



**Instituto Brasileiro de
Propriedade Intelectual**

**EXMO. SR. DR. MINISTRO RELATOR DIAS TOFFOLI – COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL – STF.**

ADI nº 5529

IBPI – INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, n. 95, Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01005-010, neste ato representada por seu advogado e Diretor Geral, Prof. Dr. Newton Silveira (docs. 1 e 2), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a sua admissão na qualidade de

A M I C U S C U R I A E

nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529, proposta contra o Parágrafo Único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), em que figura como Requerente o Procurador-Geral da República e como Requeridos, o Presidente da República e o Congresso Nacional, nos termos a seguir.



1. DOS REQUISITOS DE ADMISSÃO

A figura do “*amicus curiae*”, ou do português “amigo da corte”, de larga utilização no direito norte-americano, encontra previsão em nossa legislação desde 1976, tendo sido ampliada sua aceitação pela jurisprudência e atualmente pelo disposto no art. 138 e ss. do Código de Processo Civil.

Essa modalidade especial de intervenção de terceiros se faz de modo imparcial, no intuito de auxiliar discussões acerca de questões de relevante interesse público e jurídico, tal como acontece na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, que se propõe a impugnar a constitucionalidade do Parágrafo Único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 1996.

A questão posta em discussão nestes autos aborda matéria da mais alta relevância social e econômica, mais precisamente quanto ao prazo de proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade previsto no Parágrafo Único do art. 40 da Lei 9.279/96, constitucionalmente tutelado, *ex vi* do art. 5º, inc. XXIX, XXXII, LXXVIII e 170, inc. IV e V, todos da Constituição Federal de 1988.

O que aqui pretende o IBPI é contribuir para o debate jurídico do caso *sub judice*, que traz questão de enorme relevância no campo da Propriedade Industrial.

A legitimidade do IBPI para ser voz ativa nesse debate, além de amplamente reconhecida pela comunidade que estuda e milita no campo da Propriedade Intelectual no Brasil e no mundo, pode ser verificada já no objeto social do Instituto, preenchendo os dois requisitos definidos no art. 138 do Código de Processo Civil para a sua admissão na qualidade de “*Amicus Curiae*”: 1) relevância pública e jurídica do caso; 2) representatividade e especialidade do manifestante.



2. REPRESENTATIVIDADE E ESPECIALIDADE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Quanto à representatividade e especialidade do manifestante, é necessário observar que o IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual – é uma associação civil brasileira, de caráter privado e cultural, sem fins lucrativos e de prazo indeterminado, que congrega advogados e professores de Propriedade Intelectual, tendo como associados os mais abalizados profissionais da área no país, muitos deles doutores na matéria.

Fundado no ano de 1983, o Instituto está sediado na Universidade de São Paulo e seu Diretor Geral, Prof. Dr. Newton Silveira, é uma das maiores autoridades brasileiras em Propriedade Intelectual e professor militante da matéria na pós-graduação da Universidade de São Paulo.

Para o cumprimento das finalidades e seguindo os ditames de seu estatuto, o IBPI promove o estudo comparado das leis que regulam a propriedade industrial, a concorrência desleal, a defesa do consumidor no Brasil e no mundo¹ e atua como órgão de consulta em matérias de Propriedade Intelectual de amplo interesse público.

No presente caso, além de acompanhar e manifestar-se no feito de acordo com seus desdobramentos futuros, o IBPI junta desde já a este pedido de admissão contribuições fundamentais para a compreensão da matéria objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade (docs. 03 a 06), isto é:

¹ A título informativo, esclarece-se que o manifestante divulga o conhecimento produzido sob seus auspícios através de seus sites www.ibpibrasil.org e www.ibpieuropa.org e por meio de inúmeros eventos que realiza.



- i) pareceres jurídicos firmados, respectivamente, pelo Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. André Ramos Tavares; pelo Professor Titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Dr. Clèmerson Merlin Clève; e pela Dra. Karin Grau-Kuntz, Mestre e Doutora em Direito pela Ludwig Maximilian Universität; e
- ii) parecer econômico – “A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos”, elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (“Grupo de Economia da Inovação – UFRJ”), sob a coordenação da Professora Dra. Júlia Paranhos.

A seguir, apresentamos as razões de fato e de direito que demonstram o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento do pedido de admissão aqui formulado.

3. RELEVÂNCIA PÚBLICA E JURÍDICA DO CASO

3.1 IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL

A relevância econômica e social do caso é observada pelos impactos que o dispositivo impugnado no âmbito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade tem sobre a dinâmica do mercado brasileiro.



Com efeito, o Parágrafo Único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial garante prazo mínimo de vigência das patentes de 10 anos após sua concessão, o que pode representar, na prática, a extensão de 20 para 30 anos das restrições à concorrência que beneficiam os detentores desses títulos.

Portanto, a existência ou não do benefício estabelecido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI tem impacto direto e decisivo sobre os preços praticados ao consumidor e os governos e, por outro lado, sobre a remuneração dos investimentos de Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”) realizados pelos titulares de cartas patente.

De fato, como aponta o Grupo de Economia da Inovação – UFRJ, o regime de proteção patentária é um aspecto relevante na decisão dos agentes econômicos quanto à forma e ao volume de investimentos em P&D. A importância da questão cresce quando se considera que o escritório de patentes brasileiro (INPI) tem a pior razão [*backlog*]/[*nº de examinadores*] quando comparado com outros grandes escritórios de patente do mundo (604 contra 112, que é a média dos escritórios de patente dos EE. UU. , U. E., Japão, Coréia do Sul e China).

Entretanto, os benefícios conferidos pelas patentes geram impactos significativos sobre os orçamentos de saúde, tanto públicos como privados. No caso da saúde pública, a questão toma contornos críticos tendo em vista as características peculiares do caso brasileiro.

Com efeito, por um lado, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo e opera com as restrições orçamentárias próprias de países em desenvolvimento (bem representadas pela Emenda Constitucional nº 95/2016, chamada “Emenda do Teto de Gastos”); por outro, o mercado farmacêutico brasileiro é amplamente dependente de



tecnologia estrangeira (o déficit gerado pela importação de medicamentos e seus insumos foi de US\$ 5,3 bilhões em 2018).

