

**UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS**

BETINA RODRIGUES YAGI

**ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529: patentes e
função social da Propriedade Industrial**

**FRANCA
2022**

BETINA RODRIGUES YAGI

**ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529: patentes e
função social da Propriedade Industrial**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, como pré-requisito para a obtenção do
Título de Bacharel em Direito

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Lopes Canavez

**FRANCA
2022**

Y12a	Yagi, Betina Rodrigues Análise da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 : patentes e função social da Propriedade Industrial / Betina Rodrigues Yagi. -- Franca, 2022 91 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado - Direito) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca Orientadora: Luciana Lopes Canavez 1. Propriedade Industrial. 2. Patentes. 3. Privilégio Temporário. 4. Prazo de Vigência. 5. Função Social da Propriedade. I. Título.
------	---

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Biblioteca da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca. Dados fornecidos pelo autor(a).

Essa ficha não pode ser modificada.

BETINA RODRIGUES YAGI

**ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529: patentes e
função social da Propriedade Industrial**

**Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Ciências Humanas e
Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, para obtenção do
título de Bacharel em Direito.**

BANCA EXAMINADORA

Profª. Dra. Luciana Lopes Canavez
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCHS – Unesp Franca

Prof.
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCHS – Unesp Franca

Prof. Dr.
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – FCHS – Unesp Franca

Franca, _____ de _____ de 2022.

AGRADECIMENTOS

Antes de tudo, agradeço à minha família que é minha base e me dá força para enfrentar todos os desafios da vida. Especialmente minha mãe, Rosicler Garcia Rodrigues, excelente médica que sempre me apoia em tudo que eu faço, me viu crescer, me educou, me deu todo o suporte necessário para me desenvolver como pessoa, sempre conversando e ensinando sobre a vida. Ao meu pai, Roberto Kaoru Yagi, com quem sempre posso contar quando preciso de ajuda. Ao meu irmão, Vitor Rodrigues Yagi, que por ser mais velho sempre me mimou, meu companheiro de desafios da vida com quem eu sei que sempre posso contar. E aos meus bichinhos de estimação que tornam a vida mais leve, Kiti, que me acompanhou durante toda a infância, apesar de não estar mais com a gente, e Mocca que salva minha sanidade mental, principalmente em um contexto de pandemia com um governo caótico.

Gostaria de agradecer também a todos os meus professores da Graduação de Direito da Unesp, que tanto se esforçam para que a faculdade mantenha a qualidade e excelência mesmo diante das situações adversas que as universidades públicas enfrentam no Brasil. Em especial à minha orientadora Prof. Dra. Luciana Lopes Canavez, com grande peso na minha formação, profissional pela qual guardo muito respeito e admiração, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social (GEPPIDES), grupo que sempre me trouxe conhecimento e satisfação em participar.

Aos Profs Drs. Alfredo José dos Santos, Daniel Damásio Borges, José Duarte Neto, Murilo Gasparido, Odinei Rogério Bianchini, Paulo César Corrêa Borges e à Profa. Dra. Jete Jane Fiorati, professores a quem devo grande parte do meu conhecimento e admiração pelas respectivas carreiras profissionais. Aos meus colegas que estão no doutorado da Unesp, por quem tenho muita admiração por todo conhecimento e caminhos traçados até aqui, Leonardo Eiji Kawamoto e Victor Luiz Pereira de Andrade.

À também a minha grande família unespiana que é dividida em vários grupos, mas todos essenciais para conclusão da graduação. Ao meu grupo de Gestão, que nasceu no primeiro ano de faculdade dentro da EJUR e que, para minha sorte, nunca mais me abandonou. À Heloísa Guerra, nossa coordenadora de Gestão que se tornou minha melhor amiga, sempre ao meu lado, independentemente da situação, passando por vários momentos juntas, compartilhando vitórias e frustrações, me trazendo segurança quando preciso. Ao Gustavo Maciel, mais conhecido como Sarjeta, meu melhor amigo, pessoa mais leal e bondosa que eu conheço, que me ajudou dentro e fora da faculdade, também sempre ao meu lado, tornando a vida mais fácil e bonita em qualquer lugar do mundo. Ao Aluísio Ferreira, famoso Senador, companheiro de região, que

com toda sua humildade e generosidade torna os dias mais leves e me ajuda sempre que eu preciso.

Ao grupo Representante Boticário que se uniu naturalmente no primeiro ano de graduação. Agradeço especialmente a Anita Bueno Tavares, minha melhor amiga que passou comigo por diversas situações de boas e tristes, numa relação de empatia mútua, sempre vibrando pelas vitórias umas das outras e dando os puxões de orelha quando necessário. Agradeço também à Giovanna Pasquini Menato, minha companheira de adote, a pessoa mais fofa que eu conheço, a Gi cuja espontaneidade e criatividade salvaram vários momentos. À Bruna Benzi, a Cisne, bondade em pessoa que sempre ajudou e alegrou em tudo que pôde. Ao Vinícius Benedito Augusto de Campos, o Pleninho, o caçula do grupo, o mais pleno e bonzinho que eu já conheci, me enche de orgulho em qualquer lugar do mundo e que me acompanhou até no meu intercâmbio em Bordeaux na França. À Thalita Andrade Barbosa que apesar de quietinha sempre foi uma grande amiga e dupla de trabalhos. À Ana Carolina Santos Ribeiro, a Crime, cujo espírito enche de risada qualquer ambiente, pelos momentos inesquecíveis que vivemos. Também à Ana Beatriz, à Catherine e à Bruna.

Agradeço também aos meninos da turma, Douglas Toci Dias, Gustavo Moreira (Paraguai), João Vitor Penteado (Refugiado), Lucas Faim, Luiz Andreotti (Carona), pessoas maravilhosas que queria por perto para sempre, por todos os momentos e risadas. Às minhas veteranas, Maria Júlia Freitas (Baby), Ana Carolina Ayres (Dory), Juliana Galina (Tuber). Aos meus amigos das turmas anteriores, Amanda Barbieri Estancioni, Leonardo Borges, Hélio Santos Júnior (Batata), Rafael Carpi Baggio (Batman), Ianca Tonin (Desejo), Bruno Castilho.

Ao pessoal do Escritório Saad Diniz Advogados Associados, em especial ao Dr. Carlos Roberto Faleiros Diniz, à Dra. Daniella Salvador Trigueiro Mendes, ao Marlon Davis Aparecido de Oliveira e à Fernanda da Silva Gomes, por todas as conversas e orientações profissionais. Também à minha colega de estágio Glenda Miessa que se tornou minha amiga para vida.

Aos meus melhores amigos da vida Gabriela Cocenzo Chaves, Felipe Souza Tanios, Júlia Marques Mazzoni, Bianca Nunes Silva Pradela, Diógenes Gianotto Pires, Gabriela Orate Menezes da Silva Ícaro e Pedro Cordeiro. E, por fim, aos meus amigos do intercâmbio em Bordeaux, pela troca de conhecimento e enriquecimento cultural, que me fizeram crescer e me trouxeram a energia que necessária para o final da graduação, Alessandro, Alessio, Ameline, Anna, Ana, Aarsal, Giovanni, Hassan, Ian, Isabela, Miki e Zofia.

YAGI, Betina Rodrigues. **Análise da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529: patentes e função social da Propriedade Industrial.** 2022. 91 f. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso em Direito). Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, UNESP, Franca, 2022.

RESUMO

A Constituição Federal prevê as patentes como um privilégio temporário que deve respeitar o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico. Entretanto, o artigo 40, parágrafo único da Lei nº 9.279/1996, quando previa prazos de vigência mínima para as patentes, a ser contado da data de concessão, acaba por estender o mesmo por tempo indeterminado fazendo com que o dispositivo seja impugnado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529. Dessa forma, o objeto da presente pesquisa é analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529. Para isso, cria-se toda base jurídica para entender a patente como instituto jurídico e os elementos ligados a ela, importantes para a presente pesquisa. Constrói-se o conceito de patente, sua proteção constitucional, seu prazo de vigência, a questão do backlog, dos mecanismos de extensão e ajuste, o PTE e o PTA, os efeitos antes da concessão da patente, a proteção cumulativa como uma medida TRIPS-plus e a inconstitucionalidade como resultado da vigência do parágrafo único. Em seguida, analisa-se a decisão da Suprema Corte na ação em questão e, por fim, apresenta-se as conclusões a respeito da decisão com base em todo o contexto demonstrado. Para tanto, será utilizado o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento dogmático-jurídico e o estudo de caso como técnica de pesquisa. Conclui-se pela concordância da inconstitucionalidade do dispositivo, porém, observando pela deficiência da argumentação pautada na função social da propriedade industrial e pela especial atenção ao direito à saúde que deveria ser estendida a mais direitos constitucionais por meio da aplicação de efeito ex tunc para todas as categorias de patentes.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Patentes. Privilégio temporário. Prazo de Vigência. Função Social da Propriedade.

