPC/1973, em relação ao processo n.º 0132351-11.2013.4.02.5101, que anteriormente tramitava na 9ª VF do Rio de Janeiro (e tinha sido redistribuída por dependência àquele processo), e determinou a remessa de ambas as ações à SJRJ, onde tomaram os n.ºs 0503291-54.2015.4.02.5101 (ICOS CORPORATION x INPI) e 0503292-39.2015.4.02.5101 (INPI x ICOS CORPORATION).

O processo n.º 0053800-06.2013.4.01.3400, conforme já relatado no item 3.2.1.5, foi ajuizado pela empresa ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD (nova

²² Os três processos foram patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia: Dannemann Siemsen Advogados.

denominação das empresas do grupo ABBOTT), em relação às patentes *mailbox* PI9707379-2 e PI9715219-6, e se encontra concluso para sentença desde 31/01/2017. Após o julgamento do conflito positivo de competência nº 0121302-17.2015.3.00.0000 pelo STJ, o processo nº 0132363-25.2013.4.02.5101 foi redistribuído em definitivo para a 1ª Vara Federal da SJDF, para processamento e julgamento conjunto, sendo tombado sob o nº 0018980-19.2017.4.01.3400, que proferiu decisão ratificando todos os atos judiciais, decisórios e não decisórios, praticados pelo Juízo antecessor da 13ª VF da SJRJ, exceto as partes das decisões em que foram rejeitadas as preliminares de inépcia da exordial e ilegitimidade ativa do INPI, reputou a empresa ABBVIE como litigante de má-fé e deferiu o pedido de antecipação de tutela. Reexaminando tais pedidos, o Juízo da 1ª VF da SJDF, em decisão de 11/10/2017, rejeitou as preliminares e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para invalidar parcialmente as patentes PI9707379-2 e PI9715219-6, determinando a retificação de seus prazos de vigência para 20 anos a contar dos respectivos depósitos (10/02/1997), nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI, em interpretação conjunta com o *caput* do art. 40 da LPI.

A decisão foi proferida pela Juíza Federal Solange Salgado, que, dentre seus argumentos, destacou a “necessidade de ampliar a tutela do interesse público da colocação em domínio público do conhecimento objeto da patente, cediço que a concessão de uma patente se reveste de um poder que afeta toda a coletividade, isto é, ao mesmo tempo em que são conferidos direitos de exclusividade ao titular são, também, impostas restrições a todos os demais, que se veem obrigados a não utilizar o objeto do privilégio” e que, no caso, a patente “foi concedida através de manifesta ilicitude, não restando outra alternativa ao INPI, ao reconhecer seu erro, a não ser propor a presente ação para, de forma lícita, ver corrigido o referido ato concessório ilegal”.

Considerou, ainda, que, como os titulares das patentes *mailbox* sabiam, de antemão, o prazo vintenário conferido a tais patentes pelo legislador, não poderiam alegar a existência de prejuízo ou afronta à tutela da confiança ou ao princípio da boa-fé objetiva, asseverando que “o princípio da proteção da confiança legítima, que é corolário do princípio da segurança jurídica, deve ser ponderado com o princípio da legalidade e sopesado com interesse público inerente ao deferimento e manutenção dos privilégios sobre patentes”.

No entanto, invocando os princípios constitucionais da segurança jurídica, do interesse social e da boa-fé, e considerando que a titular vinha usufruindo com exclusividade dos inventos amparada em direito assegurado pelo próprio INPI, modulou, em caráter excepcional, os efeitos da respectiva decisão, “diante da presente e excepcional atribuição de efeitos prospectivos (*ex nunc*)”, estabelecendo como termo final de vigência do prazo das patentes a data de publicação daquela decisão judicial, que se deu em 19/10/2017. Não há notícia da interposição de recurso em face de tal decisão, e o feito encontra-se em processamento, não havendo ainda conclusão para sentença de mérito.

A Tabela 12 traz as patentes *mailbox* em tramitação na SJDF:

Tabela 13

Patentes *mailbox* judicializadas na SJDF

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	SITUAÇÃO
0018980-19.2017.4.01.3400	1 VF DF	ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.	PI9707379-2	TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS, EM PROCESSAMENTO
			PI9715219-6	

3.2.3 Seção Judiciária de São Paulo

Em pesquisa à base de dados de processos pública da Justiça Federal de São Paulo (disponível em < <http://www.jfsp.jus.br/>>), verifica-se que nas Seções Judiciárias de São Paulo e Campinas foram ajuizadas 4 ações judiciais (3 na primeira e 1 na segunda), questionando um total de 21 patentes *mailbox*. Segue quadro indicativo das ações, com as patentes questionadas e o respectivo andamento processual:

Tabela 14Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017574-93.2013.403.6100	25VF/SP	BAYER SAS (FR)	PI9500163-8	NÃO É MAILBOX
		CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)	PI9707889-1	PROCEDÊNCIA
		MERCK SERONO S.A. (CH)	PI9510567-0	PATENTE EXPIRADA
		SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)	PI9604907-3	PROCEDÊNCIA
		CENTELION (FR)	PI9607583-0	PROCEDÊNCIA
		CENTELION S.A.S. (FR)	PI9610511-9	PROCEDÊNCIA
		AVENTIS CROPS SCIENCE S.A. (FR)	PI9607096-0	NÃO É MAILBOX
		MERCK SERONO S.A. (CH)	PI 9708648-7	RENÚNCIA
0017575-78.2013.4.03.6100	1VF/SP	GENENTECH, INC. (US)	PI9611571-8	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA (FR)	PI9606648	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V. (NL)	PI9701946-1	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V. (NL)	PI9701947-0	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		GENENTECH, INC (US)	PI9510323-6	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V (NL)	PI9602131-4	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PROCEDÊNCIA
0017576-63.2013.4.03.6100	5VF/SP	ACUSPHERE, INC. (US)	PI9707936-7	DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA
		ACUSPHERE, INC. (US)	PI9711109-0	
		J. RETTENMAIER & SOEHNE GMBH + CO. KG (DE)	PI9605329	
		L'OREAL (FR)	PI9502337-2	
		RICHARD A. HENRY (CA)	PI9607988-6	
0012358-39.2013.4.03.6105	8VF/Campinas	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP)	PI9700635-1	

Do quadro acima, extrai-se que 2 patentes foram incorretamente classificadas pelo INPI como *mailbox*.

3.2.3.1 Reconhecimento do pedido

Em relação a um total de 6 patentes, houve a concordância dos titulares com a correção de prazo pretendida pelo INPI, com a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, 'a' do CPC/2015²³.

Tabela 15

Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP em que houve reconhecimento da procedência do pedido pelos titulares

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017575-78.2013.4.03.6100	1VF/SP	GENENTECH, INC. (US)	PI9611571-8	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES DERMATOLOGIQUES GALDERMA (FR)	PI9606648	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V. (NL)	PI9701946-1	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V. (NL)	PI9701947-0	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		GENENTECH, INC (US)	PI9510323-6	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		UNILEVER N.V (NL)	PI9602131-4	RECONHECIMENTO DO PEDIDO
		PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PROCEDÊNCIA
0012358-39.2013.4.03.6105	8VF/Campinas	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (BR/SP)	PI9700635-1	

3.2.3.2 Extinção sem resolução de mérito

Em 1 caso, houve a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a renúncia do titular da patente.

²³ CPC, Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Tabela 16

Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP em que houve renúncia do titular

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017574-93.2013.403.6100	25VF/SP	MERCK SERONO S.A. (CH)	PI 9708648-7	RENÚNCIA

Em apenas 1 caso, o processo foi extinto sem julgamento de mérito ante a expiração do prazo de validade da patente.

Tabela 17

Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP em que houve extinção do feito sem resolução de mérito, em primeira instância, por expiração do prazo da patente

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017574-93.2013.403.6100	25VF/SP	MERCK SERONO S.A. (CH)	PI9510567-0	PATENTE EXPIRADA

3.2.3.3 Em processamento, com tutela de urgência deferida

Em 5 casos houve deferimento de tutela de urgência, estando os autos conclusos desde 21/11/2017, não tendo sido ainda proferida sentença. No processo nº 0017576-63.2013.4.03.6100, na decisão que concedeu a tutela de urgência, o Juízo da 5ª Vara Federal de São Paulo, considerou que “a conduta adotada pelo INPI acarretou uma indevida prorrogação do prazo de vigência das patentes concedidas, eis que ultrapassou o limite de vinte anos contados da data do depósito, previsto no parágrafo único, do artigo 229, da Lei nº 9.279/96” e que “o parágrafo único, do artigo 40, da Lei nº 9.279/96, que estabelece prazo de vigência não inferior a dez anos contados da data da concessão da patente, não é aplicável às patentes *mailbox*, em razão da expressa determinação contida no parágrafo único, do artigo 229, do mesmo diploma legal, que limita o prazo de vigência da patente *mailbox* ao previsto no caput do artigo 40, bem como em virtude do disposto no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, o qual condiciona o privilégio de invenção ao

atendimento do interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Tabela 18

Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP em que o processo se encontra em tramitação em primeira instância, havendo tutela de urgência para corrigir o prazo das patentes

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017576-63.2013.4.03.6100	5VF/SP	ACUSPHERE, INC. (US)	PI9707936-7	DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA
		ACUSPHERE, INC. (US)	PI9711109-0	
		J. RETTENMAIER & SOEHNE GMBH + CO. KG (DE)	PI9605329	
		L'OREAL (FR)	PI9502337-2	
		RICHARD A. HENRY (CA)	PI9607988-6	

3.2.3.4 Resolução de mérito

Em outros 5 casos houve sentença de parcial procedência, para decretar a nulidade parcial das patentes e a retificação dos respectivos prazos de vigência.

No processo nº 0017574-93.2013.403.6100, o Juízo da 25ª Vara Federal de São Paulo lembrou que o objetivo da norma do parágrafo único do art. 229 da LPI é compatibilizar a legislação interna com os compromissos assumidos pelo Brasil juntos à OMC e ao Acordo TRIPS, e que, se assim não fosse, as patentes *mailbox* seriam poderiam ser concedidas, pois a legislação então vigente vedava tal tipo de proteção, tipificando “regra específica e de caráter transitório, razão pela qual deve ser interpretada de forma restrita, o que impõe a aplicação do prazo previsto no caput do art. 40 da mesma norma”.

No processo nº 0017575-78.2013.4.03.6100, o Juízo da 1ª Vara Federal de São Paulo observou que o parágrafo único do art. 229 da LPI “é claro e expresso” ao determinar que o prazo das patentes *mailbox* é de 20 anos a partir da data do depósito, e a não observância, pelo INPI, do prazo estabelecido no art. 229-B da LPI não asseguraria, “de forma automática”, a incidência do prazo previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, não havendo como se sustentar a alegação de ofensa ao princípio da segurança jurídica, “tendo em vista que a clareza do dispositivo legal sob análise, e o erro da Administração ao atribuir um prazo maior de vigência,

concedendo patente parcialmente viciada, não são passíveis de gerar expectativa de direito a ser legitimamente tutelada”.

No processo nº 0017576-63.2013.4.03.6100, que tramitou na Seção Judiciária de Campinas, houve acordo para redução do prazo das patentes.