Ao mesmo tempo, o mercado farmacêutico é aquele que sofre os maiores impactos decorrentes da morosidade do INPI, razão pela qual neste campo o excedente de prazo de monopólio legal conferido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI é regra e não exceção (92% das patentes farmacêuticas recebem extensão de monopólio).

Isso, combinado à dependência estrangeira, tem efeitos perversos sobre o aumento dos preços de medicamentos, já que genéricos e similares apenas podem ser comercializados após o termo final de vigência das patentes que protegem o medicamento de referência.

Esses efeitos estão analisados no estudo “A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos”, elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (“Grupo de Economia da Inovação – UFRJ”) e ora apresentado pelo IBPI.

O estudo analisa, a título amostra dos impactos do Parágrafo Único do art. 40 da LPI, as compras do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DLOG/SE/MS) realizadas entre os anos de 2014 e 2018 para os 9 produtos protegidos por patente e com maior impacto financeiro sobre o orçamento da Pasta – *golimumabe* (artrite reumatoide); *daclastavir* (hepatite C); *dasatinibe* (leucemia mieloide); *nilotinibe* (leucemia mieloide); *certolizumabe* (doença de Crohn); *darunavir* (HIV); *sofosbuvir* (hepatite C); *adalimumabe* (artrite reumatoide); e *eculizumabe* (Hemoglobinúria Paroxística Noturna). O mais caro desses medicamentos



(*eculizumabe*) chegou ao valor unitário médio de R\$ 21.805,43 (vinte e um mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e três centavos).

Como esses medicamentos estiveram sujeitos a monopólio legal no período estudado, a maior parte das aquisições realizadas pelo Ministério da Saúde se deu de forma direta, isto é, sem realização de licitação. Sem competição, os gastos do DLOG para a aquisição desses produtos no período foi de R\$ 10,6 bilhões.

Considerando o desconto legal definido para os medicamentos genéricos, de 35% (art. 12 da Resolução nº 2/2004 – CMED), e as práticas de mercado apuradas para medicamentos genéricos e similares, o custo da extensão de monopólio definida pelo Parágrafo Único do art. 40 para o Ministério da Saúde – apenas considerando os medicamentos elencados e o período 2014/2018 – foi de **R\$ 6,8 bilhões**. Portanto, o impacto positivo aos cofres públicos no caso de reconhecimento da inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI é enorme, sendo esperada, por exemplo, a **redução de preços superior a 98%** no caso do *daclatasvir* e do *sofosbuvir*. Muito maior, evidentemente, é o impacto da extensão do monopólio patentário se considerado também o mercado privado (consumidores) e o mercado público total (considerados todos os medicamentos beneficiados pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI e as compras das três esferas governamentais).

Além do impacto sobre o comprador, a cadeia produtiva nacional também é decisivamente afetada. Isto porque a indústria farmacêutica nacional é fortemente especializada na produção de medicamentos genéricos. Com a extensão do monopólio patentário, aumenta a dependência em face de produtores estrangeiros e, com isso, a vulnerabilidade da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde.



Diante deste cenário, é indiscutível a relevância econômica e social da questão e a necessidade de análise imediata da matéria objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade por este E. Supremo Tribunal Federal. Pelo mesmo motivo, é indispensável que a validade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI seja amplamente debatido pela sociedade e, destacadamente, que seja conferida voz ativa aos principais atores do setor – como é o caso do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual.

3.2 VIOLAÇÃO DOS LIMITES HERMENÊUTICOS DO TEXTO CONSTITUCIONAL

3.2.1 BALIZAS CONSTITUCIONAIS PARA A INTERPRETAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Do ponto de vista jurídico, o aspecto temporal da proteção patentária compõe a Ordem Econômica brasileira e, mais especificamente, o que André Ramos Tavares denomina “Constituição Científica” – dada a proteção conferida ao trabalho intelectual pelo texto constitucional (artigos 218 a 219-B da CF/1988).

Como as criações e a criatividade são elementos essenciais do progresso científico e econômico, o constituinte de 1988 entendeu por bem tutelá-las a título de bem jurídico, o que se reflete no regime estabelecido para as patentes de invenção e de modelos de utilidade no país.

Nisso, como destaca Clèmerson Merlin Clève, a Constituição absorveu a teoria econômica moderna da Propriedade Industrial, que entende o direito de patentes como um incentivo ao desenvolvimento tecnológico em favor do interesse público. Essa proteção jurídica, concretizada pelo estabelecimento de monopólio legal (e, portanto, artificial), é o que permite a interface entre inventores e investidores, promovendo o financiamento da inovação.



O direito de exploração exclusiva do inventor serve, portanto, para lhe permitir praticar preços superiores ao custo marginal somado ao lucro de mercado, durante o período de vigência do título respectivo. Há, dessa forma, uma restrição de acesso da sociedade à invenção, para permitir ao inventor um retorno superior aos custos de criação.

Para que o sistema de patentes de um determinado país seja bem sucedido é necessário que haja, portanto, um equilíbrio fino entre os custos de criação e o retorno possibilitado pelos mecanismos jurídicos de exclusividade. Isso porque é desse equilíbrio que surgem os incentivos para uma sociedade voltada para a inovação.

Por um lado, uma proteção curta, em teoria, afastaria da atividade inventiva potenciais interessados. Por outro lado, uma proteção longa impede a renovação do processo inventivo que é sempre dependente do acúmulo social de conhecimento. Com efeito, como afirma Karin Grau-Kuntz, quanto maior a produção e circulação de informações “maiores serão as chances de produção de novas soluções técnicas (inventos) que incrementam o estado da técnica”.

É correto afirmar, assim, que o equilíbrio do sistema de proteção patentária está na noção de temporariedade. Trata-se do desdobramento em campo específico do espírito geral da Constituição de 1988 que é o de conciliar em cada aspecto da vida social os valores da liberdade e da igualdade.

Tanto que, como destaca Clèmerson Merlin Clève de forma percuciente ao analisar a matéria, a opção do constituinte foi a de inserir o critério temporal no âmbito dos direitos e garantias fundamentais (especificamente no inc. XXIX do art. 5º da CF), portanto na qualidade de cláusula pétrea, estabelecendo restrições a que todos



estão sujeitos, inclusive o constituinte reformador, o legislador e os demais Poderes Constituídos.

O regime da Propriedade Industrial deve conciliar os interesses dos inventores e da sociedade. Esse recorte constitucional é erigido ao redor do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, que assim dispõe:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio **temporário** para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**” (grifamos).