YAGI, Betina Rodrigues. **Análise da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529: patentes e função social da Propriedade Industrial.** 2022. 91 f. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso em Direito). Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, UNESP, Franca, 2022.

ABSTRACT

The Federal Constitution provides the patents as a temporary privilege that must respect social interest, technological development and economic development. However, article 40, sole paragraph of Law No. 9,279/1996, by providing for minimum terms of validity for patents, to be counted from the grant date, ends up extending it for an indefinite period, causing the provision to be challenged by the Action Direct of Unconstitutionality nº 5,529. Thus, the object of the present research is to analyze the decision of the Federal Supreme Court in the Direct Action of Unconstitutionality nº 5,529. Therefore, every legal basis is created to understand the patent as a legal institute and the elements linked to it, important for the present research. The concept of a patent is constructed, its constitutional protection, its period of validity, the issue of the backlog, the mechanisms of extension and adjustment, the PTE and the PTA, the effects before the granting of the patent, the cumulative protection as a TRIPS-plus measure and the unconstitutionality as a result of the effectiveness of the sole paragraph. After that, the decision of the Supreme Court in the action in question is analyzed and, finally, the conclusions about the decision are presented based on all the context demonstrated. For this purpose, the deductive method of approach, the method of dogmatic-legal procedure and the case study will be used as a research technique. It is concluded by the agreement of the unconstitutionality of the device, however, observing the deficiency of the argumentation based on the social function of industrial property and the special attention to the right to health that should be extended to more constitutional rights through the application of ex tunc effect for all patent categories.

Keywords: Industrial property. Patents. Temporary privilege. Period of validity. Social Function of Property.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Acordo TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Acordo TRIPS
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
CF, CF/88, CR, CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
FDA	Food and Drug Administration
GDP	Grupo Direito e Pobreza
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PTE	Patent Term Extension
STF	Supremo Tribunal Federal
SPC	Supplementary Protection Certificates
SUS	Sistema Único de Saúde
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
USP	Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
2 PATENTES: RAMO DO DIREITO, CONCEITO, PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL, PRIVILÉGIO TEMPORÁRIO	12
2.1 A Propriedade Intelectual.....	13
2.2 Conceito de Patentes.....	17
2.3 A Proteção Constitucional das Patentes	20
2.4 Prazo de vigência das patentes	24
2.5 Backlog e mecanismos de extensão ou ajuste dos direitos exclusivos	27
2.5.1 Patent Term Extension (PTE).....	28
2.5.2 Patent Term Adjustment (PTA).....	30
2.6 Dos efeitos da Patente antes da concessão	32
2.7 Da proteção cumulativa como uma medida TRIPS-plus.....	36
2.8 Do desrespeito do parágrafo único à Constituição Federal de 1988	40
3 DO MÉRITO DA DECISÃO DA ADI 5.529 E DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS.....	43
3.1 Voto do Ministro Relator Dias Toffoli.....	44
3.1.1 Da violação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/88) e do artigo 5º, inciso XXIX, da CF/88	51
3.1.2 Da violação da função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c art. 170, inciso II, da CF), da livre concorrência (art. 170, inciso IV, CF) e da defesa do consumidor (art. 170, inciso V, CF)	53
3.1.3 Dos dispositivos constitucionais violados	54
3.1.4 Do estado de coisas inconstitucional	54
3.1.5 Do voto do Ministro relator	54
3.1.6 Da proposta de modulação dos efeitos da decisão	55
3.2 Voto do Ministro Kassio Nunes Marques	57
3.3 Voto do Ministro Alexandre de Moraes	58
3.4 Voto do Ministro Luiz Edson Fachin.....	59
3.5 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso	60
3.6 Voto da Ministra Rosa Weber	61
3.7 Voto da Ministra Cármen Lúcia	62
3.8 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski	63

3.9 Voto do Ministro Gilmar Mendes	63
3.10 Voto do Ministro Marco Aurélio de Melo	64
3.11 Voto de Ministro Luiz Fux.....	64
3.12 Da Procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 Distrito Federal	65
3.14 Da Modulação de Efeitos da Procedência da ADI nº 5.529	65
4 ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529	69
4.1 Proteção Constitucional à Propriedade Industrial (CF, art. 5º, XXIX)	70
4.2 A Função Social da Propriedade Industrial (CF, art. 5º, XXIII; e CF, art. 170, III).73	
4.3 A Função Social da Patente e o artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial	77
4.4 Da temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, inciso XXIX).....	80
4.6 Dos demais dispositivos reputados violados.....	82
4.7 Do direito à saúde (CF, art. 196)	83
4.8 Dos efeitos do julgamento	84
5 CONCLUSÃO.....	87
REFERÊNCIAS	90

1 INTRODUÇÃO

O Direito de Propriedade Industrial é um ramo do Direito que expande sua notoriedade diariamente em um mundo no qual a estrutura das sociedades incorpora cada vez mais tecnologia. Além disso, os produtos e processos têm tido grande aumento de sua complexidade, dependendo muitas vezes de uma série de invenções e/ou modelos de utilidade para os formar. Nessa perspectiva, as patentes aumentam sua projeção e passam a demandar mais preparação e complexidade das leis que as regulam para que haja verossimilhança com a realidade vigente.

Diante disso, depara-se com a previsão do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 1996, a Lei de Propriedade Industrial (LPI), que produz na prática prazos de vigência de patentes superiores ao prazo máximo disposto no artigo 40, caput, da mesma lei, e ainda prazos extremamente longos que questionam o cumprimento do requisito da temporariedade da patente.

Sendo assim, em 2013 a ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, entidade classista de âmbito nacional ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.061, requerendo a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da LPI. A entidade motivou a ação na violação dos seguintes dispositivos: artigos 1º, IV, 3º, II, 5º, XXIX, XXXIV, XXVI, LXXVIII, 37 caput e § 6º, 170 caput e seus incisos III, IV e V, além de seu parágrafo único, 173, §5º, 219, da Constituição Federal.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na voz do Ministro Luiz Fux, não conheceu da ação por entender que a ABIFINA representa apenas uma fração do segmento industrial, não sendo comprovada a sua atuação em âmbito nacional. Portanto, não chegou a ser feita a análise do mérito da ação. À vista disso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entendendo pela pertinência do tema e tendo legitimidade com base no art. 103, VI, da CF, propôs em 2016 a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529 em face do mesmo dispositivo, artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96.

Dessa forma, o presente trabalho pretende analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.529 que declarou a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 1996. Para atingir tal objetivo, inicialmente é necessário fazer toda uma contextualização dos conceitos percorridos na análise da decisão. Assim, explora-se o instituto da patente como propriedade intelectual e industrial, sua proteção legal, seu prazo de vigência, a temporariedade, questões como o backlog e mecanismos de extensão e ajuste do termo de vigência, os efeitos antes da concessão, a proteção cumulativa como uma medida TRIPS-plus e a inconstitucionalidade como resultado da vigência do parágrafo único.

Em um segundo momento, estabelecida uma base sobre as patentes, torna-se possível estudar o caso da decisão da corte, explanando os artigos da Constituição Federal ofendidos pelo dispositivo, os argumentos utilizados para justificar tais violações, a decisão de cada ministro e a modulação de efeitos acordada. Por fim, com base em todas as informações coletadas da doutrina, artigos científicos, relatórios de pesquisa, documentos e da decisão, conclui-se sobre a abrangência da argumentação dos ministros quando da decretação da inconstitucionalidade, se existem argumentos extras que poderiam ou deveriam ter integrado os votos e analisar a modulação dos efeitos da decisão.