Tabela 19

Patentes *mailbox* judicializadas na SJSP em que houve sentença de procedência para corrigir o prazo das patentes

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017574- 93.2013.403.6100	25VF/ SP	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)	PI9707889-1	PROCEDÊNCIA
		SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)	PI9604907-3	PROCEDÊNCIA
		CENTELION (FR)	PI9607583-0	PROCEDÊNCIA
		CENTELION S.A.S. (FR)	PI9610511-9	PROCEDÊNCIA
0017575- 78.2013.4.03.6100	1VF/ SP	PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PROCEDÊNCIA

3.3 Segunda Instância

3.3.1 Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Como visto no item 3.2.1.3, todas as sentenças proferidas, no âmbito da SJRJ, pela improcedência do pedido, relativas a 60 patentes *mailbox*, foram objeto de recurso voluntário de apelação por parte da PFE do INPI, além de terem que ser submetidas a reexame necessário do TRF da 2ª Região.

E, de um total de 35 patentes *mailbox* em relação às quais foi julgado parcialmente procedente o pedido em primeira instância, para determinar a correção de seu prazo de vigência, houve recurso de apelação, dos respectivos titulares, em relação a 18 patentes.

Assim, um total de 78 patentes foi submetida à apreciação do TRF da 2ª Região. **Todos** os processos julgados sobre o tema, até o fim de agosto de 2018, tanto pela 1ª e 2ª Turmas Especializadas quanto pela 1ª Seção Especializada do

TRF da 2ª Região, tiveram o mesmo resultado de mérito: prevaleceu, por maioria, a parcial procedência do pedido do INPI, com a determinação de correção do prazo de vigência das patentes *mailbox*.

Ou seja, em todos os julgamentos colegiados realizados pelo TRF da 2ª Região, foi acolhido o pedido do INPI de correção do prazo de vigência das patentes *mailbox* para 20 anos da data do depósito, nos termos do *caput* do art. 40 da LPI, entendendo não ser aplicável o comando do seu parágrafo único, ante os claros termos do parágrafo único do art. 229 da LPI.

Nos julgamentos realizados pela 1ª Turma do TRF da 2ª Região, prevaleceram os votos proferidos pelos Desembargadores Federais Antônio Ivan Athié e Abel Fernandes Gomes, restando vencido o Desembargador Federal Paulo Espírito Santo.

Em seus votos, o Desembargador Federal Antônio Ivan Athié destacou que “tratando-se de patentes relativas a produtos farmacêuticos e agroquímicos, os quais produzem evidente impacto na saúde pública e no desenvolvimento social e econômico do País, observa-se que é nítido o desígnio da lei quanto a resguardar o interesse público em detrimento do particular, não permitindo que a proteção dadas às patentes *mailbox* seja prolongada além do prazo de vinte anos a contar da data do depósito, regra que, diga-se de passagem, também é adotada por escritórios de patentes de outros países” e que “não há que se falar em quebra da isonomia, ou que foi desconsiderada a interpretação sistemática da legislação patentária, no caso, porquanto o disposto no art. 229, da LPI, que instituiu o mecanismo *mailbox*, é regra específica de caráter transitório, que tem aplicação limitada no tempo, devendo por isso mesmo ser interpretada de forma diferenciada em relação às normas que regem as demais patentes de invenção”. Quanto à alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima, ressaltou que tais patentes foram concedidas com “manifesta ilicitude”, “fácil de ser vista” pelos respectivos titulares, que no entanto preferiram se manter inertes, “beneficiando-se do erro da Administração, não se depreendendo que daí decorra boa-fé, ou expectativa de direito legítimo que mereça ser protegida”.

O Desembargador Federal Abel Fernandes Gomes afirmou que “os agentes públicos da autarquia que procederam à concessão das patentes não poderiam agir discricionariamente no que concerne à inserção do prazo de vigência, ‘escolhendo’ a disposição legal não expressamente prevista para o caso (art. 40, parágrafo único

da LPI)”, eis que estão adstritos ao princípio da legalidade, e que não poderia o INPI “deixar de agir para procurar anular o ato concedido *contra legem*”. Além disso, destacou que “a contrariedade à Lei teve reflexos importantes”, privilegiando “duplamente o titular das patentes *mailbox* que sequer seriam privilegiáveis antes da mudança da Lei”. Observou, ainda, o julgador, que “é da natureza essencial das patentes o termo *ad quem* de sua vigência, pois é ele que separa o interesse particular legítimo no privilégio exploratório do invento e compensador do investimento feito pelo inventor, do interesse público no estado da técnica e na obtenção mais fácil e concorrencial do produto”.

O Desembargador Paulo Espírito Santo, no entanto, considerou que, como não foi cumprido o prazo previsto no art. 229-B da LPI para a análise das patentes *mailbox*, deveria prevalecer o prazo de 10 anos a contar da concessão, nos termos do parágrafo único do art. 40 da LPI, tal como outorgado pelo INPI, “levando-se em conta não prejudicar os titulares das patentes ante a morosidade do processamento do pedido pela autarquia”, e fez referência ao princípio da segurança das relações jurídicas, como um dos fundamentos do Estado de Direito.

Nos julgamentos realizados pela 2ª Turma do TRF2, prevaleceram os votos proferidos pelos Desembargadores Federais André Fontes e Simone Schreiber, restando vencido o Desembargador Federal Messod Azulay Neto.

O Desembargador Federal André Fontes destacou que é sabido que “os privilégios sobre invenções devem ter prazo certo de vigência, pois a regra é o domínio público de tais inovações tecnológicas” e lembrando que a norma constitucional do inciso XXIX do art. 5º da CRFB “não objetiva apenas assegurar o privilégio da exploração da propriedade industrial, pois devem ser observados os interesses sociais e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O comando constitucional garante aos demais interessados, consumidores e agentes econômicos, que, após decurso do prazo legal de proteção, o monopólio de exploração da invenção industrial seja extinto, de maneira que toda a sociedade possa usufruir dessa inovação tecnológica”.

Nos julgamentos sob sua Relatoria, a Desembargadora Federal Simone Schreiber destacou que “é essencial ter em mente que, uma vez decorrido o prazo de vigência, a contrapartida desse privilégio exclusivo é o ingresso em domínio público daquela invenção, que poderá então ser explorada por toda a coletividade”, pelo que “qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência de patentes, e, por

consequente, de sua entrada em domínio público, deve ser apreciada com cautela adicional, pois necessariamente importa em prejuízo para a sociedade”. Asseverou, também, que “se, de um lado, é certo que a mora do INPI não pode ser suportada pelo inventor, de outro, não é a coletividade que deve ser penalizada. A solução para a mora do INPI não é a extensão dos prazos de vigência de patentes, mas a ampliação de seu corpo de examinadores e o endereçamento das falhas existentes, ou, quando muito, a responsabilização civil da autarquia pelos danos causados por sua eventual mora”, sendo inaplicável ao caso o princípio da confiança legítima.

O Desembargador Federal Messod Azulay Neto destacou que a transição de um regime de “restrição parcial” para um regime de “permissão total”, “de modo a oferecer o mesmo nível de proteção dos países desenvolvidos”, “não se deu sem percalços” e defendeu o posicionamento de que o parágrafo único do art. 40 é aplicável às patentes *mailbox*, pois “o estudo da lei mostra que o artigo 40 é de cunho geral, com a função de delimitar o período de vigência das patentes e a forma de computá-lo, servindo o “*caput*” do dispositivo para estabelecer o prazo máximo e o parágrafo único, o prazo mínimo” e que tais períodos teriam sido estabelecidos pelo legislador como “suficientes para remunerar economicamente o inventor, garantindo-lhe minimamente o monopólio do bem, equacionando de forma razoável os interesses em conflito, como a necessidade de espera da sociedade para que o conhecimento da inovação caia em domínio público”, “não se justificando que agora, depois de tardiamente concedidas, vigorem sem a obtenção de um prazo mínimo de vigência, principalmente não tendo o INPI, por desídia, cumprido com o dever de ofício estabelecido no art. 229-B”.

Defendeu, ainda, a aplicação, ao caso, do princípio da segurança jurídica, “que proíbe a Administração Pública de aplicar retroativamente uma nova interpretação da lei”, de modo que, “se a Administração adotou determinada interpretação como a correta para determinado caso concreto, impõe-se, por respeito à boa-fé dos administrados, estabilizar tal situação, vedando a anulação de atos anteriores sob pretexto de que os mesmos teriam sido praticados com base em errônea interpretação de norma legal”, não sendo admissível que “o administrado tenha seus direitos regidos ao sabor de interpretações variáveis no tempo, muitas vezes deflagradas por interesses pretensamente jurídicos, mas que são, em última instância, plenamente escusos. Esta instabilidade institucional não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, havendo necessidade de se preservar a confiança

legítima do cidadão”. Disse também que a questão também poderia ser resolvida “pelo princípio da confiança legítima, querendo isso dizer que o Poder Público não pode frustrar, deliberadamente, a justa expectativa que tenha criado com a expedição do título, fruto de comportamento que perdurou no tempo e espaço, passando a ideia de estabilidade e permitindo a formação de uma série e cadeias produtivas, sem que se pudesse esperar modificação posterior”.

Das 18 patentes que tiveram sentença de procedência parcial em primeiro grau e recurso dos titulares, em 16 casos a apelação foi improvida pelo TRF2, confirmando a sentença de primeira instância, e, desses, 14 transitaram em julgado, restando 2 patentes com REsp inadmitido pelo TRF2, com agravo pendente no STJ. Em relação a 2 patentes, os processos estão suspensos em razão da admissão de IRDR, como será melhor explanado no item 4.3.1.

Das 60 patentes que tiveram sentença de improcedência em primeiro grau e recurso do INPI, em 50 casos as apelações foram providas para determinar a correção do prazo de vigência das patentes *mailbox*.

Destes, 23 transitaram em julgado logo após a prolação da decisão do recurso de apelação pelo TRF2, não havendo outro recurso, e 3 patentes aguardam decisão em recurso de embargos de declaração.

Em 9 casos, houve novo recurso de embargos infringentes, agora da parte titular, sendo que 1 transitou em julgado e em outros 8 houve interposição de REsp pelos titulares ao STJ. Destes, em relação a 6 patentes o REsp foi admitido pelo TRF2 e para outras 2 patentes o REsp foi inadmitido pelo TRF2, estando pendente recurso de agravo ao STJ.

Já em 15 casos, após a reforma da decisão de primeiro grau, houve a interposição tanto de REsp para o STJ quanto de RE para o STF: para 2 patentes, houve a inadmissão dos recursos, estando pendentes recursos de agravo, e 13 patentes aguardam decisão de admissão pelo TRF2.