Como se vê, do encontro entre a Constituição Científica e o do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal exsurtem dois pilares: i) a proteção às criações do intelecto; e ii) o aspecto temporário dessa proteção, afastando a ideia de uma temporalidade indefinida ou incerta.

Portanto, para verificar a validade constitucional do Parágrafo Único do art. 40 da LPI é necessário explorar o sentido da expressão “temporário” utilizada do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal. Nesse contexto, por mais que a Constituição não tenha explicitado o prazo do monopólio a ser conferido ao inventor (reservando à Lei esse papel), a definição do limite legítimo do monopólio patentário exige uma interpretação sistemática à luz do texto constitucional, em prestígio à unicidade do ordenamento. E o termo “temporário”, de fato, encontra significado propriamente constitucional.



Nesse sentido, é necessário observar que a Constituição de 1988 é inegavelmente orientada para o desenvolvimento econômico nacional e para a superação das desigualdades e da pobreza, como definem, dentre outros dispositivos, os artigos 3º e 170 da CF/1988.

Especificamente quanto aos direitos de Propriedade Industrial, a opção do constituinte fica expressa na guinada em relação aos textos constitucionais anteriores. Como destaca Clèmerson Merlin Clève, por mais que desde 1824 houvesse tratamento constitucional da matéria, o constituinte de 1988 explicita pela primeira vez que a proteção jurídica sobre inventos industriais atenderá a interesses sociais e ao desenvolvimento econômico e tecnológico nacionais, o que aponta decididamente para o incentivo ao domínio público do conhecimento. Essa opção constitucional se materializa na temporariedade do privilégio patentário.

Além disso, a Ordem Econômica tutela o direito do consumidor que, sendo – economicamente – tanto o beneficiário como o financiador da inovação, não deve ser excessivamente onerado em face dos custos do investimento para o desenvolvimento de uma invenção. Como bem aponta André Ramos Tavares, o prazo de proteção patentária pode se tornar questão de vida ou morte em determinados setores, como no caso dos medicamentos.

Portanto, é certo que a Constituição não admite, também por isso, excesso de prazo da exclusividade na exploração de invenções. De fato, todas as formas de propriedade definidas pela Constituição contemplam uma dupla natureza: direito individual e função social (inc. XXIII do art. 5º da CF).

Entretanto, mesmo o aspecto individual do direito patentário contém, em si, uma dimensão coletiva que, na verdade, é a sua alma jurídica. De fato, são precisas as



palavras de Karin Grau-Kuntz: “a despeito de estar elencado no Art. 5, XXIX, da CRFB como direito individual, o objetivo perseguido pelo privilégio é, como já mencionado, o de sanar uma falha de mercado para, assim, incrementar o bem-estar social”.

Note-se que, inclusive, o Decreto nº 1.355/1994, que incorporou ao ordenamento brasileiro do *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* – TRIPS, vincula o sistema de patentes nacional os objetivos de desenvolvimento tecnológico e difusão de tecnologia, em benefício do bem-estar social.

No caso da Propriedade Industrial, como destaca André Ramos Tavares, a função social está imbricada com o aspecto temporal do benefício (monopólio) concedido ao inventor – por isso, toda patente deve ser transitória. Com efeito, o benefício coletivo estará justamente na divulgação da invenção que, como destaca Karin Grau-Kuntz, incentivará o “incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores”.

De fato, a Ordem Econômica brasileira está baseada na existência de mercado e isso pressupõe concorrência. Nesse contexto, como aponta de forma precisa Karin Grau-Kuntz, “a liberdade de utilização da informação (leia-se a concorrência por imitação) não é nem proibida e muito menos indesejada”.

A vedação à concorrência por imitação se dá única e exclusivamente durante o período de proteção patentária e com a finalidade de conferir ao inventor uma oportunidade delimitada de obtenção de lucros excepcionais. Afinal, com mais agentes econômicos atuando num mesmo nicho surgem melhores preços e qualidade e, portanto, maior bem estar-social – e é esse o desejo expressado pelo constituinte de 1988.



Destarte, a correlação entre direito de propriedade, proteção ao consumidor e o desenvolvimento nacional é definida precisamente pelo limite temporal do monopólio legal conferido pelas patentes – segundo o regime jurídico-constitucional aplicável.

Quanto a isso, o primeiro marco constitucional está na impossibilidade jurídica de perpetuidade ou indeterminação temporal da proteção patentária, já que tal cenário elimina a tutela do desenvolvimento econômico e do direito do consumidor, além de fazer letra morta a livre concorrência definida pela Ordem Econômica.

Em segundo lugar, é correto afirmar que, dado o peso conferido pela Constituição aos valores que colidem com a proteção da Propriedade Industrial (como a proteção da vida e o desenvolvimento nacional), a interpretação constitucional dos limites temporais do benefício conferido ao inventor deve ser restritiva e mesmo rigorosa, como indica André Ramos Tavares.

Em terceiro lugar, é possível afirmar que o benefício da exploração econômica exclusiva é destinado não apenas à recuperação de investimentos, mas também à obtenção de lucros e incentivo coletivo à inovação.

3.2.2 ESPECIFICIDADES DO CASO BRASILEIRO

O lucro excepcional permitido pelo regime de monopólio deve guardar a circunscrição da razoabilidade, inclusive porque toda inovação é tributária, também, das inovações anteriores que, em conjunto, são socialmente construídas. Nas palavras de Karin Grau-Kuntz: “O processo de contextualização de informações, que culminam em uma solução técnica (invento), não se desenvolve no vácuo, mas antes faz supor



uma cascata de informações anteriores já contextualizadas ou, em outros termos, conhecimentos anteriores”.

O *caput* do art. 40 da LPI define parâmetros temporais precisos de 20 e 15 anos para a exploração exclusiva de invenções e modelos de utilidade, respectivamente. Note-se que a regra do *caput* do art. 40 da LPI já contempla o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, uma vez que o art. 33 do acordo TRIPS define apenas que o prazo de vigência das patentes não será inferior a 20 anos, contados da data de depósito.

A extensão de prazo deferida pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI não reproduz as regras definidas pelo acordo TRIPS, mas as extrapola. Com efeito, apesar de o n. 2 do art. 62 do acordo exigir que os países signatários assegurem procedimentos de concessão de patentes num prazo razoável, o Parágrafo Único do art. 40 da LPI não atua de modo a aumentar a eficiência do INPI, mas incentiva o contrário.

