

Supremo Tribunal Federal confirma a impossibilidade de estender o prazo de vigência de patentes no Brasil

23.12.2022 4 minutos de leitura

Autores

Pedro Frankovsky Barroso

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

Propriedade Intelectual

Patentes

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.529 ("ADI nº. 5529") pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em abril de 2021, foi um relevante marco na antiga guerra da contagem dos prazos de vigência das patentes no Brasil. O parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que teve sua constitucionalidade questionada na referida ADI, garantia aos titulares das patentes concedidas pelo INPI prazo de vigência mínimo de dez anos contados da concessão, o que fazia com que considerável número de patentes detivesse proteção que ultrapassava a regra geral dos 20 anos do depósito.

Pesou no julgamento do STF o argumento de que a vinculação do prazo de vigência à data da concessão da patente (evento incerto e futuro) acarretaria imprevisibilidade e feriria o princípio da temporariedade previsto no art. 5º da Constituição. Na ocasião, a Corte decidiu não aplicar a modulação de efeitos da decisão às patentes da área farmacêutica (como regra geral o STF decidiu que patentes que já tinham sido beneficiadas com a regra da vigência mínima de 10 anos após a concessão não seriam atingidas), o que fez com que as tecnologias protegidas por tais patentes caíssem de imediato em domínio público. Estima-se que ao menos 3.400 patentes desse segmento entraram para o domínio público logo após a publicação da decisão do STF.

Sem a proteção da regra do p. único do art. 40 da LPI e, ainda, sentindo-se prejudicados pela demora na análise dos pedidos de patente no Brasil, titulares de patentes beneficiados pela regra tida como inconstitucional ajuizaram uma série de ações judiciais requerendo a aplicação de mecanismo denominado "*Patent Term Adjustment*" ("PTA"). Com previsão legal em alguns países (como Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Peru e Singapura), o PTA consiste na possibilidade de extensão no prazo da vigência da patente de forma casuística em razão do atraso no processamento do pedido por culpa do escritório de patentes da respectiva jurisdição.

Alega-se nessas ações a inexistência de óbice na aplicação do PTA frente ao que fora decidido no julgamento da ADI nº. 5.529, pois o antigo parágrafo único do art. 40 estabelecia uma "extensão automática" em qualquer hipótese de demora no processamento, diferente do PTA que leva em conta o caso concreto e a comprovada demora do ente público no exame de patenteabilidade.

Apesar da discussão relacionada à aplicação do PTA no direito brasileiro ser recente e ainda embrionária, decisões do Tribunal Federal Regional da 1ª Região a respeito de pedidos de liminares para readequação imediata do

prazo de vigência das patentes acabaram por ser questionadas perante o STF através de reclamação constitucional. Os titulares das patentes farmacêuticas sustentam que a não concessão de liminar para o ajuste do prazo de validade dos privilégios não encontra respaldo na decisão proferida na ADI nº. 5529, afinal, o STF vedou tão somente a regra de vigência mínima, mas reconheceu o valor de outros instrumentos utilizados no exterior para ajuste do prazo de vigência de patentes, como o próprio PTA.

No último 16 de dezembro, a Primeira Turma do STF formou maioria para revogar a liminar concedida pelo Ministro Relator Luiz Fux que abria espaço para aplicação do PTA, ao afirmar que *"a decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5.529 não veda[ria] que os órgãos jurisdicionais competentes autorizem a extensão, por prazo certo e razoável, de privilégios patentários, se presentes, no caso concreto, circunstâncias que demonstrem ter havido demora irrazoável, injustificada e excepcional do INPI na concessão do pedido de patente."*

Nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, que abriu a divergência, a decisão do Ministro Fux contraria o que foi decidido na ADI especificamente com relação à temporariedade dos direitos de propriedade industrial. Segundo o Ministro, *"eventual extensão da vigência de patente **precisa de critérios objetivos disciplinados em lei vigente no país, sem que se condicione a prorrogação tão somente à demora na análise do processo pelo INPI ou que se subverta a essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, de modo que a previsibilidade quanto ao prazo de vigência da patente possibilite escolhas racionais pelos agentes de mercado**"*.

Em síntese, restou decidido que as razões *"amparadas no tempo de tramitação do processo administrativo para justificar a pretensão de prorrogação da patente (...) vão de encontro à ratio que informa a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96"*.

Se quando do julgamento da ADI nº. 5.529 restava dúvida sobre a possibilidade de aplicação do PTA no Brasil, o julgamento da Rcl. 56.378/DF, ao confirmar o posicionamento da Corte sobre a impossibilidade de extensão da vigência de patentes no Brasil, representa um forte indicativo de que tal mecanismo legal não encontrará recepção no direito brasileiro.

>>> Este artigo foi escrito por nosso sócio Pedro Frankovsky Barroso e por nossa advogada Raysa Vital Brazil Freire, ambos da área de Propriedade Intelectual. O artigo foi veiculado pelo Estadão em 23/12/2022.

[Clique aqui para acessar.](#)

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Pedro Frankovsky Barroso