E, por fim, em 10 dos casos de patentes que tiveram sentença de improcedência em primeira instância, ainda não houve apreciação pelo TRF2: para 3 patentes o julgamento do recurso foi sobrestado, aguardando o cumprimento do art. 942 do CPC, e para 7 patentes há requerimento de suspensão em razão da admissão de IRDR, como será melhor explanado no item 3.3.1.1 Confira-se a Tabela 12:

Tabela 20Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve recurso ao TRF2

Nº PROCESSO	VF	PARTE RÉ	PATENTE	RESULTADO		RESULTADO	TJ OU RESP/ RE
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER ANIMAL HEALTH GmbH	PI9509708-2	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9608961-0				
			PI9707606-6				
			PI9708540-5				
0132256-78.2013.4.02.5101	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9609307-2	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9608338-7				
		BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.,	PI9612938-7				
0132260-18.2013.4.02.5101	25 VF	DURECT CORPORATION	PI9609033-2	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO EI DESPROVIDO	TJ
0132261-03.2013.4.02.5101	31 VF	F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	PI9508249-2	IMPROCEDÊNCIA		RECURSO PROVIDO	RESP/RE INADMITIDOS COM AGRAVO
			PI9603619-2				
0132265-40.2013.4.02.5101	13 VF	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9611184-4	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
		JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9706824-1				
0132267-10.2013.4.02.5101	31 VF	MERIAL	PI9702162-8	IMPROCEDÊNCIA	1T	2x1 PROVIMENTO RECURSO, SOBRESTADO CPC ART.942	
0132277-54.2013.4.02.5101	31VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9608199-6	IMPROCEDÊNCIA		RECURSO PROVIDO EI IMPROVIDOS	RESP INADMITIDO COM AGRAVO
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2				
0132278-39.2013.4.02.5101	25VF	VECTURA LIMITED	PI9607490-6	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9612950-6				
		VIFOR (INTERNATIONAL) AG.,	PI9612138-6				
0132279-24.2013.4.02.5101	31VF	WYETH	PI9507323-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	RE/RESP AGUARDAM DECISÃO ADMISSÃO
			PI9509710-4				
			PI9600100-3				

			PI9605440-9				
			PI9701895-3				
			PI9701904-6				
			PI9715334-6				
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3				
0132345-04.2013.4.02.5101	31VF	MERIAL	PI9506138-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	RE/RESP AGUARDAM DECISÃO ADMISSÃO
			PI9508645-5				
			PI9702150-4				
			PI9702151-2				
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2				
0132347-71.2013.4.02.5101	31VF	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	PI9607348-9	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		ANGELINI RICERCHE S.P.A., SOCIETA	PI9611320-0				
		ARDOZ PHARMA HOLDING I.B.V.	PI9607256-3				
0132349-41.2013.4.02.5101	25VF	BIOVITRUM AB	PI9507227-6	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO	TJ
		DENTSPLY GMBH	PI9502004-7				
		DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.	PI9611096-1				
		DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.	PI9708389-5				
		EXSYMOL	PI9506389-7				
0132353-78.2013.4.02.5101	09VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA E SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	IMPROCEDÊNCIA	1T	SUSPENSÃO DO PROCESSO - IRDR	
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9				
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1				
			PI9611354-5				
		N.V. ORGANON	PI9605220-1				
		NICOX S.A.	PI9507634-4				
			PI9510765-7				
0132355-48.2013.4.02.5101	25VF	NPS PHARMACEUTICALS	PI9708566-9	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO AGUARDA ED	
		PEPSCAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7				
		Q MED AB	PI9609534-2				

0132356-33.2013.4.02.5101	25VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO E EMB INFRINGENTES NEGADO	RESP ADMITIDO
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2				
			PI9607851-0				
		THERATECHNOLOGIES INC.	PI9608799-4				
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2				
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2				
0132361-55.2013.4.02.5101	25VF	UNIVERSITE DES SCIENCES ET	PI9608473-1	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9602939-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		YEDA RESEARCH	PI9510102-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
0132363-25.2013.4.02.5101	13VF	ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.	PI9507594-1	PROCEDÊNCIA	2T	RECURSO DESPROVIDO	RESP INADMITIDO COM AGRAVO
0132369-32.2013.4.02.5101	13VF	NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.	PI9506470-2	PROCEDÊNCIA	2T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
		PASTEUR MERIEUX SERUMS	PI9608810-9	PROCEDÊNCIA			
		PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	PI9609812-0	PROCEDÊNCIA			
			PI9612944-1	PROCEDÊNCIA			
			PI9612963-8	PROCEDÊNCIA			
			PI9612972-7	PROCEDÊNCIA			
			PI9612973-5	PROCEDÊNCIA			
			PI9612974-3	PROCEDÊNCIA			
	PI9612975-1	PROCEDÊNCIA					
0132375-39.2013.4.02.5101	09VF	COMMONWEALTH SCIENTIFIC	PI9611278-6	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		UNIVERSITY OF GEORGIA	PI9506596-2	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
0132377-09.2013.4.02.5101	09VF	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	2x1 PROVIMENTO RECURSO, SOBRESTADO CPC ART.942	
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1	IMPROCEDÊNCIA	1T	2x1 PROVIMENTO RECURSO, SOBRESTADO CPC ART.942	

0001852-02.2014.4.02.5101	13VF	NOVARTIS AG	PI9609335-8	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
0001851-17.2014.4.02.5101	13VF	KEIKO OTSU	PI9507182-2	PROCEDÊNCIA	2T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
0001854-69.2014.4.02.5101	13VF	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	PROCEDÊNCIA	2T	RECURSO DESPROVIDO	RESP INADMITIDO COM AGRAVO
0001855-54.2014.4.02.5101	13VF	IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
0001999-28.2014.4.02.5101	31VF	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	PROCEDÊNCIA		SUSPENSÃO IRDR	
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	PROCEDÊNCIA		SUSPENSÃO IRDR	

3.3.1.1 IRDR

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é um instituto inserido na legislação processual civil brasileira com o advento do novo CPC/2015 (arts. 976 a 987), tendo cabimento quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito” (CPC/2015, art. 976, I) e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (CPC/2015, art. 976, II).

Em 07/12/2017 a empresa The Provost Fellows and Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin, com referência ao processo originário Al nº 0011873-43.201.4.02.5101, requereu a instauração de IRDR nº 0014410-75.2017.4.02.0000 perante o TRF2, ao argumento de se tratar de questão de direito repetida em mais de 40 ações, com divergência a respeito do prazo de validade das patentes *mailbox* entre os magistrados da 2ª Região, visando pacificar a questão e resguardar a isonomia e a segurança jurídica das partes.

O pedido foi encaminhado à 1ª Seção Especializada do TRF2, órgão colegiado competente para julgar o incidente. A admissão do IRDR foi levada a julgamento na 1ª Seção Especializada do TRF da 2ª Região em 22/03/2018, tendo o Relator

Desembargador Federal Antônio Ivan Athié proferido voto pela inadmissão do IRDR, nos seguintes termos:

“No caso em exame, a despeito de haver repetição de processos sobre a matéria neste Tribunal, inclusive ainda para serem julgados, todos versando sobre a interpretação a ser dada aos artigos 40 *caput* e seu parágrafo único, 229 *caput* e parágrafo único e 229-B, da Lei 9.279/96, não se observa, na hipótese, a alegada divergência entre os feitos julgados nesta Corte.

Com efeito, apesar da controvérsia observada nos julgados procedidos em primeira instância, a questão de direito em estudo, a meu sentir, encontra-se pacificada nesta segunda instância, uma vez que todos os acórdãos proferidos pelos competentes órgãos fracionários deste Tribunal (1ª e 2ª Turmas Especializadas e 1ª Seção Especializada), ainda que por maioria de seus membros, foram uníssonos no sentido de julgar procedente a pretensão do INPI, pelo que pode se falar, no máximo, que há dissensão entre os desembargadores votantes, mas jamais que há decisões conflitantes, controversas ou divergentes.

Por conseguinte, inexistindo decisões conflitantes por parte deste Pretório no que tange à questão jurídica levantada no presente incidente, pois, como já visto, todos os acórdãos já proferidos até agora foram na mesma direção, resta inequivocamente afastado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(...)

Nesse diapasão, é de suma importância registrar que tramitam no Supremo Tribunal Federal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5061, este com agravo em face de sentença extintiva, e nº 5529, este já com parecer da Procuradoria Geral da República pela procedência, onde é requerida a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, o qual dispõe sobre o prazo de vigência de patentes de invenção e de modelos de utilidade, em geral, aí incluídas as patentes regradas pelo art. 229 da LPI, as chamadas patentes *mailbox*.

Assim sendo, verificando-se que o precedente vinculante *erga omnes* (art. 927, I, do CPC) a ser formado a partir da resolução das supracitadas ADI's fixará a tese jurídica agitada no requerimento do presente IRDR, qual seja, a de que o prazo de vigência estabelecido no parágrafo único do art. 40 da LPI se

aplica no caso das patentes *mailbox*, também por este motivo a instauração do aludido incidente deve ser inadmitida.”

O voto do Relator foi acompanhado pelo Desembargador Federal Abel Gomes, mas prevaleceu, no entanto, o voto do Desembargador Federal Theophilo Antonio Miguel Filho, que foi acompanhado pelos Desembargadores Federais Messod Azulay Neto e Paulo Espírito Santo. Da decisão, extrai-se:

“Com efeito, sobre a questão jurídica em relação à qual se postula a fixação de uma tese jurídica por este Tribunal Federal, identifica-se a existência de trinta em uma sentenças proferidas sobre o mérito das demandas sobre patentes *mailbox*. Dezesete delas julgaram improcedentes a pretensão apresentada pelo INPI, enquanto quinze atenderam o pleito da autarquia federal. Observa-se, claramente, que os divergentes posicionamentos perante os juízos federais da jurisdição desta Corte Federal Regional justificam o reconhecimento da existência real de risco à isonomia e à segurança jurídica, máxime quando se leva em conta a relevância do direito em litígio. Importante, ainda, mencionar que foram observados os termos da cláusula do §4º do art.976 do CPC, que estabelece um *requisito negativo* à admissibilidade do IRDR.

(...)

Destarte, presentes os requisitos de admissibilidade referentes à multiplicidades de demandas sobre a matéria de direito e à existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e ausente o requisito negativo relativo à existência de afetação da matéria perante tribunal superior, impõe-se a admissibilidade do IRDR ora analisado.”

O INPI apresentou Embargos de Declaração ao argumento de contradição, já que não há divergência de entendimento em sede de 2º grau de jurisdição, pois tanto a 1ª quanto a 2ª Turmas Especializadas, bem como a 1ª Seção Especializada, sempre decidiram da mesma forma, ainda que por maioria de votos, mas foi negado provimento ao recurso. Assim, a questão posta nos autos foi cadastrada como IRDR na base de dados do TRF da 2ª Região em abril de 2018 e deverá ser julgada no prazo de 1 ano, nos termos do art. 980 do CPC/2015.

Com isso, por ora, ficam suspensos os processos em tramitação, perante a SJRJ ou o TRF2, que tratem sobre o prazo das patentes *mailbox*, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. Esta é a lista de patentes que estão com sua análise sobrestada, em primeira e segunda instâncias.