Note-se que o prazo de monopólio legal tem seu termo inicial na data de depósito do pedido de patente. Isso porque ao depositante e ao detentor da carta patente são garantidos os mesmos direitos, nos termos do *caput* do art. 44 da LPI: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, **inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente**” (grifamos).

O Parágrafo Único do art. 40 da LPI, entretanto, rompe com as premissas constitucionais porque torna o prazo de proteção patentária incerto, indeterminado, aspecto quanto ao qual o Brasil afasta-se do resto do mundo. Como lembra Karin Grau-Kuntz, mesmo no caso dos “certificados complementares de produção” que, na



União Europeia, estendem o prazo de proteção patentária por até cinco anos para produtos sujeitos a autorizações governamentais de produção, há certeza quanto ao termo final do monopólio legal.

Isso porque tal prazo complementar não é conferido em compensação à morosidade do escritório de patentes, mas sim ao período utilizado pelo órgão competente para a concessão da autorização de comercialização (como seria o caso do registro de medicamentos pela ANVISA no Brasil). Ou seja, no período compensado o titular da patente efetivamente não pode explorar sua invenção. E esse período é definido, já que corresponde estritamente ao tempo de análise do órgão regulador e que é conhecido desde o início da comercialização do produto.

Por isso, o cenário de insegurança jurídica que se verifica no Brasil decorrente do benefício definido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI é uma peculiaridade do caso brasileiro. Essa incerteza impossibilita o planejamento dos agentes de mercado para a exploração futura da invenção, a ocorrer após a expiração da restrição patentária.

3.2.3 INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PATENTÁRIO POR PRAZO INDETERMINADO

No cenário definido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI, o binômio direito individual e função social é rompido, com menoscabo dos benefícios coletivos que devem resultar de um sistema de proteção da Propriedade Industrial. Infringe-se, também, o escopo interpretativo mínimo definido pela expressão “privilegio temporário” insculpida no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal.



Para respeito ao texto constitucional, é indispensável que a legislação defina rigorosamente o termo inicial e final do monopólio patentário. Entretanto, o Parágrafo Único do art. 40 da LPI delega a definição do prazo de vigência da patente ao INPI, o que é flagrantemente inconstitucional.

Como a existência de monopólio legal é excepcional, do ponto de vista jurídico, e, além disso, representa o amesquinamento de diversos valores constitucionais de alto lastro, a expressão “privilégio temporário” deve ser interpretada restritivamente. E essa interpretação indica, de forma consistente, que não é temporário aquilo que não tem prazo final claramente definido. Sem prazo final, os agentes econômicos nacionais não podem organizar e planejar a exploração da tecnologia após a expiração da patente.

Por isso, além do dispositivo constante do inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o Parágrafo Único do art. 40 da LPI afronta também o art. 219, que estabelece:

“O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a **autonomia tecnológica do País**, nos termos de lei federal” (grifamos).

Note-se que, conforme indica Clèmerson Merlin Clève de forma irretorquível, é nítida a intenção constitucional de que seja reduzida a dependência nacional em face de tecnologias desenvolvidas no exterior. Compete ao Estado, diante dos artigos 218²,

² “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação”.



219-A³ e 219-B⁴ da Constituição, tutelar uma estrutura legal e institucional que promova e incentive a pesquisa e inovação no Brasil em benefício da sociedade.

A incerteza quanto ao termo final do prazo de proteção patentária inviabiliza os investimentos do setor privado nacional, representando uma guinada no sentido oposto à autonomia tecnológica brasileira.

A delegação ao INPI quanto à definição do prazo final da vigência de patentes lança a questão no campo da arbitrariedade e pode ser considerado um incentivo à corrupção, já que o interessado em prorrogar seu privilégio patentário pode estar disposto a abordar poucas repúblicas com a simples finalidade de postergar a análise a ser realizada pelo Instituto.

Quanto à questão, são irretocáveis as palavras de André Ramos Tavares: “a imprevisibilidade normativa é, também, uma imprevisibilidade prática. Estrutura um modelo desorganizado e oneroso. O mercado nacional não pode ficar à mercê da ‘discricionariedade’ do legislador”.

Essa incerteza, como aponta Clèmerson Merlin Clève, rompe com a segurança jurídica e se transforma numa barreira de mercado impedindo o ingresso de novos agentes econômicos e garante artificialmente uma posição dominante ao beneficiário do Parágrafo Único do art. 40 da LPI, permitindo um aumento excessivo e anormal de

³ “Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei”.

⁴ “Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação”.



lucros durante o período de extensão da patente às custas de consumidores, governos, usuários de serviços públicos e concorrentes em potencial.

3.2.4 VEDAÇÃO À ELIMINAÇÃO DO NÚCLEO ESSENCIAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Quanto ao prazo máximo de monopólio patentário admitido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI, isto é, 30 anos (já que o benefício temporário nasce do pedido de depósito e não do ato de concessão), é necessário observar que ainda que ao legislador ordinário seja conferida a prerrogativa de restrição de direitos fundamentais, isso se dá de acordo com requisitos constitucionalmente definidos.

Com efeito, as restrições a direitos fundamentais estabelecidas pelo legislador devem respeitar o critério de proporcionalidade. E, quanto a isso, é impossível imaginar que resida proporcionalidade no fato de que um país em desenvolvimento como Brasil apresente um prazo de proteção patentária com limite 50% superior àquele definido pelas principais economias de inovação do mundo, que se restringem aos 20 anos indicados pelo acordo TRIPS.

3.2.5 INCENTIVOS À MOROSIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE PATENTE PELO INPI

Ao definir uma regra paralela e variável para a estipulação do prazo de vigência de patentes, Parágrafo Único do art. 40 da LPI criou um sistema de incentivos para que os agentes econômicos atuem de modo a retardar a análise dos pedidos apresentados ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.



A legislação, portanto, incentiva o abuso de direito (especialmente as condutas previstas no art. 36, § 3º, incisos II, XIV e XIX da Lei nº 12.529/2011⁵) exercido, como se sabe, de formar escusas (*evergreening*), como, por exemplo, mediante apresentação de pedidos de patente incompletos ou excessivamente amplos, obrigando o INPI a exigir informações complementares; apresentação de sucessivos pedidos de alteração do quadro reivindicatório das patentes; ou patenteamento seriado.