O estudo será realizado por meio do método de abordagem dedutiva, partindo das noções gerais e princípios de Direito de Propriedade Intelectual, de Direito de Propriedade Industrial e de Direito Constitucional, abordando os conceitos necessários para indicar o que torna o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial inconstitucional e, ainda, analisar o caso da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade de tal dispositivo.

O método de procedimento utilizado será o método dogmático-jurídico construindo uma argumentação pautada na doutrina, em artigos científicos, em relatórios, na legislação nacional e em tratados. E, por fim, será utilizado o estudo de caso, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental como técnicas de pesquisa. Com base em tais fontes, constrói-se toda a base patentária necessária para entender a discussão realizada pela corte no julgamento. Ainda, sendo necessário levantar os efeitos que a vigência por tempo indeterminado das patentes traz ao país.

Em seguida, estuda-se os dispositivos reputados violados na vigência do parágrafo único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial, pela Suprema Corte brasileira. Assim, a partir da leitura da contextualização patentária construída e da interpretação do texto legal passa a ser possível analisar se o dispositivo questionado contraria ou não aos princípios e regras contidas na Constituição Federal de 1988.

Além disso, para auxiliar o estudo dos fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal será utilizado os posicionamentos doutrinários de autores renomados e conhecidos no âmbito da Propriedade Intelectual. Posteriormente, após analisados os argumentos levantados pela corte, faz-se necessário analisar o discurso existente por trás dos argumentos, qual entendimento pode ser retirado da decisão dos ministros e as consequências para o país.

2 PATENTES: RAMO DO DIREITO, CONCEITO, PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL, PRIVILÉGIO TEMPORÁRIO

Inicialmente, é importante ressaltar que falar sobre Patentes implica necessariamente em dialogar com o Direito da Propriedade Intelectual, ramo do Direito que tem por objeto a propriedade intelectual. Isso porque a patente é uma espécie de propriedade intelectual. Nessa perspectiva, a Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, prevê em seu artigo 2º definições importantes relacionadas à Organização, entre elas está a de Propriedade Intelectual:

[...] os direitos relativos: às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, **às invenções em todos os domínios da actividade humana**, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros direitos inerentes à actividade intelectual, nos domínios industrial, científico, literário e artístico (grifos nosso) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2002).

Dessa forma, o Direito de Propriedade Intelectual visa dar proteção legal a todas essas criações do intelecto. Sendo que, sob essa perspectiva, a proteção patentária estaria prevista no trecho em que são mencionados os direitos relativos “às invenções em todos os domínios da actividade” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 2002). Isto porque as patentes visam proteger o direito relativo à propriedade de inventos, que é uma espécie de propriedade intelectual.

Entretanto, observa-se ainda que as criações intelectuais são separadas por divisões internas. Assim, segundo a visão clássica, a propriedade intelectual seria o gênero dividido em dois grandes ramos, um voltado para os estudos dos direitos autorais, que estaria acomodado dentro do Direito Civil, e outro compreendendo o direito de propriedade industrial, englobando as criações do intelecto que têm aplicação industrial e, por isso, estaria alocado dentro do Direito Comercial (LEMOS, 2011, p. 04).

Atualmente, entende-se que a propriedade intelectual pertence a um capítulo do Direito, extremamente internacionalizado, dividindo-se em três ramos: a propriedade industrial; os direitos de autores; e outros direitos relativos à bens imateriais (BARBOSA, 2020a, p. 07). Nesse contexto, como o presente estudo está concentrado no instituto das patentes, a divisão interna que será mais relevante é a propriedade industrial.

Tal explicação se reforça com a previsão do artigo 1º, §2º da Convenção de Paris para

a Proteção da Propriedade Industrial, que traz de forma expressa as patentes como um objeto de proteção da propriedade industrial:

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviços, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominação de origem, bem como a repressão da concorrência desleal (UNIÃO DE PARIS, 1883, p. 01).

Entretanto, importa ressaltar que a própria Convenção de Paris esclarece no parágrafo seguinte que a propriedade industrial não se limita a aplicação na indústria ou no comércio. Afirmando que a propriedade industrial também se aplica à indústria agrícola e extrativa e a todos produtos manufaturados ou naturais (UNIÃO DE PARIS, 1883).

Por fim, no âmbito da legislação brasileira, a propriedade intelectual é protegida pela Constituição Federal de 1988. A Lei Maior prevê no artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII, a proteção aos direitos de autores, e, no inciso XXIX, o amparo à propriedade industrial. Ainda, há a previsão da Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279 de 1996, e da Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610 de 1998.

2.1 A Propriedade Intelectual

Para iniciar o estudo aprofundado acerca das patentes, primeiro é indispensável delimitar melhor o objeto, o que é a denominada propriedade intelectual. Nesse sentido, repara-se que a produção intelectual acontece desde os primórdios da humanidade, o ser humano se diferencia dos outros animais justamente pela sua capacidade de raciocinar e, desse atributo, possibilita criações em diversas esferas da vida.

A par da produção física - objetos, comida, edifícios - sempre houve alguma forma de produção intelectual. O astrônomo maia estabelecendo o calendário, Homero enunciando sua poesia épica, os juristas de Hamurabi construindo suas leis.

Em um número determinado de casos, a sociedade pré-capitalista reconhecia e imputava a produção intelectual ao seu originador. Tal se dava como medida de autoridade de fonte, ou eventual reconhecimento social, mas não se atribuía ao originador do resultado intelectual um poder jurídico de excluir o uso da produção pela sociedade em geral.

O exemplo sempre citado dessa expectativa de atribuição de fonte está no texto do poeta Marcial vergastando outro literato, que lhe declamava os versos sem dizer quem os compusera. É o primeiro exemplo consagrado em que se evidencia uma norma de comportamento - social e não jurídico - indicando a relação necessária de nomeação da fonte da criação.

Essa reprovabilidade social (ainda que não vedação jurídica) à falta de identificação de fonte, induzindo erro quanto a quem compusera o texto, se denominaria plágio (πλάγιο). Mas até hoje, plágio - como nota Richard Posner - não é necessariamente

um ilícito, nem se refere à obra protegida por propriedade (BARBOSA, 2020a, p. 41-42).

Em contrapartida, no atual contexto cultural, Ronaldo Lemos (2011, p. 03) chama a atenção para o fato de que é possível identificar o proprietário da maioria dos bens e que tais bens intelectuais são protegidos pela denominada propriedade intelectual. Sendo impossível negar a importância dos bens criados pelo intelecto humano na vida em sociedade, sobretudo os resultantes dos avanços da tecnologia.

No momento atual, o cidadão desperta com o alarme do seu smartphone, prepara seu café da manhã com o auxílio de eletrodomésticos, tem um automóvel como meio de transporte, utiliza computadores e softwares no trabalho ou nos estudos, consome e encontra ao seu redor diversas marcas, utiliza aplicativos e dispositivos eletrônicos para monitorar sua atividade física diária e ao final do dia busca entretenimento nos livros, físicos ou digitais, nos programas televisionados, nas plataformas de streaming de filmes, séries e músicas (LEMOS, 2011, p. 3).

Por enorme tempo, o sistema de produção intelectual se manteve eficiente nas sociedades, sem necessitar a criação de um sistema de propriedade intelectual. Nosso capítulo do direito surge exatamente com o aparecimento de uma economia de mercado, e como decorrência dela (BARBOSA, 2020a, p. 42).

Não existe direito natural referente aos bens intelectuais, consequentemente, essa propriedade intelectual só trará benefícios ou poderes para o seu proprietário, caso o Estado crie dispositivos legais e/ou passe a aderir a Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual que reconheçam a existência de Direitos provenientes dessas criações do intelecto.

Um dos mais interessantes efeitos da doutrina do market failure é evidenciar a natureza primária da intervenção do Estado na proteção da Propriedade Intelectual. Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição - e os mais aptos nela - absorvessem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais.

Assim, é que a intervenção é necessária - restringindo as forças livres da concorrência - e criando restrições legais a tais forças. Pois que a criação da Propriedade Intelectual é completa e exclusivamente - uma elaboração da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação (BARBOSA, 2020a, p. 228).