Tabela 21

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ cujos processos estão suspensos em razão de IRDR

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMACEUTICALS, LLC	PI9601200-5	SUSPENSAO IRDR PRIMEIRA INSTÂNCIA
		ZOETIS LLC	PI9612230-7	SUSPENSAO IRDR PRIMEIRA INSTÂNCIA
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9701248-3	SUSPENSAO IRDR PRIMEIRA INSTÂNCIA
			PI9707353-9	
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9611401-0	SUSPENSAO IRDR PRIMEIRA INSTÂNCIA
			PI9612998-0	
PI9708443-3				
0132353-78.2013.4.02.5101	9VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA RECURSO TRF2 COM IRDR
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9	
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1	
			PI9611354-5	
		N.V. ORGANON	PI9605220-1	
		NICOX S.A.	PI9507634-4	
PI9510765-7				
0001999-28.2014.4.02.5101	31VF	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	SENTENÇA PROCEDÊNCIA RECURSO TRF2 COM IRDR
0002752-82.2014.4.02.5101	13VF	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	SUSPENSAO IRDR PRIMEIRA INSTÂNCIA
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	SENTENÇA PROCEDÊNCIA RECURSO TRF2 COM IRDR

3.3.1.2 Trânsito em julgado no TRF2

Após as decisões da 1ª e 2ª Turma e 1ª Seção Especializadas, que firmaram, no âmbito da 2ª Região, jurisprudência no sentido de que às patentes *mailbox* não se aplica o prazo de 10 anos a partir da concessão (parágrafo único do art. 40 da LPI) e sim o prazo de 20 anos a contar do depósito (*caput* do art. 40 da LPI), um número considerável de patentes (38) não foi questionada perante os Tribunais Superiores, tendo transitado em julgado em sede de segunda instância. Confira-se:

Tabela 22

Patentes *mailbox* que tiveram decisão transitada em julgado no TRF2

Nº PROCESSO	VF	PARTE RÉ	PATENTE	RESULTADO		RESULTADO	TJ OU RESP/ RE
0132255-93.2013.4.02.5101	25VF	BAYER ANIMAL HEALTH GmbH	PI9509708-2	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9608961-0				
			PI9707606-6				
			PI9708540-5				
0132256-78.2013.4.02.5101	9 VF	BOEHRINGER INGELHEIM KG.,	PI9609307-2	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9608338-7				
		BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA, INC.,	PI9612938-7				
0132260-18.2013.4.02.5101	25 VF	DURECT CORPORATION	PI9609033-2	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO EI DESPROVIDO	TJ
0132265-40.2013.4.02.5101	13 VF	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9611184-4	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
		JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.	PI9706824-1				
0132278-39.2013.4.02.5101	25VF	VECTURA LIMITED	PI9607490-6	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
			PI9612950-6				
		VIFOR (INTERNATIONAL) AG.,	PI9612138-6				
0132347-71.2013.4.02.5101	31VF	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE	PI9607348-9	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		ANGELINI RICERCHE S.P A., SOCIETA	PI9611320-0				
		ARDOZ PHARMA HOLDING I B.V.	PI9607256-3				

0132349- 41.2013.4.02.5101	25VF	BIOVITRUM AB	PI9507227-6	IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO	TJ
		DENTSPLY GMBH	PI9502004-7				
		DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO.	PI9611096-1				
		DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.	PI9708389-5				
		EXSYMOL	PI9506389-7				
0132361- 55.2013.4.02.5101	25VF	UNIVERSITE DES SCIENCES ET	PI9608473-1	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9602939-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		YEDA RESEARCH	PI9510102-0	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
0132369- 32.2013.4.02.5101	13VF	NOVEN PHARMACEUTICALS , INC.	PI9506470-2	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
		PASTEUR MERIEUX SERUMS	PI9608810-9	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
		PHARMACIA & UPJOHN COMPANY	PI9609812-0	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
			PI9612944-1	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
			PI9612963-8	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
			PI9612972-7	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
			PI9612973-5	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
			PI9612974-3	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
	PI9612975-1	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ		
0132375- 39.2013.4.02.5101	09VF	COMMONWEALTH SCIENTIFIC	PI9611278-6	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
		UNIVERSITY OF GEORGIA	PI9506596-2	IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	TJ
0001852- 02.2014.4.02.5101	13VF	NOVARTIS AG	PI9609335-8	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
0001851- 17.2014.4.02.5101	13VF	KEIKO OTSU	PI9507182-2	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ
0001855- 54.2014.4.02.5101	13VF	IPSEN PHARMA S.A.S.	PI9508687-0	PROCEDÊNCIA	1T	RECURSO DESPROVIDO	TJ

3.3.1.3 Em processamento no TRF da 2ª Região

Além daquelas patentes que se encontram com o processamento suspensão em razão do IRDR, referidas no item 3.3.1.1, uma série de outras patentes, num total de

Tabela 23

Patentes *mailbox* pendentes de julgamento no TRF2

Nº PROCESSO	VARA	PARTE RÉ	PATENTE	1º GRADU		RESULTADO
0132267-10.2013.4.02.5101	31 VF	MERIAL	PI9702162-8	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	1T	2x1 PROVIMENTO RECURSO, SOBRESTADO CPC ART.942
0132355-48.2013.4.02.5101	25V F	NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO AGUARDA ED
	25V F	PEPSAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7			
	25V F	Q MED AB	PI9609534-2			
0132377-09.2013.4.02.5101	09V F	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	1T	2x1 PROVIMENTO RECURSO, SOBRESTADO CPC ART.942
	09V F	BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1			

3.3.2 Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Não há decisão de mérito do TRF da 1ª Região, em sede de recurso de apelação, sobre o caso das patentes *mailbox*, eis que o único caso em tramitação na SJDF ainda não teve sentença de mérito prolatada.

3.3.3 Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em consulta ao site do TRF da 3ª Região <<http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual>>, é possível verificar que ambos os processos em que houve sentença de procedência parcial foram objeto de recurso de apelação pela parte titular e encontram-se conclusos com os respectivos Relatores, não havendo qualquer decisão de mérito. O processo nº 0017574-93.2013.403.6100 está concluso desde 05/10/2017 e o processo nº 0017575-78.2013.4.03.6100 desde 22/08/2017.

Tabela 24

Patentes *mailbox* pendentes de julgamento no TRF3

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	RESULTADO
0017574-93.2013.403.6100	25VF/SP	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)	PI9707889-1	PROCEDÊNCIA
		SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)	PI9604907-3	PROCEDÊNCIA
		CENTELION (FR)	PI9607583-0	PROCEDÊNCIA
		CENTELION S.A.S. (FR)	PI9610511-9	PROCEDÊNCIA
0017575-78.2013.4.03.6100	1VF/SP	PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PROCEDÊNCIA

3.4 Tribunais Superiores

Até o momento, a análise de apenas 25 patentes *mailbox* foi objeto de recurso aos Tribunais Superiores (STJ e STF).

Em 2 casos houve interposição de REsp para o STJ e de RE para o STF, tendo sido ambos inadmitidos pelo TRF2 e estando pendentes os respectivos recursos de agravo interpostos pelos titulares.

Nos outros 10 casos houve interposição unicamente de REsp para o STJ, só havendo uma decisão de mérito, que confirmou o entendimento firmado pelo TRF2 no sentido da nulidade parcial das patentes *mailbox*, determinando a correção de seu prazo de vigência.

Das outras 9 patentes, para 1 houve homologação de desistência do recurso, 2 aguardam decisão de mérito e para 6 delas o recurso foi admitido pelo TRF2, mas não foi conhecido pelo STJ por intempestividade, estando pendente de apreciação um recurso de agravo interno interposto pela titular.

As duas Tabelas a seguir trazem todos os processos em que houve recurso aos Tribunais Superiores, com uma diferença: na Tabela 25 temos os processos em que houve sentença de improcedência em primeiro grau, e na Tabela 26 os processos em que a sentença de primeiro grau foi de procedência parcial do pedido, com antecipação dos efeitos da tutela.

Tabela 25

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve recurso aos Tribunais Superiores, com sentença de improcedência em primeiro grau

Nº PROCESSO	VA RA	TITULAR	PATENTE	1º GRAU		RESULTADO	TJ OU RESP/RE
0132261-03.2013.4.02.5101	31 VF	F. Hoffmann-La Roche AG	PI9508249-2	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA		RECURSO PROVIDO	RESP/RE INADMITIDOS COM AGRAVO
			PI9603619-2				
0132277-54.2013.4.02.5101	31 VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9608199-6	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA		RECURSO PROVIDO E IMPROVIDOS	RESP INADMITIDO COM AGRAVO
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2				
0132279-24.2013.4.02.5101	31 VF	WYETH	PI9507323-0	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	RE/RESP AGUARDAM DECISÃO ADMISSÃO
			PI9509710-4				
			PI9600100-3				
			PI9605440-9				
			PI9701895-3				
			PI9701904-6				
		PI9715334-6					
WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3						
0132345-04.2013.4.02.5101	31 VF	MERIAL	PI9506138-0	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	1T	RECURSO PROVIDO	RE/RESP AGUARDAM

			PI9508645-5				DECISÃO ADMISSÃO
			PI9702150-4				
			PI9702151-2				
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2				
0132356- 33.2013.4.02.5101	25 VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA	2T	RECURSO PROVIDO E EMB INFRINGENT ES NEGADO	RESP ADMITIDO
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2				
			PI9607851-0				
		THERATECHNOL OGIES INC.	PI9608799-4				
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2				
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2				

Tabela 26

Patentes *mailbox* judicializadas na SJRJ em que houve recurso aos Tribunais Superiores, com sentença de procedência e antecipação de tutela em primeiro grau

Nº PROCESSO	VF	TITULAR	PATENTE	1º GRAU		RESULTAD O	TJ OU RESP/RE
0132363- 25.2013.4.02.5101	13V F	ALEXION PHARMACEUTICA LS, INC.	PI9507594-1	SENTENÇA PROCEDÊNCIA	2T	RECURSO DESPROVID O	RESP INADMITIDO COM AGRAVO
0001854- 69.2014.4.02.5101	13V F	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	SENTENÇA PROCEDÊNCIA	3T	RECURSO IMPROVIDO	RESP INADMITIDO COM AGRAVO

Em sessão realizada em 17/04/2018, presidida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, foi proferido o primeiro julgamento pelo STJ – e único, até o momento – sobre a questão do prazo de vigência das patentes *mailbox*., no Recurso Especial nº 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0), processo originário nº 0132363-25.2013.4.02.5101. Houve sustentação oral pelos seguintes advogados: Ricardo

Dutra Nunes, pela parte recorrente Alexion Pharmaceuticals, Inc, Cláudio Peret Dias, pela parte recorrida Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela parte interessada ABIFINA – Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina Brasileiras e suas Especialidades e José Rollemberg Leite Neto, pela parte Interessada INTERFARMA – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.

Na ocasião, a 3ª Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi. Votaram, com a Relatora, os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze (Presidente) e Moura Ribeiro, estando ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. O acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como

corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente *mailbox* extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- 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 da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido.

Nos fundamentos do julgado, a Ministra Relatora destacou, sobre o argumento dos titulares de que não podem ser punidos com a redução indevida da duração do prazo de vigência das patentes *mailbox* em razão da demora na análise dos

requerimentos, fato imputável unicamente ao INPI, que a norma do art. 229-B da LPI “não contém previsão específica a indicar que o prazo de vigência deva ser majorado no caso de a decisão da autarquia não ser proferida de acordo com a regra por ela veiculada. Na realidade, não há na LPI quaisquer consequências previstas, seja para o INPI, seja para o requerente, para a hipótese de descumprimento daquele dispositivo” e que “na medida em que o sistema mailbox foi submetido expressamente pela Lei 9.279/96 a regras transitórias especiais que, por definição, excepcionam as normas gerais e, por isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar de reparar eventual dano causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos mediante ampliação do alcance de dispositivo que trata de hipótese distinta”.

Destacou que “a própria proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa assegurar a ampla concorrência e a livre iniciativa” e que não se pode cancelar “que o descumprimento de uma norma (art. 229-B da Lei 9.279/96) possa conduzir à violação de outra (art. 229, parágrafo único). Mesmo que tenha havido (e ainda haja) uma significativa demora no exame dos pedidos de patentes pela autarquia responsável, trata-se de uma infeliz realidade que prejudica toda a sociedade, não se afigurando razoável impor novamente a ela, sobretudo quando se cuida de medicamentos imprescindíveis e de alto custo, o ônus decorrente dessa ineficiência operacional”.