A adoção dessas práticas não é hipotética, uma vez que já foram objeto de investigação do Tribunal de Contas da União perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial no âmbito do TC nº 015.369/2019-6 que, diante do cenário alarmante identificado (com dano bilionário ao orçamento do Ministério da Saúde), condenou expressamente os efeitos deletérios do Parágrafo Único do art. 40 da LPI para o Erário Público.

Esse cenário dá lugar à seguinte questão: é o *backlog* do INPI que justificaria o benefício previsto pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI ou é o Parágrafo Único do art. 40 que, utilizado pelos agentes econômicos como instrumento de abuso de direito, impossibilita a superação do *backlog*?

3.2.6 AUSÊNCIA DE GARANTIA LEGAL DE RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM P&D – REGIME DE ALOCAÇÃO DE RISCOS DO SISTEMA CAPITALISTA

⁵ “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: [...]§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: [...] II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; [...] XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; [...] XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.



Como destaca Karin Grau-Kuntz, nem a lei brasileira nem nenhuma outra no mundo garante mediante sistema de patentes a recuperação dos investimentos privados em pesquisa.

O que a legislação garante é a oportunidade de reaver tais investimentos com maior facilidade pela exclusão de concorrentes potenciais. Mas, a recuperação desses investimentos pode vir muito antes dos 20 anos estabelecidos para o monopólio, caso o produto tenha sucesso comercial, ou nunca vir, se a demanda for um fracasso.

O pacto político-social firmado quanto ao sistema de patente – seja no Brasil ou em âmbito mundial – está centrado justamente na concessão dessa oportunidade e pelo prazo de 20 anos. Respeitado esse período, aqueles que forem competentes comercialmente serão regamente remunerados por suas inovações – muito, muito acima do valor investido – enquanto os incompetentes terão prejuízos, assim como em qualquer *business* num sistema capitalista. Portanto, nas palavras de Karin Grau-Kuntz, “não há, entre a pendência do pedido de patente e a possibilidade de fruir economicamente do privilégio, uma relação de causalidade direta”.

De fato, não é possível afirmar que a demora na análise do pedido de patente pelo INPI inviabilize a recuperação dos investimentos em P&D. Também não há garantia de lucro extraordinário ou retorno de investimentos, mesmo no período posterior a concessão do título e em que, portanto, há a exploração exclusiva da invenção, já que outras tecnologias podem ter sido desenvolvidas paralelamente por terceiros, dando ensejo a competição relevante.

Como magistralmente aponta Karin Grau-Kuntz, “o valor dos inventos protegidos pelo privilégio garantido no inciso XXIX, do Art. 5, CFRB, não é encontrado no invento em si considerado e/ou no ato de invenção, mas em sua aceitação pelo



mercado, o que, a seu turno, implica em uma série de fatores a ele externos”. Afinal, o prazo de proteção patentária não varia conforme o volume de investimentos necessário ao desenvolvimento da invenção.

De fato, o INPI não questiona nem averigua os investimentos realizados, razão pela qual uma invenção casual e outra que exigiu bilhões serão agraciadas com os mesmos 20 anos de monopólio legal. Por isso, é questionável a afirmativa segundo a qual o Parágrafo Único do art. 40 da LPI foi desenhado pelo legislador para proteger o investimento privado. Com efeito, o sistema de patentes foi desenvolvido com o objetivo de buscar o bem-estar social e não a garantia do lucro privado.

Fica evidente, portanto, que a opção do legislador, ao editar o Parágrafo Único do art. 40 da LPI rompeu com o equilíbrio definido em sede constitucional como baliza central do sistema patentário brasileiro. Extrapolou-se, portanto, o conteúdo semântico mínimo da expressão “privilégio temporário” inscrita no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal. Há, destarte, violação flagrante ao núcleo essencial do direito fundamental insculpido no referido inciso XXIX do art. 5º.

Como acertadamente identificado por Clèmerson Merlin Clève, o Parágrafo Único do art. 40 da LPI transforma o “privilégio temporário” definido constitucionalmente numa verdadeira reserva de mercado. Não havendo interpretação que salve o dispositivo, deve ele ser declarado inconstitucional em sua integridade.

4. MODULAÇÃO DE EFEITOS



Nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 é possível a modulação de efeitos em sede de ADIN, o que deve ser definido por decisão de dois terços dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. A modulação poderá tanto restringir os efeitos da declaração (em termos circunstanciais) como a sua eficácia no tempo. Não havendo modulação, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade será plena, isto é, *extunc*.

Uma vez que a Lei de Propriedade Industrial encontra-se em vigor há 24 anos, a declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único de seu art. 40 deve ser acompanhada de modulação de efeitos. No caso em tela, portanto, é necessária uma decisão que contemple dois aspectos distintos: i) definição de mérito, avaliando a compatibilidade do Parágrafo Único de seu art. 40 com a Constituição Federal; e ii) indicação dos efeitos da definição de mérito, ou modulação de efeitos. Entretanto, tal modulação de efeitos deve se dar de forma específica, a fim de não menoscar os valores constitucionais incidentes sobre a matéria.

O que define a necessidade de modulação de efeitos é a possível insegurança jurídica decorrente da supressão da norma inconstitucional do sistema (em face da desconstituição de situações jurídicas pretéritas) ou excepcional interesse social na manutenção parcial da eficácia da norma reconhecida como inconstitucional.

Em ambos os casos, é imprescindível, portanto, que sejam identificados os valores constitucionais que, em concreto, determinam a manutenção parcial da norma inconstitucional (ou mais precisamente de seus efeitos) no sistema jurídico. Note-se que a modulação de efeitos é uma exceção à regra geral de supremacia constitucional e por isso deve ser aplicada apenas em casos excepcionais.



Destarte, nessas circunstâncias, a ponderação de valores deve ser feita de forma rigorosa e os efeitos da norma inconstitucional devem ser parcimoniosamente mantidos, quando for o caso – sob pena de que se chancela no Brasil a figura da “inconstitucionalidade útil”, o que seria, no mínimo, perigoso.

Como destaca André Ramos Tavares, a questão principal a ser definida na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único de seu art. 40 da LPI é o aspecto temporal da eficácia da decisão, isto é, o regime de retroação dos efeitos dessa declaração (passado, presente e futuro).