Nesse sentido, em 1946, João da Gama Cerqueira já discorria sobre a importância dessa proteção legal:

O poder da inteligência do homem e a atividade de sua imaginação criadora manifestam-se no domínio das artes e das ciências, como no campo da técnica e das indústrias, em obras de vários gêneros, que encontram proteção na lei e constituem origem de variadas relações jurídicas.

O autor de trabalhos literários ou de obras de artes, o compositor de peças musicais,

o sábio que escreve sobre assuntos científicos ou se entrega a investigações da mesma natureza, o inventor de novos produtos da indústria, assim como o escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, os que exercem profissões liberais, todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade intelectual, adquirem direito exclusivo sobre suas produções, independentemente do maior ou menor valor artístico, científico ou industrial que apresentem ou do modo de sua reprodução. Em virtude desse direito, **podem, sob o amparo da lei, publicar, reproduzir e explorar suas obras e produções, assim, como defendê-las de contrafações, auferindo os proventos materiais que forem suscetíveis de produzir, além do renome pessoal que delas retiram.** Ao autor poderá bastar a satisfação de sua vocação artística, de sua curiosidade científica ou de seu espírito inventivo, ou renome, a fama, a celebridade que lhe vier da obra realizada. Mas **o direito assegura-lhe, à parte esta satisfação moral ou subjetiva, o proveito material, consiste no resultado pecuniário que possa colher de seu trabalho.** (grifo nosso) (CERQUEIRA, 1946, p. 67-68).

Acontece que, no atual contexto em que a sociedade se encontra, a criação intelectual é muito intensa, ao mesmo tempo em que, na maioria das vezes, propicia ao titular da criação grande proveito econômico. Consequentemente, as normas jurídicas envolvendo a produção intelectual passam a ser cada vez mais requisitadas e importantes para a sociedade.

A aceleração do processo informacional e o desenvolvimento da economia industrial passou a exigir, desde o Renascimento, a criação de uma nova categoria de direitos de propriedade. Tal se deu, essencialmente, a partir do momento em que a tecnologia passou a permitir a reprodução em série de produtos a serem comercializados: além da propriedade sobre o produto, a economia passou a reconhecer direitos exclusivos sobre a idéia de produção, ou mais precisamente, sobre a idéia que permite a reprodução de um produto.

A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de “Propriedade Intelectual”. Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial” (BARBOSA, 2010, p. 23).

Assim é que o Direito institui, a partir do início da economia de mercado, uma construção jurídica específica, pelo qual se dá uma exclusividade de uso no mercado de um certo bem incorpóreo. Essa exclusividade de mercado (e só no mercado) tem-se chamado de propriedade intelectual (BARBOSA, 2020a, p. 286).

Ademais, no presente ponto do desenrolar do estudo, já é possível perceber que essa propriedade intelectual é distinta da propriedade clássica. A propriedade tratada no artigo 1.228, do Código Civil corresponde à soma das faculdades de usar, gozar, dispor da coisa e também o direito de reavê-la de quem a detenha injustamente. De imediato, repara-se que a propriedade clássica diz respeito a bens materiais, enquanto a propriedade intelectual trata de bens imateriais.

A propriedade é um direito consistente no usar, no fruir e no dispor do bem. No caso do imóvel, v. g. pode o indivíduo morar, locar ou alienar, ou reaver o dito a quem injustamente o possua. [...]

A propriedade recai sobre bens materiais (*res quae tangi possunt*) e imateriais (*res quae tangi non possunt, quae in jure consistunt*). Nestes últimos, o qual nos interessa neste passo, incluem-se a propriedade artística, a propriedade industrial e a propriedade literária.

O direito industrial é regulado pelas formas de expressão de direito, concernente à proteção do trabalho e sua aferição econômica. Para alguns o direito industrial é sinônimo de direito econômico.

O direito chamado intelectual é abrangente da propriedade industrial do autor. O direito do autor exercita-se sobre as obras artísticas, literárias e científicas, desde que possam ser consideradas criações com originalidade e trazidas à exteriorização (PAES, 1982, p. 01).

Nessa mesma lógica, os ensinamentos de Maristela Basso complementam a compreensão de propriedade intelectual:

É importante distinguir a propriedade “ordinária” da propriedade “intelectual”. À primeira vista, “imaterial” e “intelectual” não são conceitos que se enquadram na concepção histórica e tradicional de propriedade. Quanto à propriedade intelectual, estamos nos movendo da “liberdade à propriedade”, que poderia parecer contraditório na visão tradicional e ordinária de propriedade, e não o é no estatuto da criação intelectual.

Seria um equívoco reduzir a questão das criações imateriais a um único problema de propriedade, de apropriação. A concepção de propriedade intelectual, no atual quadro econômico, social e tecnológico, significa a valorização econômica da criação, sua proteção contra usurpação, cópia, plágio, etc. Serve como uma forte demarcação entre seus titulares e outros. Porém, existem fronteiras de ordem jurídica que circundam esses direitos e que devem ser observados pelos que pretendem gozar e dispor de seu potencial intelectual imediato e mediato, sem se verem ameaçados ou constrangidos por outras sanções[...] (BASSO, 2000, p. 55).

Em síntese, a propriedade ordinária ou clássica estaria ligada aos bens tangíveis, enquanto, a propriedade intelectual, propriedade industrial entre outros novos tipos de propriedade que compreendem bens intangíveis seriam decorrência de uma recente ampliação do significado de propriedade. Dessa forma, com base nos fundamentos da economia de mercado, desconsiderando a materialidade do bem, a propriedade em si corresponderia ao controle do bem e ao poder de excluir o uso do bem de terceiros (BARBOSA, 2010, p. 26).

Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos (JAQUEMIN; SHRANS, [s.d.], p. 13, apud BARBOSA, 2010, p. 26).

Nessa perspectiva, o surgimento dessa nova forma de propriedade precisa ser verificado conforme a estrutura dos direitos em geral, examinando-se até mesmo a natureza dos objetos

desses mesmos direitos. De forma geral, essa propriedade poderia ser entendida como “controle jurídico sobre bens econômicos”, controle no sentido de domínio, soberania ou regulamento (BARBOSA, 2010, p. 26).

2.2 Conceito de Patentes

Primordialmente, é importante reparar quais bens intelectuais que se pretende proteger com a patente. Assim sendo, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) dispõe em seu artigo 6º que “ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”. Portanto, a legislação brasileira prevê dois tipos de patentes, a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade.

Sendo fundamental diferenciar que a invenção que pode ser patenteada é uma espécie do gênero “criação”. Nem toda criação intelectual pode ser patenteada, porém, toda a invenção pode ser objeto da patente de invenção. Isso porque, para que a criação seja uma invenção, é fundamental que a criação traga uma solução nova para um problema técnico que já existia (LEMOS, 2011, p. 99).

Além disso, o artigo 10, inciso I, da Lei de Propriedade Intelectual prevê que a descoberta não é considerada invenção nem modelo de utilidade. Labrunie busca nos estudos do italiano Ramella a distinção entre descoberta e invenção:

A descoberta pressupõe sempre uma coisa já existente, a invenção, ao contrário, uma coisa nova que não existia anteriormente. Pela primeira se esclarece, reconhecem-se objetos, fenômenos e propriedade de corpos cuja existência ainda não havia sido constatada, despercebida à observação das pessoas; pela segunda, criam-se novos efeitos técnicos, com o objetivo de satisfazer as necessidades econômicas, combinando e utilizando forças da natureza (RAMELLA, 1991, p. 63 apud LABRUNIE, 2006, p. 3).

Ainda, Labrunie reconhece a dificuldade de se conceituar a invenção, demonstrando que vários pensadores expuseram suas definições, porém, todas seriam criticáveis e incompletas. A própria Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) opta por não definir os inventos, limitando-se a prever apenas o que não é invento no artigo 10. Então, de maneira breve Labrunie afirma que “a invenção é o resultado de uma criação intelectual, importando em uma solução nova para um problema técnico existente” (LABRUNIE, 2006, p. 5).