O julgado do STJ firmou, com muita propriedade, e tendo em vista o disposto no inciso XXIX do art. 5º da CRFB, que “uma vez transcorrido o prazo de exclusividade conferido ao titular da patente, o invento ingressa em domínio público, tornando-se, finalmente, passível de exploração por toda a coletividade”, e que “o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fim de obter remuneração condizente com os custos de seu trabalho e o sucesso de sua invenção, mas o fim almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento do País nos âmbitos científico, tecnológico, econômico e social. A proteção à patente de invenção, com atribuição de privilégio a seu titular, constitui, portanto, um fim imediato do sistema patentário, servindo de meio para alcance de uma finalidade mediata e maior”.

Ao tempo em que reconhece que “há múltiplos agentes econômicos envolvidos direta e indiretamente com o sistema de patentes”, o voto traz uma visão abrangente do sistema de propriedade industrial, fixando que “não apenas os interesses do autor da invenção necessitam de proteção, devendo-se atentar e sopesar, igualmente, os interesses do Estado e dos consumidores, bem como os interesses concorrenciais”.

E dedica especial atenção a patentes na área da saúde, ao asseverar que “os efeitos negativos oriundos da extensão indevida do prazo de vigência das patentes, adiando a entrada em domínio público das invenções, são facilmente perceptíveis quando se trata de medicamentos de alto custo, (...) pois retardam o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento dos altos preços praticados e contribuindo para a oneração das políticas públicas de saúde, dificultando o maior acesso da população a tratamentos imprescindíveis”.

Salientou o STJ a presença de indisfarçável interesse público no caso, pois “a questão jurídica posta a desate extrapola (...) a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo se irradiam por todo o tecido social, afetando diretamente o público consumidor e impondo restrições à esfera concorrencial, além de encarecer a execução de políticas públicas na área da saúde”, de modo que, “devidamente sopesados os interesses em conflito, não se afigura razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente, sendo certo que eventual prejuízo causado ao titular da patente pela demora do INPI não autoriza que tal ônus seja transferido à sociedade”.

Sobre a alegação de violação aos princípios da proteção da boa-fé e da segurança jurídica, destacou que “a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares”.

Advertiu o STJ que “as dificuldades operacionais da autarquia, que possui 225.115 pedidos de patente com processo de exame pendente (<https://bit.ly/2Bceh3i>, acesso em 4/4/2018), exige a implementação de políticas públicas sérias voltadas à aceleração dos processos de exame, passando pela integração a seus quadros de um número razoável de servidores com conhecimento técnico adequado, como vem sendo feito nos últimos anos”.

Sobre o argumento de possível violação ao princípio da não discriminação tecnológica disposto no Acordo TRIPS, consignou que, “cuidando-se de conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico”, e que, “considerando que a LPI é posterior ao Acordo TRIPS, não haveria, de acordo com esse entendimento – e dados os limites a serem observados no presente julgamento –, como simplesmente afastar a aplicação da letra da lei em razão do disposto no tratado, que lhe é antecedente”.

Ao fim, consignou o julgado que “a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal”.

Contra tal decisão, a titular opôs embargos de declaração no Recurso Especial, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela 3ª Turma do STJ, em sessão realizada em 28/08/2018, nos termos do voto da Relatora Ministra Nancy Andrichi. Votaram, na ocasião, os Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro. O acórdão está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE . INEXISTÊNCIA.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com ele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular e que sequer foi apontada objetivamente pelo embargante.
3. O vício de obscuridade se faz presente na hipótese de o conteúdo literal do provimento judicial não possibilitar que se compreenda corretamente o que foi decidido, diversamente do que se constata na espécie.

4. A formulação da argumentação interpretativa acerca dos comandos legais incidentes à espécie foi explicitada de forma clara e direta pelos julgadores, tendo-se determinado expressamente o direito aplicável à espécie e a linha intelectual que conduziu às inferências alcançadas, com observância do contraditório e do devido processo legal, de modo que qualquer outro fundamento invocado pelas partes em litígio resultou afastado, não havendo que se falar em omissões no acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

O voto ressalta que “o órgão julgador não é obrigado a se manifestar acerca de cada uma das teses jurídicas suscitadas pelas partes, mas de declinar de forma expressa os fundamentos adotados como razão de decidir” e que, no caso, “as questões necessárias à solução da controvérsia foram abordadas de modo exaustivo, havendo a Turma concluído, unanimemente, que o prazo contido no ato concessivo da proteção da patente em questão fora fixado em descompasso com o texto expresso da Lei de Propriedade Industrial, o que conduziu ao sucesso da pretensão deduzida na inicial. A formulação da argumentação interpretativa acerca dos comandos legais incidentes à espécie foi explicitada de forma clara e direta pelos julgadores, tendo-se determinado expressamente o direito aplicável à espécie e a linha intelectual que conduziu às inferências alcançadas, com observância do contraditório e do devido processo legal, de modo que qualquer outro fundamento invocado pelas partes em litígio resultou afastado, não havendo que se falar em omissões no acórdão embargado”.

Sobre as supostas obscuridades alegadas, afirmou que “sequer são apontadas tecnicamente como tais nas razões do recurso interposto, o que impede o acolhimento da irresignação”, só se justificando o reconhecimento de vícios dessa espécie “na hipótese de o conteúdo literal do provimento judicial não possibilitar que se compreenda corretamente o que foi decidido”, ou seja, quando houver a possibilidade de ambiguidade interpretativa quanto ao que consta da decisão.

E quanto à possibilidade de contradição, destacou que “a contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com ele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular e que sequer foi apontada objetivamente pelo embargante”, não havendo no acórdão embargado quaisquer “assertivas ou inferências que se revelem incoerentes entre si”, sendo certo que “toda a argumentação desenvolvida

direciona o entendimento para um único e lógico sentido, sem ambivalências que impossibilitem sua compreensão”.

Concluiu que “os pontos elencados pelo embargante, na verdade, denotam, ao fim e ao cabo, mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando que os aclaratórios estão sendo manejados meramente com o intuito de rediscutir os temas já enfrentados”, pelo que “inadmissíveis, ainda que intentados com o propósito de prequestionamento, se a decisão impugnada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição”.

3.5 Duas patentes *mailbox* esquecidas?

Da lista que o INPI considerou como *mailbox*, encontramos 242 patentes, mas há 2 delas que não foram objeto de judicialização.

A PI9607182-6, que tem como objeto “antagonistas de vasopressina de benzazepina tricíclicos” e foi depositada em 16/01/1996, apesar de ter sido deferida em 26/02/2013 (RPI 2199), jamais chegou a ser concedida, sobrevivendo o seu arquivamento definitivo em 01/04/2014 (RPI 2256) por falta de pagamento das retribuições anuais.

A PI9507118-0, que tem como objeto “composição pesticida, método para controle e prevenção de cupins, método par controle de cupins e pesticida”, foi depositada em 20/02/1995 e concedida em 27/09/2005, com prazo de validade até 27/09/2015, sendo desconhecidos os motivos da não judicialização de tal patente em particular.

4 CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA JUDICIALIZAÇÃO

4.1 Uma visão geral

Da análise dos dados levantados no capítulo 3, é possível constatar que eram 233 as patentes *mailbox* concedidas com prazo de acordo com o parágrafo único do art. 40 da LPI e que foram objeto de judicialização, devendo ser descartadas as 6 que foram reconhecidas pelo INPI como não sendo submetidas a tal regime, e 1 que já tinha o seu prazo determinado judicialmente na forma do *caput* do art. 40 da LPI.

Em relação às 233 patentes *mailbox*, sobressai, em primeiro lugar, que, embora o primeiro pedido formulado pelo INPI nas ações tenha sido a total nulidade das patentes *mailbox*, por terem sido concedidas em desacordo com o texto legal, segundo as alegações da autarquia, o verdadeiro objetivo pretendido era, de fato, a correção do prazo de vigência de tais patentes (pedido subsidiário), tanto que a autarquia firmou acordo com titulares em relação a 115 das 233 patentes.

Também é possível extrair os seguintes números e identificar alguns grupos de patentes, de acordo com a tramitação e/ou o resultado processual:

- extinção por motivo de renúncia administrativa ou falta de pagamento: 103 patentes;
- concordância com a correção do prazo: 12 patentes;
- conformação com a correção do prazo, em primeira instância: 17 patentes;
- conformação com a correção do prazo, em segunda instância: 38 patentes;
- recursos para os Tribunais Superiores: 25 patentes;
- julgamento não concluído em primeira instância, com tutela de urgência concedida: 7 patentes;
- julgamento não concluído em segunda instância: 11 patentes;
- extinção por motivo de expiração do prazo: 3 patentes;
- IRDR: 17 patentes (8 em primeira instância e 9 em segunda instância).

De acordo com o resultado efetivamente ocorrido, temos 3 grandes grupos de patentes *mailbox*: a) aquelas que foram extintas; b) aquelas que tiveram seu prazo corrigido, nos termos do *caput* do art. 40 da LPI (20 anos a partir da data do depósito); c) aquelas que não tiveram seus prazos corrigidos, permanecendo em

vigor pelo prazo do parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos a partir da concessão).

4.2 Extinção de patentes

Muito relevante é a constatação de que em quase metade dos casos, ou seja, em relação a 103 das 233 patentes *mailbox* judicializadas, os respectivos titulares demonstraram o seu total desinteresse na manutenção do privilégio, seja renunciando expressamente a seu objeto (80 patentes), seja reconhecendo a falta de interesse econômico e o não pagamento das retribuições pecuniárias devidas (23 patentes). As listagens respectivas encontram-se nas Tabelas 5, 6 e 16.

Causa espécie observar que a quase metade das patentes *mailbox* fosse tão desinteressante para as empresas titulares, de pouca ou nenhuma repercussão econômica, que não valessem qualquer investimento nos litígios judiciais, de modo a defender a manutenção de um prazo maior de proteção – como é de praxe acontecer.

Tal dado certamente corrobora a literatura de que patentes muitas vezes são usadas simplesmente como forma de defesa, estratégia empresarial de montar um vasto portfólio e negociar com ele, etc.

4.3 Correção do prazo de patentes

O número de patentes que tiveram os seus prazos corrigidos, nos termos do caput do art. 40 da LPI, também é relevante, e compreende aqueles em que houve:

- concordância com a correção do prazo: 12 patentes (Tabelas 4 e 15);
- conformação com a correção do prazo, em primeira instância: 17 patentes (Tabela 10);
- conformação com a correção do prazo, em segunda instância: 38 patentes (Tabela 22);
- julgamento não concluído em primeira instância, com tutela de urgência concedida: 5 patentes (Tabelas 13 e 18);

- recursos para os Tribunais Superiores, com sentença de procedência em primeiro grau, com antecipação de tutela: 2 patentes (Tabela 26);

Em 74 dos 233 casos, portanto, as patentes mailbox caíram em domínio público no prazo de acordo com o *caput* do art. 40 da LPI (20 anos a contar da data do depósito), ou seja, antes de haver qualquer extensão com base no parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos a partir da data da concessão) – o que revela a correção e a relevância da iniciativa da PFE do INPI, bem como a presteza do Poder Judiciário, ambos na preservação do domínio público.