Se, por um lado, a regra geral é de que atos inconstitucionais devem ser entendidos como rigorosamente nulos desde sua origem, a Constituição indica um sentido geral proteção de situações consolidadas no passado, em privilégio à segurança jurídica.

Ocorre que, no caso em tela, a manutenção dos efeitos do Parágrafo Único do art. 40 da LPI após o reconhecimento de sua inconstitucionalidade beneficia apenas alguns poucos titulares de patentes, enquanto prejudica, ao mesmo tempo, todo o conjunto da sociedade (consumidores, governos, contribuintes e usuários de serviços públicos).

Portanto, quanto ao dispositivo em questão, a modulação de efeitos, a benefício da segurança jurídica, deve contemplar apenas as relações jurídicas já exauridas, evitando uma retroatividade injustificadamente gravosa.

Por exemplo, aquisições governamentais realizadas de forma direta, via inexigibilidade, e que deixaram de ocorrer por meio de licitação em face da existência de patentes sob o benefício do Parágrafo Único do art. 40 da LPI não devem ser



consideradas irregulares nem de qualquer forma gerar responsabilização cível, administrativa ou criminal. No mesmo sentido, os preços majorados pelo monopólio patentário e praticados junto aos consumidores privados não devem ser considerados lesivos.

Sem a modulação de efeitos, tais ilícitos e outros da mesma espécie deveriam produzir as consequências jurídicas cabíveis. Isso porque se é inconstitucional o Parágrafo Único do art. 40 da LPI, é ilícito o monopólio patentário no período de extensão de prazo de vigência das patentes e são irregulares todas as condutas subsequentes, baseadas nesse pressuposto jurídico.

Tal condenação não seria justa, em face da presunção de constitucionalidade do dispositivo, até sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. A modulação, nesse caso, preserva os interesses privados das empresas e inventores, sem, contudo, causar novos prejuízos à coletividade.

Além disso, como bem apontado por André Ramos Tavares, a verificação de um volume massivo de relações jurídicas decorrentes da norma inconstitucional e as dificuldades de quantificação precisa dos efeitos da extensão do prazo do monopólio patentário em alguns casos tornam os efeitos pretéritos da declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI de improvável implementação.

A modulação, por isso, deve consolidar a inconstitucionalidade no passado (para a manutenção da segurança jurídica), mas eliminar seus efeitos sobre o presente e o futuro. Ou seja, os atos jurídicos perfeitos e já com efeitos exauridos – como vendas públicas e privadas já realizadas a preços de monopólio – devem ser integrados ao sistema; **mas o monopólio patentário deve ser rompido de imediato no presente e**



no futuro, tanto para patentes já condidas como em análise na data em que for proferida a declaração de inconstitucionalidade, sempre que tal monopólio tenha sido definido pelo benefício concedido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI.

Isso porque se é certo que até a declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI os detentores de patente beneficiários do prazo adicional conferido pelo dispositivo agiam de boa-fé e resguardados pela presunção de constitucionalidade dos atos legislativos, o mesmo não se pode dizer de atos praticados após a retirada daquele dispositivo do mundo jurídico. Do ponto de vista temporal, isso vale para o presente (patentes gozando da extensão de prazo de vigência no momento de declaração de constitucionalidade) como para o futuro, isto é, para patentes em análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou para novos pedidos que venham a ser apresentados à Autarquia Federal.

Com relação ao tempo passado, ainda, é necessário que a decisão afaste a incidência de contrafação – e de suas consequências jurídicas – para atos concorrenciais praticados durante a extensão de vigência definida pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI. Isso porque, se é correto afirmar que aqueles que gozaram do benefício conferido pelo referido dispositivo agiram de boa-fé, o mesmo vale para aqueles que, conscientes de inconstitucionalidade e confiantes na atuação do Supremo Tribunal Federal, apresentaram-se ao mercado. Não seria justa, também nesse caso, qualquer forma de punição, haja vista o afastamento da antijuridicidade quanto aos crimes previstos nos artigos 183 a 186 da LPI.

Além dessas, a necessidade de outras restrições de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI pode ser identificada por esse E. Supremo Tribunal Federal (por exemplo, no caso de patentes que protegem inovações desenvolvidas por órgãos e institutos de pesquisa públicos). Isso porque a



questão patentária se espraia sobre diferentes campos da vida econômica e social e em cada um deles o impacto da retirada do referido dispositivo do mundo jurídico pode apresentar peculiaridades.

Entretanto, em todos os casos, por conta da arquitetura dos valores constitucionais incidentes sobre a matéria, a Corte deve conferir um maior peso aos reflexos de sua decisão sobre a coletividade do que àqueles impactem apenas alguns poucos detentores de patentes beneficiados pela norma inconstitucional.

Note-se, em todo caso, que a revogação do Parágrafo Único do art. 40 da LPI com aplicabilidade imediata não prejudica os inventores e investidores privados. Isso porque seguirá sendo garantido o monopólio patentário pelo período de 20 anos, na forma do *caput* do art. 40 da LPI. Esse período de benefício legal é mais do que o suficiente para a remuneração dos investimentos em P&D, tanto que é o limite utilizado pelos países que mais inovam no mundo e o que consta no acordo TRIPS.

Além disso, diante da revogação da possibilidade de extensão da proteção patentária, competirá aos interessados elaborar adequadamente seus pedidos de patente e diligenciar ao órgão competente para que sua apreciação se dê o mais breve possível, como ocorre quanto a qualquer bem, em qualquer seara jurídica.

5. DAS INTERPRETAÇÕES EQUIVOCADAS APRESENTADAS PELA ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E ABAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Apresentadas as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinam a inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI, em benefício da melhor compreensão dos elementos que compõem os autos desta ADIN, é necessário avançar,



ainda que brevemente, quanto às premissas ventiladas nos pedidos de admissão apresentados pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (“ABPI”) e pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (“ABAPI”).

A interpretação das associações partiu de perspectivas distorcidas dos parâmetros constitucionais relacionados à discussão do Parágrafo Único do art.40 da LPI, uma vez que buscaram favorecer única e tão somente o interesse econômico do inventor em detrimento dos demais valores constitucionais a ele contrapostos.