Compreendida a noção das invenções, observa-se que a Lei nº 9.279 de 1996 prevê em seu artigo 8º que “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Entretanto, trata-se de um conceito vago do que seria a patente

de invenção, logo, faz-se necessário recorrer à doutrina para compreender melhor tal instituto:

Os criadores de objetos ou métodos capazes de propiciar novos resultados industriais têm assegurado o direito (alienável através de licença ou cessão) de obter patente da propriedade de invento e a exclusividade do bem patenteado, mediante deferimento por órgão específico. A titulação que comprova esse direito é o certificado de patente de invenção, expedido pelo Estado, mediante o cumprimento de uma série de exigências legais (PARANAGUÁ; REIS, 2009, p. 23-24).

A patente de invenção, expedida pela administração pública, mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, é o ato pelo qual o Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso exclusivo da invenção pelo prazo da lei. É o título do direito de propriedade do inventor. Constitui, ao mesmo tempo, a prova do direito e o título legal para o seu exercício. Em sentido figurado o próprio privilégio (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 202 apud LEMOS, 2011, p. 100).

Portanto, a patente de invenção é o nome dado ao conjunto de direitos garantidos pelo Estado ao inventor que cria, a partir de seu intelecto, algo inovador para resolver algum problema que já existia. Para receber tal proteção, o inventor deverá cumprir os requisitos pré-estabelecidos pelo Estado e assim poderá adquirir a patente e os proveitos econômicos de sua exploração exclusiva assegurada por certo período de tempo determinado por lei.

Para mais, quanto ao modelo de utilidade, a própria Lei de Propriedade Industrial traz no artigo 9º o seu conceito como “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Paranaguá e Reis (2009, p. 25) explicam que: “essa modalidade de patente está associada à melhoria de “objetos conhecidos”, ou seja, possui menor grau de inventividade e por isso goza de um período de proteção menor que as patentes de invenção[...]”.

Em síntese, Denis Borges Barbosa traz o conceito que abrange as patentes como um todo, sendo possível observar mais nitidamente quais seriam os elementos relacionados a este instituto:

Uma patente, na formulação clássica, é um direito conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária do direito (BARBOSA, 2020b, p. 1099).

Destarte, a patente é um instrumento de divulgação de conhecimento e incentivo à inovação, o Estado estabelece privilégios ao titular da invenção ou do modelo de utilidade por determinado período e, em troca, a sociedade passa a ter acesso à tal tecnologia. Inclusive, é justamente por isso que a patente seria a forma de proteção da tecnologia mais benéfica para a

sociedade, dado que para proteger a invenção e ao mesmo tempo gozar de seus proveitos econômicos, as formas possíveis são o segredo ou a patente.

O segredo consistiria na simples conservação da tecnologia em sigilo, o que seria arriscado para a empresa e desaconselhável na perspectiva social, visto que prejudicaria o desenvolvimento tecnológico da sociedade. Enquanto a patente, seguindo a formulação clássica, tem como requisito a descrição exata da tecnologia, logo, presume-se a extinção do segredo ao divulgar o conhecimento da tecnologia para toda a sociedade (BARBOSA, 2020b, p. 1100).

A invenção mantida em segredo não é protegida como um direito, mas consiste em um fato. Enquanto o inventor mantiver o segredo, deterá uma exclusividade fática de exploração da invenção. Somente com a obtenção da patente de exploração da invenção, o titular obtém um direito de exploração exclusiva da invenção, mediante, [...], direito de propriedade (LABRUNIE, 2006, p. 01).

A proteção das criações imateriais não se restringe à esfera privada tradicional. Mesmo implicando direitos individuais, restritos ao direito privado, na sua proteção e exercício incorporam-se aspectos, ditos tradicionalmente, de direito público. As criações imateriais, mesmo pertencendo aos seus titulares, destinam-se à coletividade. **Daí por que se protege a ideia exteriorizada, e não a ideia em si, enquanto restrita ao domínio interno do intelecto de quem a gesta e concebe.** As criações, enquanto apenas idéias em gestação, implicam desejos, intenções e nestes campos o Direito não penetra. **Os autores, artistas, inventores, obtentores e programadores buscam a divulgação (a publicidade) da ideia, sem a qual não se realizam plenamente.** Os titulares pretendem que a comunidade se aproveite da criação, guardada e reservada a propriedade exclusiva do titular. [...] (grifo nosso) (BASSO, 2000, p. 57).

Portanto, a patente pressupõe a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade de forma detalhada em troca da exclusividade de exploração oferecida pela proteção legal. Nessa perspectiva, depare-se com a questão levantada no item anterior em que se destaca a imprescindível atuação do Estado criando leis para proteger a invenção objeto da patente e isso está diretamente ligada à natureza das patentes.

Denis Borges Barbosa (2020b, p. 1101) reconhece uma natureza poligonal a patente, diferenciando-a da propriedade clássica que de forma natural apresenta efeito erga omnes, ou seja, impõe uma relação negativa perante os não proprietários. Assim dizendo, a propriedade de bens tangíveis móveis e imóveis exclui espontaneamente a possibilidade de outras pessoas aproveitarem do bem. Enquanto, a invenção, objeto da patente, é um direito imaterial e sua propriedade não implica na impossibilidade de utilização pelo outro.

Dessa forma, Barbosa (2020b, p. 1101) recorre novamente a influências da economia para destacar características dessa relação poligonal da patente. A primeira característica seria a não-rivalidade, segundo a qual o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede que

outras também o façam, sem prejuízo algum da extensão da fruição. Já a segunda corresponde à não-exclusividade, isto significa que todo mundo é desimpedido de usar o bem, a não ser que o Estado ou alguma medida artificial intervenham.

À vista disso, a patente estaria apoiada em uma relação poligonal, tendo em seus vértices o detentor, o Estado e a sociedade. O Estado, concedendo o monopólio, exclui a possibilidade de exploração pela sociedade no presente e garante sua inclusão no futuro. Porém, cumpre observar que não há uma subordinação em face do Estado, trata-se de uma rede poligonal e não binária, ao passo que o Estado também faz parte da relação estando interessado no desenvolvimento tecnológico e econômico proporcionado pela concessão da patente (BARBOSA, 2020b, p. 1103-1104).

Tanto no sistema socialista quanto no capitalista encontramos o interesse do indivíduo, o inventor, de um lado e, do outro lado, o interesse geral de coletividade. São posições aparentemente antagônicas e contraditórias, porque em verdade o interesse de um completa o do outro, e, em matéria de invenção, a sociedade é a maior interessada, e quando protege o inventor não o faz com a finalidade de outra que estimular o progresso técnico, incrementar o desenvolvimento de sua economia e satisfazer a necessidade de seus membros. Esta conjunção entre a técnica e o Estado é de longa data, o mais importante fenômeno do ponto de vista político, social e humano da história (DOMINGUES, 1988, p. 69 apud BARBOSA, 2020b, 1102).

2.3 A Proteção Constitucional das Patentes

A Constituição Federal de 1988 prevê a proteção dos direitos de propriedade industrial no artigo 5º, inciso XXIX, entre os direitos e garantias fundamentais:

[...] 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**; (grifo nosso).

Preliminarmente, cumpre notar que apesar de a proteção da propriedade industrial estar inserida no artigo 5º, isso não faz dela um direito fundamental da pessoa humana:

Não se deve menosprezar a importância deste texto já pelo fato de ele constar de um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Por outro lado, é bem verdade que por este simples fato não podemos ser conduzidos ao exagero de pensar que a propriedade do inventor industrial - tout court - tenha-se transformado num dos direitos fundamentais da pessoa humana. A propriedade, pelo caput do artigo 5º, o é. Mas na forma da disposição, o inciso XXIX tem antes o sentido de um comando constitucional ao legislador ordinário - “a lei assegurará aos autores...” -, e não propriamente de um reconhecimento, na autoria intelectual, de um direito fundamental, exige que direitos básicos sejam declarados, isto é, reconhecidos, e não instituídos. Ordenar que a legislação ordinária assegure é prostrar a eficácia da norma, e não, como exige o parágrafo 1º, do artigo 5º, garantir-lhe aplicação imediata

(FERRAZ JR., 1994 apud PARANAGUÁ; REIS, 2009, p. 42).