4.4 Extensão do prazo de patentes

Houve casos, entretanto, em que o prazo de vigência das patentes foi, de algum modo, estendido além do prazo disposto no *caput* do art. 40 da LPI, quais sejam aqueles casos em que houve:

- julgamento não concluído em primeira instância, com tutela de urgência concedida, com modulação de efeitos: 2 patentes (Tabela 13);
- extinção por motivo de expiração do prazo: 3 patentes (Tabelas 7 e 17);
- julgamento não concluído em segunda instância: 11 patentes (Tabelas 23 e 24) ;
- IRDR: 17 patentes (Tabelas 11 e 21).

Os processos em que o julgamento foi concluído em segunda instância, mas em que houve recurso aos Tribunais Superiores, poderiam ser enquadrados nesta categoria, visto que tais recursos, via de regra, não têm efeito suspensivo. Contudo, por suas peculiaridades, serão tratados em um tópico separado, no item 4.5.

A seguir, serão listados todos os processos acima mencionados, na Tabela 27, perfazendo um total de 33 patentes, com a situação atual do processo, a vigência que teriam nos termos do *caput* do art.40 da LPI (20 anos a partir da data de depósito), a vigência que teriam com a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos a contar da data da concessão) e o acréscimo de tempo (já obtido, ou por obter):

Tabela 27

Patentes *mailbox* judicializadas em que já houve extensão do prazo de vigência além do prazo do *caput* do art. 40 da LPI

Nº PROCES- SO	VF	TITULAR	PATENTE	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA CAPUT DO ART. 40	VIGÊNCIA PARÁ- GRAFO ÚNICO DO ART. 40	ACRÉSCIMO
0018980- 19.2017.4. 01.3400	1 VF DF	ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.	PI9707379-2	TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS	10/02/2017	19/10/2017	8 m 9 d
			PI9715219-6		10/02/2017	19/10/2017	8 m 9 d
0132351- 11.2013.4. 02.5101	09V F	GLAXO WELLCOME INC	PI9509808-9	PATENTE EXPIRADA	20/11/2015	23/05/2016	6 m 3 d
0503292- 39.2015.4. 02.5101	9V F	ICOS CORPORATION	PI9506559-8	PATENTE EXPIRADA	19/01/2015	15/03/2015	1 m 27 d
0017574- 93.2013.4 03.6100	25 VF SP	MERCK SERONO S.A. (CH)	PI9510567-0	PATENTE EXPIRADA	21/03/2015	13/09/2015	5 m 23 d
0132267- 10.2013. 4.02.510 1	31 VF	MERIAL	PI9702162-8	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	26/03/2017	05/06/2017	2 m 10 d
0132355- 48.2013. 4.02.510 1	25V F	NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	11/04/2017	04/09/2022	5 a 4 m 23 d
		PEPSCAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7		06/06/2016	27/02/2017	8 m 21 d
		Q MED AB	PI9609534-2		28/05/2016	27/07/2020	4 a 2 m 0 d
0132377- 09.2013. 4.02.510 1	09V F	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	05/07/2016	18/05/2020	3 a 10 m 13 d
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1		28/06/2016	11/06/2023	6 a 11 m 13 d
0017574- 93.2013.4 03.6100	25 VF SP	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)	PI9707889-1	PENDENTE JULGAMENTO TRF3	28/02/2017	23/03/2020	3 a 0 m 23 d
		SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)	PI9604907-3		30/12/2016	18/10/2021	4 a 9 m 19 d
		CENTELION (FR)	PI9607583-0		09/02/2016	01/12/2019	3 a 9 m 21 d
		CENTELION S.A.S. (FR)	PI9610511-9		13/09/2016	19/10/2020	4 a 1 m 6 d

0017575-78.2013.4.03.6100	1 VF SP	PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PENDENTE JULGAMENTO TRF3	09/10/2016	04/10/2021	4 a 11 m 26 d
0132273-17.2013.4.02.5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMACEUTICALS, LLC	PI9601200-5	IRDR SJRJ	29/03/2016	14/12/2020	4 a 9 m 12d
		ZOETIS LLC	PI9612230-7		11/03/2017	18/06/2023	6 a 3 m 7 d
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9701248-3		29/10/2016	10/08/2020	3 a 9 m 9 d
			PI9707353-9		29/10/2016	23/03/2020	3 a 4 m 22 d
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9611401-0		26/02/2017	12/06/2022	5 a 3 m 15 d
			PI9612998-0		29/03/2016	14/12/2020	4 a 9 m 12d
			PI9708443-3		11/03/2017	18/06/2023	6 a 3 m 7 d
0132353-78.2013.4.02.5101	9 VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	IRDR TRF2	27/06/2015	28/03/2016	0 a 9 m 1 d
		LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9		21/12/2015	05/10/2020	4 a 9 m 12 d
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1		27/02/2015	23/05/2016	1 a 2 m 25 d
			PI9611354-5		04/11/2016	02/01/2017	0 a 1 m 27 d
		N.V. ORGANON	PI9605220-1		23/10/2016	19/10/2020	3 a 11 m 24 d
		NICOX S.A.	PI9507634-4		04/04/2015	06/12/2015	0 a 8 m 2 d
			PI9510765-7		04/04/2015	18/12/2017	2 a 8 m 14 d
0001999-28.2014.4.02.5101	31V F	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	IRDR TRF2	06/10/2015	05/10/2020	4 a 11 m 27 d
0002752-82.2014.4.02.5101	13V F	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	IRDR SJRJ	24/01/2017	04/11/2018	1 a 9 m 9 d
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9708706-8	IRDR TRF2	15/04/2017	06/08/2023	6 a 3 m 21 d

4.4.1 Domínio público: dois prazos superados

Dentre essas patentes, podemos observar que 12 das 33 patentes mailbox já se encontram em domínio público, quer se considere o prazo do caput do art. 40 (20 anos do depósito) ou o do seu parágrafo único (10 anos da concessão).

Não se desconhece que a titular pode ter efetivo interesse econômico em levar a questão até a última instância, no caso de a tecnologia, ou os produtos resultantes, estarem sendo licenciados a terceiros, mediante pagamento de royalties, ou se servirem de fundamento a eventuais ações de infração – desde que fosse negada a correção do prazo, ou seja, se a final forem mantidos os prazos maiores de vigência das patentes.

As decisões judiciais que reconheceram a perda de objeto, em outros casos, não nos parecem acertadas, por desconsiderarem tal circunstância – mas não foram impugnadas pelas partes interessadas. É possível que terceiros tenham arcado com custos de royalties ou de indenizações baseados em patentes que deveriam estar em domínio público.

Mas, em não sendo o caso, a manutenção da judicialização de tais patentes é injustificada e importa em desnecessária oneração do sistema judiciário. Confira-se o quadro demonstrativo de tais patentes:

Tabela 28

Patentes *mailbox* judicializadas em que houve já houve extensão do prazo de vigência além do prazo do *caput* do art. 40 da LPI, e que já estão extintas considerando qualquer dos prazos

Nº PROCES- SO	VF	TITULAR	PATENTE	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA CAPUT DO ART. 40	PARÁ- GRAFO ÚNICO DO ART. 40	ACRÉSCIMO
0018980- 19.2017.4. 01.3400	1 VF DF	ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.	PI9707379-2	TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS	10/02/2017	19/10/2017	8 m 9 d
			PI9715219-6		10/02/2017	19/10/2017	8 m 9 d
0132351- 11.2013.4. 02.5101	09V F	GLAXO WELLCOME INC	PI9509808-9	PATENTE EXPIRADA	20/11/2015	23/05/2016	6 m 3 d

0503292-39.2015.4.02.5101	9V F	ICOS CORPORATION	PI9506559-8	PATENTE EXPIRADA	19/01/2015	15/03/2015	1 m 27 d
0017574-93.2013.4.03.6100	25 VF SP	MERCK SERONO S.A. (CH)	PI9510567-0	PATENTE EXPIRADA	21/03/2015	13/09/2015	5 m 23 d
0132267-10.2013.4.02.5101	31 VF	MERIAL	PI9702162-8	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	26/03/2017	05/06/2017	2 m 10 d
0132355-48.2013.4.02.5101	25V F	PEPSCAN SYSTEMS B.V.	PI9609411-7	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	06/06/2016	27/02/2017	8 m 21 d
0132353-78.2013.4.02.5101	9 VF	KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO	PI9502955-9	IRDR TRF2	27/06/2015	28/03/2016	0 a 9 m 1 d
		MERCK SHARP & DOHME CORP.	PI9506977-1		27/02/2015	23/05/2016	1 a 2 m 25 d
			PI9611354-5		04/11/2016	02/01/2017	0 a 1 m 27 d
		NICOX S.A.	PI9507634-4		04/04/2015	06/12/2015	0 a 8 m 2 d
			PI9510765-7		04/04/2015	18/12/2017	2 a 8 m 14 d

Dentre essas patentes, temos a PI9506559-8, referente ao popular medicamento CIALIS, concorrente do VIAGRA no tratamento da disfunção erétil masculina, e a PI9510567-0, que é referente ao medicamento ZOFRAN, indicado para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia e para prevenção e tratamento de náuseas e vômitos do período pós-operatório.

4.4.2 Domínio público em espera

As outras 21 patentes mailbox, a seguir relacionadas, encontram-se ainda em vigor, pois, apesar de já terem todas ultrapassado o prazo de vigência previsto no *caput* do art. 40 da LPI, não houve tutela de urgência determinando a correção do prazo, e o julgamento não foi concluído, em primeira ou segunda instâncias, estando todas elas gozando de prazo adicional de correção, na forma do parágrafo único do art. 40 da LPI:

Tabela 29

Patentes *mailbox* judicializadas em que já houve extensão do prazo de vigência além do prazo do *caput* do art. 40 da LPI, que ainda estão em vigor

Nº PROCES- SO	VF	TITULAR	PATENTE	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA CAPUT DO ART. 40	PARÁ- GRAFO ÚNICO DO ART. 40	ACRÉSCIMO
0132355- 48.2013. 4.02.510 1	25V F	NPS PHARMACEUTICALS,	PI9708566-9	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	11/04/2017	04/09/2022	5 a 4 m 23 d
		Q MED AB	PI9609534-2		28/05/2016	27/07/2020	4 a 2 m 0 d
0132377- 09.2013. 4.02.510 1	09V F	NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.	PI9609849-0	PENDENTE JULGAMENTO TRF2	05/07/2016	18/05/2020	3 a 10 m 13 d
		BIAL - PORTELA & C.A., S.A.	PI9602933-1		28/06/2016	11/06/2023	6 a 11 m 13 d
0017574- 93.2013.4 03.6100	25 VF SP	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR)	PI9707889-1	PENDENTE JULGAMENTO TRF3	28/02/2017	23/03/2020	3 a 0 m 23 d
		SAMJIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. (KR)	PI9604907-3		30/12/2016	18/10/2021	4 a 9 m 19 d
		CENTELION (FR)	PI9607583-0		09/02/2016	01/12/2019	3 a 9 m 21 d
		CENTELION S.A.S. (FR)	PI9610511-9		13/09/2016	19/10/2020	4 a 1 m 6 d
0017575- 78.2013.4. 03.6100	1 VF SP	PELE NOVA BIOTECNOLOGIA S/A. (BR/MS)	PI9604371-7	PENDENTE JULGAMENTO TRF3	09/10/2016	04/10/2021	4 a 11 m 26 d
0132273- 17.2013.4. 02.5101	9 VF	PFIZER PRODUCTS INC E OSI PHARMA- CEUTICALS, LLC	PI9601200-5	IRDR SJRJ	29/03/2016	14/12/2020	4 a 9 m 12d
		ZOETIS LLC	PI9612230-7		11/03/2017	18/06/2023	6 a 3 m 7 d
		SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH	PI9701248-3		29/10/2016	10/08/2020	3 a 9 m 9 d
			PI9707353-9		29/10/2016	23/03/2020	3 a 4 m 22 d
		MERCK SHARP & DOHME CORPORATION	PI9611401-0		26/02/2017	12/06/2022	5 a 3 m 15 d
			PI9612998-0		29/03/2016	14/12/2020	4 a 9 m12d
			PI9708443-3		11/03/2017	18/06/2023	6 a 3 m 7 d
0132353- 78.2013.4. 02.5101	9 VF	LONDON BIOTECHNOLOGY LIMITED	PI9510490-9	IRDR TRF2	21/12/2015	05/10/2020	4 a 9 m 12 d
		N.V. ORGANON	PI9605220-1		23/10/2016	19/10/2020	3 a 11 m 24 d