Nesse sentido, as associações ressaltam a mora administrativa na análise dos pedidos de patente que, segundo sustentam, decorreria de diversos fatores externos à atuação do INPI, tais como: a complexidade do exame, a diversidade do conteúdo a ser analisado e até mesmo o grau de dedicação dos próprios examinadores, dentre outros. Além disso, as associações indicam que a extensão da proteção patentária seria o único mecanismo capaz de reparar os efeitos dessa morosidade, uma vez que não seria possível a construção de um liame objetivo de responsabilização civil do Estado no caso.

Ora, não se nega a qualidade técnica dos examinadores do INPI, a prerrogativa de auto gestão da Autarquia Federal ou, ainda, os esforços empreendidos pelo Órgão no combate ao *backlog*. Entretanto, merece atenção a manutenção da estrutura da Autarquia ao longo do tempo, enquanto segue crescente o número de depósitos de patente perante a Entidade.

Tal circunstância vem banalizando a aplicação da norma constante do Parágrafo Único do art. 40 da LPI que, além de inconstitucional, foi desenhada, do ponto de vista legislativo, como compensação excepcional. Afinal, pretendesse o



legislador que essa fosse a regra teria definido já no *caput* do art. 40 da LPI que as patentes teriam vigência de 30 anos e não de 20, como fez.

Ou seja, subsiste em verdade um uso desmensurado do dispositivo tido como “salvaguarda” da insuficiência estrutural do INPI para lidar com o volume de pedidos de patente a que está sujeito. Nesse contexto, tal instrumento deixa de funcionar como compensação e passa a ter o papel puro e simples de benéfico ao titular da patente. Concomitantemente, se observa que é retardado o ingresso do conhecimento no domínio público, ignorando-se desta forma o comando constitucional expresso da eficiência.

O dispositivo impugnado – além de indevidamente beneficiar o particular inerte – atua somente como salvaguarda para a ilegítima morosidade do Estado. Em verdade, tal norma, ainda que mediatamente, promove e não repara o problema da mora administrativa, da inércia estatal, vez que retira do Estado (e transfere para a coletividade) a responsabilidade que lhe é devida.

Sob esse pretexto, André Ramos Tavares acertadamente indica que subsiste um cenário de ineficiência decorrente de uma “abertura para que interessados e a autarquia contribuam com a dilação de prazos, cenário típico para proliferação de comportamentos que se amparam em brechas legislativas e normas inconstitucionais”. Até porque, o reconhecimento de um paliativo ou ainda “salvaguarda” para mais de uma década de mora administrativo não perfaz qualquer índice de eficiência.

No caso presente, essa abertura normativa afeta diversos setores econômicos e destacadamente o ramo farmacêutico, beneficiando alguns poucos e prejudicando toda a sociedade. A matéria inconstitucional se revela manifesta, já que, nas palavras de André Ramos Tavares, a “ineficiência administrativa não pode servir para proteger



uma norma que, por seus próprios e independentes termos, amplia expressamente os efeitos negativos de qualquer demora excessiva da Administração Pública em responder às demandas e pedidos que lhe sejam dirigidos”.

A ABPI e a ABAPI vislumbram a extensão de prazo definida pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI como a garantia legítima de recuperação de investimentos dos titulares de patentes, aduzindo que referida previsão normativa torna o sistema de patentes mais “eficiente”, “atrativo” e, com isso, estimularia a inovação em prol de toda a coletividade.

É possível constatar, entretanto, uma construção meramente consequencialista que, além de frágil do ponto de vista jurídico (já que não mapeia os valores constitucionais incidentes, mas se apega exclusivamente aos interesses privados), é falaciosa ao apresentar um cenário de efeitos deletérios terríveis, perversos, injustos ou injustificáveis em consequência da declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI.

Referidas associações constroem ainda um falso sentir de “razoabilidade” na manutenção do dispositivo pela construção simplista de que sequer haveria a necessidade de reconhecimento de sua inconstitucionalidade, caso o INPI viesse a exercer sua função de forma regular e eficiente.

Todavia, referida leitura não sopesa os efeitos da incerteza temporal da vigência de uma patente sobre a economia e a sociedade. Ocorre que se uma patente não é regida por um hiato temporal pré-definido, exato e certo de seu termo, não há como ser compatível com a cláusula finalística do inciso XXIX, art. 5º da Constituição, já que rompe o delicado equilíbrio entre remuneração de investimentos privados e o retorno social da inovação.



Não é possível afirmar também que a retirada do benefício concedido pelo Parágrafo Único do art. 40 da LPI levará a uma alteração das estratégias de inovação dos agentes econômicos, com redução de pedidos de patente e aumento do número de invenções protegidas pelo segredo industrial.

Isso porque, mesmo com a extensão de prazo da proteção patentária, a verdade é que o segredo industrial é sempre mais vantajoso para os agentes econômicos, simplesmente porque essa estratégia de proteção não conta com prazo máximo de aplicabilidade, além de evitar verdadeiras batalhas jurídicas quanto ao preenchimento dos requisitos legais de patenteabilidade. Se empresas optam pela divulgação de invenções e registro de patentes, isso ocorre única e exclusivamente porque nesses casos não seria viável, na prática, a manutenção do segredo industrial, seja por um motivo ou por outro.

Por óbvio que o conteúdo semântico do texto do art. 5º, XXIX não se limita a extrair a não-perenidade das propriedades patentárias. Subsiste em verdade uma previsão que conota sua delimitação temporária, cognitiva e previsível desde o exercício de sua pretensão por meio do depósito.

Note-se que, de fato, após a concessão da patente operam-se, de forma retroativa, direitos de Propriedade Industrial. Especificamente, é legítima a pretensão de indenização pela infração da patente, haja vista que tal proteção é conferida pelo *caput* do art. 40 da LPI desde a data de depósito do pedido junto ao INPI.

Tais efeitos operam independentemente de que haja período de proteção após a concessão do título e, portanto, afirmar que a demora no exame do pedido de patente pelo INPI implicaria em prazo curto de usufruto do benefício patentário é



falacioso. Isso decorre de previsão legal expressa, já que o *caput* do art. 44 da LPI define que “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente” (grifamos).

O Parágrafo Único do art. 40 da LPI favorece um cenário de grande assimetria de informações e insegurança jurídica já que o período de proteção estipulado não é claro tanto ao titular como aos não-titulares e essa segurança é imprescindível aos agentes econômicos, pela contenção dos custos de transação e pelo conhecimento das liberdades e das próprias interdições.