Entretanto, ao proteger os direitos de propriedade industrial a Constituição os vincula, ao que Denis Borges Barbosa (2020a, p. 332) chama de uma cláusula finalística específica, o privilégio temporário é condicionado à garantia do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Dessa forma, o dispositivo constitucional obriga direitos de propriedade industrial a um compromisso geral, impondo um uso social para essa propriedade industrial.

O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aos inventores pressupõe que o sistema de patentes seja um instrumento adequado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com os princípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inventor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômica de suas invenções se apesar deste gerar efeitos maléficos à sociedade (GRAU-KUNTZ, 1998, p. 93 apud BARBOSA, 2020a, p. 332).

Por esse ângulo, a própria Carta Magna estabelece que a lei, ou seja, o legislador, deverá conciliar a concessão dos privilégios temporários com base no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) só será constitucional se respeitar tal cláusula finalística específica, isto é, objetivar o interesse social e proporcionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil (BARBOSA, 2020a, p. 332).

O Art. 5º, XXII, da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

Chega-se aqui a conclusões em nada diversas da leitura de Barroso e Ruy Barbosa, de que as exclusivas de propriedade intelectual configuram monopólio, e esse monopólio tem de ser moderado e legitimado pelas suas vantagens para a sociedade como um todo (BARBOSA, 2020a, p. 332-333).

Portanto, essa subordinação da proteção da propriedade industrial ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico seria equivalente a uma função social da propriedade intelectual. Inclusive, cumpre reparar que o artigo 2º, da Lei de Propriedade Industrial, repete de forma expressa a cláusula finalística estabelecida pela Constituição: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País [...]” (BRASIL, 1996).

Ao examinar os pedidos de patentes, deve o Inpi perseguir as finalidades e objetivos do sistema de patentes. A concessão de uma patente é um privilégio legal, exceção

aos princípios constitucionais da livre-iniciativa e da livre concorrência, e, como tal, deve ser moderada e legitimada pelas suas vantagens para a sociedade como um todo (PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 44).

Ademais, a lei ordinária encomendada pelo dispositivo constitucional para proteger as patentes e outras propriedades industriais já nasce condicionada aos elementos da cláusula finalística, constituindo vício insuperável qualquer outro objetivo legal que cause prejuízos ao interesse social ou ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Por esse ângulo, nota-se que os direitos de propriedade industrial não derivam diretamente da Constituição e sim da Lei de Propriedade Industrial (BARBOSA, 2020a, p. 333).

Além disso, não é suficiente que a lei ordinária respeite as finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público, também não é o bastante que a propriedade intelectual busque outras garantias constitucionais, mesmo que com propósitos elevados. Previsto que, o inciso XXIX garante a proteção “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (BRASIL, 1998). Logo, estabelecer qualquer propósito em detrimento desses previstos torna a lei ordinária inconstitucional (BARBOSA, 2020a, p. 334).

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Constituição estabelece seus objetivos como um **trígono, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos**. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional.

[...]

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 da Constituição, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia é a concessão de propriedade dos resultados - voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Também no artigo 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País. Ora como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concordância em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia (grifo nosso) (BARBOSA, 2020a, p. 334).

À vista disso, ao conceder o privilégio da patente, o Estado o faz com base nesse equilíbrio entre o interesse da coletividade e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Ao titular da patente, é garantida a obtenção da propriedade industrial, ou seja, os direitos inerentes à criação. Logo, o titular da patente pode impedir que terceiros, sem o seu consentimento produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produto que seja objeto da patente ou, ainda, processo ou produto obtido de processo patentado (INSTITUTO NACIONAL DE

PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2020).

Contudo, como prevê o inciso XXIX, essa exclusividade do titular da patente é essencialmente temporária. Transcorrido o período de vigência determinado pela lei a criação pode ser explorada por qualquer um na sociedade. Repara-se que tal prazo é imprescindível para balancear a concessão do benefício frente ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico.

“O tempo de proteção essencialmente longo traria prejuízos para a sociedade em contraposição a lucros muito acima do preço de custo para os proprietários do direito de exclusividade” (PARANAGUÁ; REIS, 2009, p. 15)

Durante a vigência da patente o interesse social está no fato de a sociedade ter acesso imediato à criação, visto que a vigência da patente pressupõe o compartilhamento dos detalhes do invento. Porém, durante o monopólio da exploração, o acesso da sociedade à nova tecnologia é totalmente dependente do detentor da patente, ou dos terceiros que detêm o direito de explorá-la. Consequentemente, a sociedade paga mais caro para ter acesso ao produto ou processo, porque não há concorrência no mercado.

O equilíbrio básico entre os interesses da sociedade e os dos inventores ou investidores incluem assim a aquisição pública e imediata de um conhecimento útil, para o que se concede como contrapartida uma exclusividade temporária.

A ideia do balanceamento de interesses entre a sociedade como um todo, através da divulgação da tecnologia protegida pela exclusiva, e do inventor, que adquire a exclusiva, representa uma justificação e moderação da ofensa à liberdade de iniciativa. Esse requisito, que não é textualmente construído na cláusula das patentes, resulta diretamente da cláusula finalística e da tensão dos interesses descritos. Ele se manifesta no âmbito da lei ordinária como o requisito da suficiência descritiva como pressuposto do equilíbrio de interesses (BARBOSA, 2020a, p. 342).

Quanto ao desenvolvimento tecnológico e econômico, como foi visto, são guiados pelos artigos 218 e 219 da Constituição Federal. Porém, não obstante, com a concessão da patente, a criação da nova tecnologia passa a estar disponível para a sociedade, mesmo que com preço mais elevado pela ausência de concorrência. Novamente, nota-se que ao final da exclusividade, a tecnologia passa a fazer parte da sociedade e a partir dela novas tecnologias podem ser desenvolvidas.

Nessa lógica, Maristela Basso (2000, p. 57) comenta que: “A repercussão e o impacto das criações no meio ambiente social, cultural, econômico e tecnológico são as forças motrizes das criações e do espírito humano. Daí por que sua tendência à socialização”. Mais uma vez, fica em evidência a demanda de um prazo razoável de vigência das patentes. Essa vigência não pode ser muito extensa ou muito curta, porque em ambas as situações há o perigo de afetar

negativamente o desenvolvimento tecnológico e econômico.

Desde logo, cabe informar que não há consenso entre os estudiosos quanto à relação direta entre inovação, patentes e desenvolvimento. Alguns autores destacam a importância da inovação para impulsionar a competitividade ampliando os mercados, enquanto outros sustentam que o excesso de proteção pode desacelerar as inovações. A economista Judith Penrose, uma das principais estudiosas do sistema de patentes no período de 1950 a 1970, considera duvidosa a premissa de que a concessão de direitos de propriedade a inventores estrangeiros, por exemplo, estimule internamente a invenção num dado país. A seu ver, o monopólio de uma tecnologia pode, ao contrário do esperado, afugentar os empresários e fazê-los reorientar seu capital para outros campos, uma vez que o interesse maior do detentor da patente é retardar o desenvolvimento de seus concorrentes (PARANAGUÁ e REIS, 2009, p. 14-15).

Diante do excerto, observa-se que a relevância de tal visão está no fato de as patentes estarem estreitamente ligadas ao desenvolvimento econômico do país. Cabendo à Lei de Propriedade Industrial propiciar um ambiente que proteja a invenção patenteada na medida certa para garantir investimentos em criações que trazem continuidade para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Costuma-se enfatizar, na literatura especializada, a relação direta entre inovação tecnológica, patentes e crescimento econômico. A geração de novo conhecimento técnico é geralmente considerada essencial ao aumento da produção e da competitividade da indústria. A necessidade das nações de se adequarem à nova ordem induz à adoção de medidas de estimular a criação e manter o fluxo de inovações seria a proteção da criação através de legislações sobre propriedade industrial (PARANAGUÁ; REIS, 2009, p. 15).

Enfim, quando se estuda a proteção jurídica das patentes, é imprescindível ter em mente que esta espécie de propriedade industrial foi encomendada pela Constituição Federal de 1988 e sua vigência está obrigatoriamente ligada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Caso contrário, estaria configurada a inconstitucionalidade da proteção jurídica dada a tais inventos.