0001999-28.2014.4.02.5101	31V F	ASTELLAS PHARMA INC	PI9504791-3	IRDR TRF2	06/10/2015	05/10/2020	4 a 11 m 27 d
0002752-82.2014.4.02.5101	13V F	THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE COLLEGE OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN	PI9700768-4	IRDR SJRJ	24/01/2017	04/11/2018	1 a 9 m 9 d
0503013-53.2015.4.02.5101	31 VF	MERCK SHARP & DHOME CORPORATION	PI9708706-8	IRDR TRF2	15/04/2017	06/08/2023	6 a 3 m 21 d

Quanto ao IRDR admitido pelo TRF da 2ª Região, tem como efeito prático da suspensão dos processos nele determinada, além da morosidade na conclusão dos processos judiciais, a extensão de fato do prazo das patentes, que permanecem em vigor enquanto não há a solução final dos litígios.

É de se destacar que **todas** as 17 patentes que estão com a tramitação de seus processos em razão do IRDR firmado pelo TRF2 já deveriam ter seu prazo expirado, nos termos do *caput* do art. 40 da LPI.

Dessas, 7 patentes, de qualquer forma, já estão em domínio público, eis que o prazo de vigência já foi de todo ultrapassado, ainda que com a contagem nos termos em que concedidas. Mesmo assim, continuam, inutilmente, aguardando julgamento pelo Poder Judiciário, em clara demonstração de ineficiência do sistema, e podendo induzir a erro os concorrentes a acreditar que o prazo de tais patentes continua em vigor enquanto durar o processo judicial – implicando em extensão, de fato, das patentes, além do prazo legal, seja qual for o parâmetro utilizado (*caput* do art. 40 ou parágrafo único do art. 40 da LPI).

4.5 Um possível efeito inverso?

As 23 patentes mailbox em relação às quais há recursos para os Tribunais Superiores, com sentença de improcedência em primeiro grau, sem antecipação de tutela: 23 patentes (Tabela 25), somadas àquelas 2 em que a sentença de primeiro grau foi de procedência e houve concessão de antecipação de tutela (Tabela 26) merecem um destaque especial e serão examinadas neste tópico. São elas:

Tabela 30

Patentes *mailbox* judicializadas, com sentença de improcedência em primeiro grau, sem antecipação de tutela para correção do prazo das patentes, com recurso a Tribunais Superiores

Nº PROCES- SO	V F	TITULAR	PATENTE	SITUAÇÃO	VIGÊNCIA A CAPUT DO ART. 40	PARÁ- GRAFO ÚNICO DO ART. 40	ACRÉSCIM O
0132261- 03.2013. 4.02.510 1	31 VF	F. Hoffmann-La Roche AG	PI9508249-2	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	01/07/2015	27/09/2015	2 m 26 d
			PI9603619-2		30/08/2016	28/07/2019	2 a 10 m 29 d
0132277- 54.2013. 4.02.510 1	31 VF	SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A	PI9608199-6	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	01/04/2016	05/05/2019	3 a 1 m 4 d
		SMITHKLINE BEECHAM P.L.C	PI9510499-2		22/12/2015	28/07/2019	3 a 7 m 6 d
0132279- 24.2013. 4.02.510 1	31 VF	WYETH	PI9507323-0	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	14/04/2015	10/05/2015	26 d
			PI9509710-4		09/11/2015	28/08/2017	1 a 9 m 19 d
			PI9600100-3		16/01/2016	07/04/2019	3 a 2 m 22 d
			PI9605440-9		06/11/2016	10/08/2020	3 a 9 m 4 d
			PI9701895-3		22/04/2017	10/08/2020	3 a 3 m 18 d
			PI9701904-6		23/04/2017	04/11/2018	1 a 6 m 11 d
			PI9715334-6		22/04/2017	04/09/2022	5 a 4 m 12 d
		WYETH HOLDINGS CORPORATION	PI9504158-3		25/09/2015	10/10/2016	1 a 0 m 15 d
0132345- 04.2013. 4.02.510 1	31 VF	MERIAL	PI9506138-0	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	29/12/2015	20/06/2016	5 m 22 d
			PI9508645-5		28/08/2015	25/02/2019	3 a 5 m 28 d
			PI9702150-4		26/03/2017	24/03/2019	1 a 11 m 29 d
			PI9702151-2		26/03/2017	07/04/2019	2 a 0 m 12 d
		FLAMEL TECHNOLOGIES	PI9509286-2		18/10/2015	22/05/2017	1 a 7 m 4 d
0132356- 33.2013. 4.02.510 1	25 VF	THE SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE	PI9508392-8	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	12/07/2015	06/12/2015	4 m 25 d
		THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED	PI9607850-2		26/03/2016	30/11/2020	4 a 8 m 4 d
			PI9607851-0		28/03/2016	25/02/2019	2 a 10 m 28 d

		THE RATECHNOLOGIES INC.	PI9608799-4		22/05/2016	29/12/2019	3 a 7 m 7 d
		UNITED STATES GOVERNMENT AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE ARMY	PI9607752-2		18/11/2016	05/05/2019	2 a 5 m 17 d
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	PI9510423-2		22/12/2015	02/01/2017	1 a 0 m 11 d
0132363-25.2013.4.02.510 1	13V F	ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.	PI9507594-1	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	01/05/2015	10/08/2020	5 a 3 m 9 d
0001854-69.2014.4.02.510 1	13V F	GILEAD SCIENCES, INC.	PI9607098-6	RECURSO TRIBUNAIS SUPERIORES	26/02/2016	08/04/2018	2 a 1 m 11 d

Todas elas já tiveram seu prazo corrigido por decisão judicial (em primeira ou segunda instância), mas ainda estão pendentes de julgamento pelos Tribunais Superiores.

Dentre elas, um total de 9 patentes já teve seu prazo de vigência expirado – seja qual for o prazo considerado: 20 anos da data do depósito (caput do art. 40 da LPI) ou 10 anos da data da concessão (parágrafo único do art. 40 da LPI), e as demais 16 encontram-se no período entre essas duas datas.

A despeito de já existir ordem judicial determinando a correção de tais patentes, é certo que a só existência da ação judicial importa em incerteza no mercado e pode influenciar negativamente as condutas, escolhas e estratégias dos demais atores e concorrentes, que podem preferir não se arriscar naquele mercado, enquanto não houver decisão judicial definitiva – importando em extensão, de fato, do monopólio.

Com essas considerações, deve-se advertir para que a judicialização para correção (e diminuição) do prazo das patentes mailbox não implique, de fato, em extensão da exclusividade além dos limites do parágrafo único do art. 40 da LPI, em detrimento da liberdade econômica, competitividade empresarial e do interesse social.

De fato, a só judicialização – e consequente incerteza sobre o prazo de vigência de tais patentes pode implicar na exclusão de concorrentes, que podem ser

confundidos pela informação de que as patentes encontram-se *sub judice*, mesmo já tendo inequivocamente caído em domínio público.

Quanto às demais, na incerteza sobre a data final de julgamento – eis que mesmo após o julgamento do IRDR, ainda pode haver recurso aos Tribunais Superiores, a expectativa é de que, além do prazo adicional que já estão tendo, pois já esgotado o prazo de vigência nos termos do *caput* do art. 40 da LPI, possam vir a ter um prazo adicional de proteção, nos termos do parágrafo único do art. 40 da LPI, que pode chegar a mais de 6 anos.

A única patente que teve julgamento no STJ, até o momento, qual seja a PI 9507594-1, refere-se ao medicamento SOLIRIS, usado no tratamento de doentes com Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN), doença genética rara que afeta o sistema sanguíneo, destruindo os glóbulos vermelhos e ocasionando anemia, fadiga, dor, urina escura, falta de ar e coágulos sanguíneos. Embora ainda não seja comercializado no país, o medicamento vem sendo adquirido pelo SUS, para aplicação em alguns pacientes, pelo custo anual de mais de R\$ 800 mil por paciente.

Entre as outras patentes que são objeto de recurso para os Tribunais Superiores, temos também a PI9508249-2, uma patente intermediária para a produção de medicamentos como o ONICIT, relativo à prevenção de situações agudas de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia, ao custo de R\$ 304,4, por cada 0,25/5ml. O medicamento ONICIT também é indicado para o momento do pós-operatório.

A PI 96070986 é relevante ao medicamento TAMIFLU (princípio ativo Oseltamivir), recomendado pelo Ministério da Saúde a todos os pacientes com síndrome gripal, para o tratamento do vírus da Influenza (H1N1), ao custo de R\$168,192 (75 mg caixa com dez cápsulas).

A PI9608199-6 trata de uma composição de vacina compreendendo um antígeno, uma fração de saponina ativa imunologicamente e um esteroi. A PI9510499-2, um método de tratamento de distúrbios mediados por IL-5.

As patentes PI9507323-0, PI9509710-4, PI9600100-3, PI9605440-9, PI9701895-3, PI9701904-6, PI9715334-6 OU PI9504158-3 são relativas ao medicamento biológico TORISEL (princípio ativo temsirolimus), para o tratamento de carcinoma (tumor maligno) de células renais, ao custo de US\$ 2.132,941 mensais (25mg, 1 frasco-ampola) e também ao medicamento biológico TOTELLE (princípio

ativo - medroxiprogesterona trimegestona), para o tratamento da menopausa, da atrofia vaginal, bem como para a prevenção de osteoporose, ao custo de R\$ 67,184 mensais (1 blister com 28 drágeas).

A PI 9504791-3 trata do medicamento MYCAMINE, referente ao tratamento de pacientes com candidíase invasiva e candidíase esofágica, ao custo de R\$ 216,541 por cada perfusão intravenosa de 100mg (tratamento deve durar ao menos 14 dias).

Na área veterinária, temos a PI9506138-0 para uma vacina viva recombinante aviária (compreendendo como vetor o vírus da herpes aviário) e fórmula de vacina multivalente, a PI9508645-5 para uma vacina contra o vírus da peritonite infecciosa felina (FIPV), a PI9702150-4 para uma associação inseticida contra pulgas e carrapatos, especialmente em cães e gatos e a PI9702151-2 para uma coleira antipulgas e anticarrapatos para cães e gatos.

A PI9509286-2 refere-se a microcápsulas para administração de medicamentos cujo tamanho seja inferior ou igual à 1000 µm.

A PI 9602933-1 refere-se essencialmente a novos compostos de *dihidrodibenzo*[b,f] azepinas substituídas, que apresentam propriedades farmacêuticas válidas no tratamento de algumas perturbações do sistema nervoso central e periférico.