A morosidade do INPI gera insegurança que afeta tanto o pleiteante da patente e como seus concorrentes, porque ambos tomarão decisões econômicas num cenário de incerteza – seja para investir sem saber se a patente será concedida; seja para comercializar sem saber se está futura e retroativamente sujeito a um dever de indenizar. Por isso, uma compensação conferida em tempo – gerando, portanto, um sistema de incentivos à morosidade do INPI – é deletério para toda a economia.

Tais circunstâncias, nas palavras de André Ramos Tavares, ocasionam um cenário caótico “onde simplesmente não se sabe quanto tempo uma patente perdurará no Brasil, tampouco quando será o marco de inicial dessa contagem, não é verossímil alegar a manutenção de constitucionalidade desse regime em nome da economia”. Essa situação beneficia exclusivamente o poder econômico do titular, à revelia do restante da sociedade brasileira, sendo o reconhecimento de sua inconstitucionalidade não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade.

6. CONCLUSÕES



Como se viu, a regra de duração das patentes no mercado nacional não pode ser outra, senão aquela do *caput* do art. 40, que determina a duração de 20 anos para patentes de invenção e de 15 anos para as patentes de modelos de utilidade, contados a partir da data do depósito.

O Parágrafo Único do art. 40 substitui a previsão da temporariedade do prazo de vigência de uma patente por uma proteção de prazo indeterminado. Nas palavras do Prof. Clèmerson Merlin Clève, *“ao assim proceder, o legislador ordinário desconstrói o núcleo essencial de direito fundamental, a saber, o direito fundamental à temporariedade da proteção patentária sobre invenções industriais, daí decorrendo ainda outras inconstitucionalidades”*.

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como direito e garantia fundamental o “privilégio temporário”, na contramão do que estabelece o Parágrafo Único do art. 40, que prevê o privilégio por prazo indeterminado.

Por essa razão, a vigência diferida, tal como prevista no Parágrafo Único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial está em conflito com os arts. 1º, III e IV, 3º, I, II, III e IV, 5º, XXIX, 170, II, IV, V e VII, 173, parágrafo 4º e 219, *caput*, todos da Constituição Federal.

Além disso, a disposição do Parágrafo Único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial definiu um cenário de enorme insegurança jurídica, como salientado pelo Prof. Dr. André Ramos Tavares, ao afirmar que a norma *“atribui, sem dizê-lo expressamente, uma ampla arbitrariedade temporal ao INPI, em um processo administrativo conhecido por sua complexidade. Não há como saber quando determinado invento estará disponível para exploração por terceiros, isto é, pelo*



mercado. A aplicação inconstitucional da legislação não deixa para o sistema econômico solução diversa de pautar-se por um dever de adivinhação.”

A inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da LPI é inequívoca, na medida em que referido dispositivo legal delega a definição da extensão do prazo de proteção patentária ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que, como esclarece André Ramos Tavares *“já é, em si e só por esse motivo, inconstitucional e, mais ainda, que é realizada, na prática, sem qualquer critério ou meio de controle acerca dos prazos utilizados pelo INPI, o que caracteriza nova inconstitucionalidade, ainda que a delegação fosse aceitável.”*

A concessão do privilégio temporário de direitos da Propriedade Industrial é submetido às premissas constitucionais do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, à luz do disposto no art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal de 1988, não se podendo admitir que se estabeleça um liame entre a duração patentária e as demandas internas administrativas de análises do INPI.

Com isso, não se quer menosprezar a gravidade dos efeitos negativos do *backlog* do INPI. Entretanto, esse problema em nada afeta o caráter inconstitucional do Parágrafo Único do art. 40 da LPI que pode ser apurado na seara hermenêutica. O *backlog* deve ser energeticamente combatido, mas o campo de batalha dessa contenda está na eficiência administrativa da Autarquia Federal, que deve ser adequadamente estruturada para dar vazão às demandas que lhe são apresentadas em tempo razoável.

Nesse contexto, a PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA acertadamente expõe que a indeterminabilidade do prazo conferido às patentes *“afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art.*



5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, §6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)”. Tais conclusões são corroboradas por este Instituto e pelos respectivos pareceres anexos.

Isto posto, requer a admissão deste Instituto na qualidade de “Amigo da Corte”, com o propósito de auxiliar no esclarecimento das questões jurídicas debatidas, restando certo que se trata de posicionamento imparcial, que pretende enriquecer o debate através de elementos doutrinários e estudos realizados no âmbito deste Instituto, com a finalidade de subsidiar este I. Ministro no julgamento da ação com informações úteis ao deslinde da causa, que é de interesse coletivo.

REQUERIMENTO FINAL

Diante do exposto acima, requer:

- 1) A admissão desse Instituto como “*Amicus Curiae*”, a teor do disposto no art. 138, do Código de Processo Civil;

A juntada dos pareceres jurídicos elaborados pelos Professores Clèmerson Merlin Clève e André Ramos Tavares, do estudo jurídico elaborado pela Karin Grau-Kuntz e do parecer econômico elaborado pelo Grupo de Economia da Inovação do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a propósito da questão posta nos autos;

- 2) Ao final, que sejam DEFERIDOS os pedidos formulados pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA no âmbito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade,



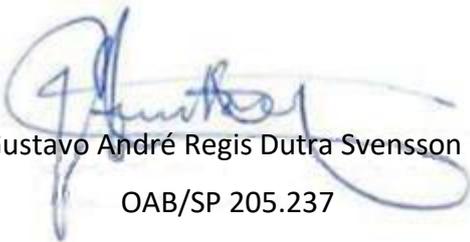
**Instituto Brasileiro de
Propriedade Intelectual**

especialmente para que seja declarada a inconstitucionalidade do Parágrafo Único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Por fim, o IBPI coloca-se à disposição deste D. Juízo para quaisquer esclarecimentos ulteriores que se fizerem necessários.

Termos em que,
P. deferimento.

São Paulo, 12 de dezembro de 2020.


Gustavo André Regis Dutra Svensson
OAB/SP 205.237


Newton Silveira
OAB/SP 15.842

Docs. Anexos:

- 1 – Estatuto social e Ata de Eleição de Diretoria do IBPI;
- 2 – Procuração;
- 3 – Parecer Clèmerson Merlin Clève;
- 4 – Parecer Andre Ramos Tavares;
- 5 – Estudo jurídico Karin Grau-Kuntz;
- 6 – Relatório econômico da Universidade Federal do Rio de Janeiro.