2.4 Prazo de vigência das patentes

Assim como todos os direitos de propriedade industrial, as patentes têm um prazo de vigência limitado pela Lei de Propriedade Industrial. Como visto, a própria Constituição Federal ao prever a proteção legal das patentes no artigo 5º, inciso XXIX, dispõe que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário”.

O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil. O

elemento crucial do equilíbrio de interesses que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna conhecida pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo prazo legal (BARBOSA, 2020b, p. 1506).

Sob essa perspectiva, Barbosa (2020b, p. 1506) entende que a determinação do prazo de duração seria equivalente a um limite do direito de patente. Tal limite está previsto no artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), dispondo que: “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”.

Percebe-se que a proteção aos modelos de utilidade teria 5 (cinco) anos a menos no prazo de vigência, isso ocorre porque essa espécie está ligada a uma melhoria funcional no uso ou na fabricação, em outras palavras, significa um menor grau de inventividade e, conseqüentemente, menor duração (LEMOS, 2011, p. 100).

Além disso, é fundamental notar que o teor do artigo 40, caput, da Lei nº 9.279/96 respeita o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), assinado pelo Brasil em 1994. Segundo tal acordo, os membros desejam “[...] reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo”.

Sob esse ângulo, o Acordo TRIPS prevê em seu artigo 33 que: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito. Nessa perspectiva, é possível destacar que tanto o artigo 40, caput, da Lei de Propriedade Industrial quanto o artigo 33 do TRIPS, preveem uma vigência de 20 anos e ambos, têm a data de depósito como termo inicial para tal prazo.

Ocorre que, desde quatorze de maio de 1996, quando passou a vigor a Lei de Propriedade Industrial (LPI), até o dia onze de maio de 2021, o artigo 40, de tal legislação, carregava ainda a previsão do parágrafo único. Ou seja, vigeu por quase vinte e cinco anos a previsão de que “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”.

Dessa forma, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529 pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2021, quando foi decidida pela inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, vigia o que Denis Borges

Barbosa (2013, p. 19) reconhecia como uma extensão do prazo regular de duração das patentes. Em outras palavras, o dispositivo previa um prazo mínimo de vigência de uma patente a contar da sua data de concessão, o que poderia ultrapassar o prazo inicialmente estabelecido pelo caput.

Logo, nos casos em que o processo administrativo de análise do pedido de patente durasse por mais de dez anos, no caso das patentes de invenção, ou por mais de oito anos, para as patentes de modelo de utilidade, haveria a extensão do período de vigência. Assim, o prazo de vigência se estenderia até que a proteção seja equivalente a um mínimo de dez anos, para patentes de invenção, e de sete anos, para patentes de modelo de utilidade, a partir da data de concessão da patente. Entretanto, observa-se que não há um limite temporal para tal extensão ou previsão legal que estabeleça um prazo máximo.

Além disso, o parágrafo único trazia a ressalva para a concessão desses prazos mínimos nas hipóteses em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estivesse impedido de dar prosseguimento ao pedido de exame de mérito por pendência judicial ou por motivo de força maior. Entretanto, o que se observava na prática é que a extensão de tais prazos acontecia de maneira automática, não havendo um procedimento administrativo específico que fizesse a análise de cada caso de acordo com suas especificidades.

Nesse contexto, essa previsão de extensão do prazo de duração das patentes além do limite estabelecido pelo caput é explicada pela doutrina como uma medida de compensação frente à demora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para processar o requerimento da patente. Ronaldo Lemos (2011, p. 110) ao falar do parágrafo único afirma que “Esse dispositivo se destina a impedir que atrasos advindos do próprio processo de análise do INPI prejudiquem os interesses dos titulares”.

Entretanto, trata-se de uma interpretação para um dispositivo que não foi discutido quando da aprovação do projeto da Lei de Propriedade Industrial:

A disposição do parágrafo único do art. 40 da lei nova não constava do Projeto de Lei do Executivo encaminhado ao Congresso Nacional e foi proposta no parágrafo único do art. 40 da Emenda Substitutiva ao Substitutivo do Relator, deputado Ney Lopes. Referido parágrafo, aprovado sem emendas nas discussões posteriores, consta da nova Lei da Propriedade Industrial como parag. único do art. 40, ora sub examen (DOMINGUES, 2009, p. 154-155 apud BARBOSA, 2013, p. 20).

Apesar de não haver a discussão do motivo pelo qual o parágrafo único foi adicionado à legislação, é possível afirmar que de fato tal dispositivo é aplicado em consequência da demora do procedimento realizado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Dado que o INPI é a autarquia responsável pelo exame dos pedidos de patentes no Brasil,

correspondendo ao escritório de patentes brasileiro.

2.5 Backlog e mecanismos de extensão ou ajuste dos direitos exclusivos

Na realidade, é um desafio comum entre os mais diversos países combater a demora no exame dos pedidos realizados pelos escritórios de patentes. Nesse contexto, encontra-se o termo “backlog”. Apesar de não haver um consenso na doutrina de qual seria o exato conceito para tal termo, Antonio Carlos Souza de Abrantes (2012, p. 117 apud BARBOSA, 2013, p. 02) sugere que “Backlog é tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI”.

Complementarmente, Barbosa (2013, p. 02) opta por adotar a definição trazida por um estudo do Escritório Britânico de Patentes a respeito do termo: “Para, na verdade, definir um backlog, podemos considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador (ao invés de, por exemplo, da demora do depositante) ficaram pendentes por mais tempo do que a duração pretendida”.

Ainda, em seu artigo “A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial”, Barbosa (2013, p. 4-11) demonstra que de fato o backlog é um fenômeno global, porém, que o backlog brasileiro não é compatível com o dos outros países. Em seguida, expõe que estudo realizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados concluiu que o atraso estendido no exame das patentes no Brasil acaba por causar insegurança jurídica para os depositantes, para os possíveis concorrentes e para sociedade.

Além disso, o mesmo estudo conclui que se trata de dever da União resolver o problema de backlog no Brasil, dado que amenizar tal problema seria essencial para reduzir a insegurança jurídica. Para isto, aconselha a União a contratar mais examinadores como possível solução. A título de exemplo prático, Barbosa traz decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que não aceita o backlog como única razão para tanta demora na concessão das patentes (BARBOSA, 2013, p. 10-11).

Para mais, da primeira questão levantada de que o backlog é um fenômeno global - feitas as ressalvas em relação ao Brasil - é possível observar que muitos países têm backlog, porém, não têm prazo variável como possibilitava a legislação brasileira com o parágrafo único do artigo 40 da LPI. Nesse sentido, Barbosa argumenta que: “Em todos os demais países estudados (que são os maiores produtores de patentes) o backlog é combatido com aumento de eficiência e não com aumento de prazos, com o prejuízo resultante dos competidores e da sociedade civil” (BARBOSA, 2013, p. 11).

Outrossim, Barbosa (2013, p. 14) adverte que existe uma grande falácia de que a norma brasileira estaria em sintonia com os países desenvolvidos, dado que eles também prorrogariam o prazo de vigência das patentes. Entretanto, como é intrínseco da palavra falácia, trata-se de um entendimento equivocado, o que existe em outros sistemas do mundo são mecanismos que possibilitam a extensão ou ajuste da exploração exclusiva do objeto da patente em consequência de algumas situações que prejudicam o tempo de vigência útil (BEZERRA, et al., 2021, p. 23).

Estes mecanismos, assim como as patentes, também concedem direitos de exclusividade ao estenderem ou ajustarem o monopólio do autor sobre o invento. Porém, a abrangência da proteção deles é menor que a conferida pela vigência da patente. Ainda, entre tais mecanismos é possível diferenciar duas categorias de exclusividade, uma referente ao Patent Term Adjustment (PTA) e outra ao Patent Term Extension (PTE) (BEZERRA, et al., 2021, p. 23).

2.5.1 Patent Term Extension (PTE)

O Patent Term Extension (PTE) equivale a uma categoria de exclusividade que diz respeito a mecanismos que visam estender a proteção decorrente da patente por um sistema separado e limitado que mantém a exclusividade da invenção no mercado. Para compreender melhor como essa extensão ocorre é necessário adentrar na espécie Supplementary Patent Certificate (SPC), esta corresponde a uma espécie do gênero PTE (BEZERRA, et al., 2021, p. 24).