Em conclusão, foi possível identificar importantes medicamentos cobertos pelas patentes *mailbox*, mais especificamente aquelas que foram (ou ainda são) objeto de maiores esforços no sentido da manutenção do prazo de vigência com o prazo adicional garantido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI.

CONCLUSÕES: abrindo a caixa-preta

A relação entre patentes e acesso a medicamentos é indiscutível, tanto que a própria OMC adotou, na Conferência Ministerial de Doha, em 14 de novembro de 2001, a Declaração relativa ao Acordo TRIPS e a Saúde Pública, onde se reconhece que a proteção à propriedade intelectual é importante para a produção de novos medicamentos, ao mesmo tempo em que são reconhecidas as preocupações com seus efeitos sobre os preços destes produtos. A Declaração ressalta que o Acordo TRIPS não impede e nem deverá impedir que os Membros adotem medidas para proteger a saúde pública e a necessidade de se interpretar cada disposição do Acordo à luz de seu objeto e fim, tal como expresso em seus objetivos e princípios. Entre outras medidas de extrema importância, a Declaração de Doha diz expressamente que o Acordo TRIPS deverá ser interpretado e aplicado de uma maneira que apoie o direito dos Membros da OMC de proteger a saúde pública e, em particular, de promover o acesso aos medicamentos para todos.

Já no âmbito do Mercosul, por meio dos Acordos RMS nº 26 e 27, ambos de 2004, que fixaram “Recomendações sobre os regimes de patentes e o acesso aos medicamentos”, os Estados-membros declararam "que se está prevendo, em um futuro próximo, um impacto significativo nos custos dos programas governamentais de assistência farmacêutica, nos gastos diretos da população e nos preços de mercado, em decorrência do monopólio patentário de produtos importantes para a prevenção ou tratamento de problemas graves de saúde pública, que pode levar ao agravamento do problema do acesso aos medicamentos essenciais".

A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, apoiou o estudo denominado “*Guidelines for the examination of pharmaceuticals patents: Developing a public health perspective*” (em tradução livre, Guia para Exame de Patentes Farmacêuticas: Desenvolvendo uma Perspectiva de Saúde Pública), organizado pelo jurista argentino Carlos Correa em 2008, sugerindo diretrizes de exame restritivas a respeito da patenteabilidade na área farmacêutica.

Os resultados da pesquisa desenvolvida durante o presente trabalho convidam a uma profunda reflexão do sistema de patentes, e em especial, das políticas públicas adotadas pelo Brasil no aprimoramento de tal sistema, com vistas ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5º da CRFB).

Em primeiro lugar, salta aos olhos a magnitude do número de patentes *mailbox* que foi simplesmente desprezado por seus titulares, tão logo houve a judicialização. Foge à lógica do sistema de patentes que praticamente a metade delas, no universo considerado, seja usado como reserva de mercado ou forma de restrição da concorrência, sem que haja qualquer interesse econômico na sua manutenção.

E nem se argumente que as empresas devem ter um grande portfólio de patentes ou que os pedidos depositados nem sempre geram patentes, porque, no caso, estamos falando de patentes que tiveram seu mérito examinado e foram concedidas, implicando em gastos não só para os seus titulares, mas para a Administração Pública, que teve que dispender recursos na sua análise.

Em segundo lugar, deve-se constatar que, em relação às patentes úteis (ou minimamente interessantes para os seus titulares), um percentual mínimo de titulares aquiesceu imediatamente à redução proposta pelo INPI, evidenciando que preferem arcar com os custos da litigância, apostando em eventual sucesso.

E, por último, quando as patentes são realmente importantes e/ou lucrativas, os titulares e seus advogados adotam uma grande diversidade de estratégias e ações para postergar de qualquer maneira o resultado do processo e, com isso, prolongar artificialmente o tempo de vida útil da patente, bloqueando os concorrentes pela incerteza do resultado do processo judicial.

No presente estudo, isso ficou evidente.

O direito à propriedade intelectual, e, mais especificamente, à patente, não pode ter expressão meramente econômica ou pecuniária, mas deve ter a sua importância e os seus limites balizados por seu papel na garantia de valores como uma existência digna, o desenvolvimento humano e o direito à saúde.

Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis

O Estado e, em especial, o INPI, deve estabelecer e seguir políticas públicas adequadas para que patentes não sejam concedidas com prazo equivocado, e deve envidar esforços para decidir os pedidos de patente em tempo razoável, a fim de não dar azo à aplicação do art. 40 da LPI. Deve exercer vigilância do tempo das patentes, aumentar taxas para coibir depósitos defensivos.

Por fim, ao Poder Judiciário, enquanto garantidor último da sociedade na construção de uma sociedade justa, livre e equilibrada, cabe importante – e decisivo – papel na consecução, efetivação, aprimoramento de tais políticas públicas.

A proteção dos direitos de propriedade intelectual demanda um fino equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas – necessidades imediatas de lucros das empresas, maximização do acesso à sociedade, promoção da criatividade e da inovação, desenvolvimento tecnológico – sendo fundamental à preservação do interesse público que o Poder Judiciário atue com independência e total entendimento sobre a matéria.

Se, nas palavras do STJ, “ninguém está obrigado a aceitar o foro indicado pela parte contrária” e “o ajuizamento da ação no território que entende cabível e que melhor lhe interesse é direito da parte, devendo a questão ser resolvida pelo Poder Judiciário”, a este cabe coibir eventuais abusos e assegurar a manutenção do domínio público sempre que superado o período legal de proteção da patente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Renata Monteiro de; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Implicações da Indefinição do Prazo de Vigência das Patentes “Mailbox” para a Saúde no Brasil: Um Estudo de Caso de uma patente de Combinação de Fármacos para o Tratamento de HIV/AIDS. Cadernos de Prospecção. Salvador, v. 9, n. 4, p.376-385, out./dez.2016.

ALBUQUERQUE, Victor V. Carneiro de. A ilegalidade das patentes incrementais no Brasil. Uma breve análise da decisão do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 3008, 26 set. 2011. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/20074>>. Acesso em: 10 ago. 2018.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. **Algumas notas à intercessão do SPC e da patente pipeline.** 2007. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/spc.pdf>>. Acessado em 10/07/2018.

_____. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II. Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. O Domínio do Público. 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/dominio_do_publico.pdf>. Acessado em 20/06/2018.

BARBOSA, Pedro M.N. **Notícia sobre a evolução jurisprudencial no tocante ao tema de prorrogação de patentes.** 2008. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/noticiaprorroga.pdf>>

BRAITHWAITE, John; DRAHOS, Peter. Global business regulation. 1.ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

BRAITHWAITE, John; DRAHOS, Peter. **Global business regulation.** 1.ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 15 de maio de 1996.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.721.711 – RJ (2017/0261991-0). Recorrente: Alexion Pharmaceuticals, INC. Recorrido: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 17 de abril de 2018. DJe: 20/04/2018).

CERQUEIRA, Gama. Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952.

CORREA, Carlos M. **Pharmaceutical Innovation, Incremental Patenting and Compulsory Licensing**. South Centre Research Papers, 2011, disponível em <<http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21395en/s21395en.pdf>>. Acesso em 01/07/2018.

_____. **Mitigating the regulatory constraints imposed by intellectual property rules under free trade agreements**. 2017. Disponível em: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/02/RP74_Mitigating-the-Regulatory-Constraints-Imposed-by-Intellectual-Property-Rules-under-Free-Trade-Agreements_EN-1.pdf (acesso em: 05/09/2018)

DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma. **Global intellectual property law**. 1.ed. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2008.

GUISE, Mônica Steffen. Comércio Internacional, Patentes e Saúde Pública. Curitiba: Juruá, 2007

EVANGELISTA, Katia Jane Ferreira. Patentes “Black Box” nos Setores Farmacêutico e Agrícola. Revista da ABPI nº 127, nov/dez 2013, pp. 35/43.

FONTES, André R.C. **Patente, Inovação e Invenção**. In Revista da EMARF, Especial de Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, p.1-276, mar.2011

HASENCLEVER, et al. A Evolução do Sistema internacional de Propriedade Intelectual: proteção patentária no setor farmacêutico e acesso a medicamentos. Cad. Saúde Pública, RJ, 23(2): 257-267, fev. 2007.

HELPER, Laurence R.; AUSTIN, Graeme W. Human rights and intellectual property: mapping the global interface. 1.ed. New York: Cambridge University Press, 2011.

HELPER, Laurence R.; AUSTIN, Graeme W. **Human rights and intellectual property: mapping the global interface**. 1.ed. New York: Cambridge University Press, 2011.

JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh. Innovation and Its Discontents: how our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it. Princeton University Press, 2004.

JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos para a saúde no Brasil? **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 33, n. 8, e00206516, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2017000806001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 07/09/2018. Epub Aug 21, 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00206516>.

KUMAR, Arun and NANDA, Arun. **Ever-greening in Pharmaceuticals Strategies, Consequences and Provisions for Prevention in USA, EU, India and Other Countries**. Disponível em < <https://www.omicsonline.org/open-access/evergreening-in-pharmaceuticals-strategies-consequences-and-provisions-for-prevention-in-usa->

eu-india-and-other-countries-2167-7689-1000185.php?aid=89371>, 2017, Acesso em 09/07/2018.

LANDES, William M.; POSNER, Richard A. *The economic structure of intellectual property law*. 1.ed. Cambridge and London: Harvard University Press, 2003.

LI, Xuan; CORREA, CARLOS M. *Intellectual property enforcement. International perspectives*. 1.ed. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

LI, Xuan; CORREA, CARLOS M. **Intellectual property enforcement. International perspectives**. 1.ed. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

MACDONALD, Stuart. Exploring the Hidden Costs of Patents, in Drahos, Peter and Mayne, Ruth (eds.), "Global Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development", pp. 13-39, Oxfam, GB, 2002.

MACEDO, M.F.G e BARBOSA, A.L.F. *Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento: um Manual de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000.

MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights, of the Committee on the Judiciary, 85th Congress, 2^d Session. Disponível em: <https://mises.org/sites/default/files/An%20Economic%20Review%20of%20the%20Patent%20System_Vol_3_3.pdf> Acessado em 09/06/2018.

PENROSE, Edith T. *Economics of the International Patent System*. The Johns Hopkins Press, 1951.

SHIVA, Vandana. *Protect or plunder? Understanding intellectual property rights*. 1.ed. New York: Global Issues, 2001.

SHIVA, Vandana. **Protect or plunder? Understanding intellectual property rights**. 1.ed. New York: Global Issues, 2001.

STIGLITZ, Joseph E. 1998, 'Knowledge as a Global Public Good', in Abbott, Frederick M., Cottier, Thomas e Gurry, Francis. *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, pp. 93-99. Wolters Kluwer Law & Business, Aspen Publishers, New York. 2007.

_____. 2007, *Globalização: como dar certo*. Tradução Pedro Maia Soares. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.

TACHINARDI, Maria Helena. *A Guerra das Patentes*. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1993.

SPENNEMANN, Christoph; REICHMAN, Jerome H. **Using Intellectual Property Rights to Stimulate Pharmaceutical Production in Developing Countries: A Reference Guide**. UNCTAD. New York and Geneva, 2011.

WAGER, Hannu and WATAL, Jayashree. Chapter 1 Introduction to the TRIPS Agreement, in *WTO A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, edited by Antony Taubman, Hannu Wager and Jayashree Watal, Cambridge University Press, 2012.