Na prática, alguns países incorporaram uma extensão de proteção apenas para produtos cuja comercialização depende de algum tipo de registro. Por exemplo, os medicamentos precisam de registro sanitário, eles só podem ser comercializados após a aprovação da agência sanitária nacional. Consequentemente, o tempo em que o órgão responsável utiliza para analisar e conceder tal registro, priva o titular da tecnologia de auferir os proveitos econômicos decorrentes de sua comercialização.

À vista disso, algumas nações podem optar por permitir a extensão da proteção de alguns direitos de exclusividade por meio do chamado Certificado de Proteção Especial ou Certificados Complementares de Proteção, mais conhecido como SPC, sigla em inglês para o termo Supplementary Protection Certificates (BARBOSA, 2013, p. 14).

Os SPCs (ou certificados, como eles são referidos na legislação) são o mecanismo segundo o qual a indústria é compensada, ao menos em parte, pela erosão do período de exclusividade de uma patente como resultado do tempo de vigência perdido entre o depósito do pedido de patente e da concessão da autorização de comercialização para colocação do produto no mercado.

[...]

A proteção do SPC confere os mesmos direitos e obrigações que a patente (a patente designada pelo requerente do SPC como base de seu pedido). Entretanto, diferentemente da patente de base, um SPC não estende a proteção conferida a totalidade dos direitos referentes à patente, mas protege apenas o produto abrangido pela autorização de colocação no mercado do medicamento (ou produto fitofarmacêutico) correspondente, e qualquer utilização deste produto como medicamento (ou produto fitofarmacêutico) que tenha sido autorizada antes do término da validade do SPC (OMPI, 2002, p. 3) (tradução nossa).

Ademais, é possível diferenciar a extensão do prazo da patente decorrente do parágrafo único, do artigo 40, da LPI, desta proteção suplementar, como também é conhecido o SPC. A patente abrange a exclusividade da tecnologia reivindicada pelo seu titular, enquanto o SPC acolhe apenas o produto registrado. Inclusive, o produto só gozará da ampliação da exclusividade no local onde for necessário o registro, uma vez que não faria sentido a proteção suplementar em locais em que o titular não ficou impossibilitado de aproveitar da exclusividade durante um processo administrativo (BARBOSA, 2013, p. 15).

Além disso, cada proteção suplementar concedida decorre de um caso específico e só vai existir quando da demora do registro. Nessa perspectiva, o SPC possui uma natureza indenizatória, visando compensar a mora da Administração, da agência reguladora e não uma proteção ao invento garantindo uma exploração baseada no equilíbrio entre interesses do inventor e da sociedade (BARBOSA, 2013, p. 15).

Nessa lógica, a União Europeia possui exemplo de duas espécies para o gênero PTE: o SPC para produtos medicinais e o SPC para os produtos fitofarmacêuticos. A espécie SPC para produtos medicinais visa restituir o tempo de exploração perdido durante o processo administrativo realizado pela agência sanitária para autorizar a comercialização do produto. Não se trata de uma extensão da patente e sim de um mecanismo alheio ao prazo de vigência desta, mas que estende a exclusividade de exploração da invenção de acordo com o tempo de exploração perdido pela demora administrativa de cada caso específico (BEZERRA, et al., 2021, p. 24-25).

Ainda quanto ao prazo de validade do SPC para produtos fitofarmacêuticos e do SPC para os medicamentos, eles estão previstos no artigo 13, respectivamente, do regulamento (CE) número 1610 de 1996 e do regulamento (CE) número 469 de 2009, ambos do Parlamento Europeu e do Conselho.

Artigo 13º Prazo de validade do certificado

1. O certificado produz efeitos no termo legal da validade da patente de base, durante um prazo que corresponde ao período decorrido entre a data da apresentação do pedido da patente de base e a data da primeira autorização de colocação no mercado na Comunidade, reduzido em cinco anos.
2. Não obstante o disposto no nº 1, o prazo de validade do certificado não pode exceder

cinco anos a contar da data a partir da qual produz efeitos.

3. Para efeitos do prazo de validade do certificado, uma primeira autorização de colocação no mercado provisória só será tida em consideração se for directamente seguida de uma autorização definitiva relativa ao mesmo produto (UNIÃO EUROPEIA, 1996, p. 5).

Artigo 13º. Período de validade do certificado

1. O certificado produz efeitos no termo legal da validade da patente de base, durante um período que corresponde ao período decorrido entre a data da apresentação do pedido da patente de base e a data da primeira autorização de introdução no mercado na Comunidade, reduzido um período de cinco anos.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, o período de validade do certificado não pode exceder cinco anos a contar da data em que produzir efeitos.

3. Os períodos previstos nos n.ºs 1 e 2 serão prorrogados por seis meses no caso do pedido previsto no artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º 1901/2006. Nesse caso, o período previsto no n.º 1 do presente artigo só pode ser prorrogado uma vez.

4. Em caso de concessão de um certificado para um produto protegido por uma patente que, antes de 2 de Janeiro de 1993, tenha sido prorrogada ou sido objecto de um pedido de prorrogação ao abrigo da legislação nacional, deverá ser deduzido ao prazo de validade do referido certificado o número de anos (UNIÃO EUROPEIA, 2009, p. 5).

Portanto, para ambos, o prazo complementar será equivalente ao período de tempo decorrido entre a data da apresentação do pedido da patente base e a data da primeira autorização de colocação no mercado, reduzido um período de cinco anos. Entretanto, é estabelecido que a validade do certificado não pode exceder cinco anos, a serem contados da data que passar a produzir efeitos. Porém, quanto ao certificado complementar de protecção para os medicamentos o item 3. prevê a possibilidade de prorrogação por seis meses para medicamentos pediátricos, não havendo possibilidade de uma segunda prorrogação.

De forma equivalente, também há nos Estados Unidos a previsão do SPC possibilitando uma extensão por até cinco anos. Entretanto, carregando a ressalva legal de que o período de vigência total dos direitos patenteados não pode exceder catorze anos, a serem contados da primeira autorização de mercado (BEZERRA, et al., 2021, p. 27).

Para mais, com relação à extensão concedida pela Food and Drug Administration (FDA) - a agência federal norte-americana que regula a questão sanitária do país - esta desconta do período do processo regulatório os dias em que houve atraso por empenho do próprio requerente da patente. Assim, para o cálculo do período de extensão, a FDA soma metade do tempo da fase de testes, já subtraídos os dias de inércia do requerente, ao período da fase de aprovação (BEZERRA, et al., 2021, p. 27).

2.5.2 Patent Term Adjustment (PTA)

A segunda categoria de exclusividade é o Patent Term Adjustment (PTA), na tradução livre o Ajuste de Termo de Patente. O PTA tem como finalidade ajustar o prazo de vigência da

patente frente ao seu processo administrativo de concessão. Não há um consenso no cenário internacional de quando seria concedido o PTA, porém, o que se repete nos casos de concessão do PTA é o fato de que o prazo máximo de ajuste deve corresponder ao tempo de mora injustificada dos escritórios de patentes quando no processo de concessão da patente (BEZERRA, et al., 2021, p. 28).

Segundo o escritório de patentes dos Estados Unidos, o United States Patent and Trademark Office (USPTO):

Patente Term Adjustment (PTA) é um processo de extensão do termo de vigência de uma patente dos Estados Unidos. Sua intenção é acomodar atrasos causados pelo USPTO durante o processo de análise do pedido de patente de utilidade ou patente de planta. O PTA total é uma soma à vida útil de 20 anos da patente norte-americana emitida. O Congresso definiu as condições sobre as quais um aplicante pode receber uma extensão do prazo e os requisitos são estabelecidos no 35º título do Código de Leis dos Estados Unidos da América, § 154(b) [...]. (tradução nossa) (USPTO, 2022).

A princípio o PTA foi implementado nos Estados Unidos e depois por outros países, trata-se do instituto que seria mais similar ao prazo mínimo previsto no parágrafo único do artigo 40, da LPI, dado que ambos decorrem da demora da análise do escritório de patente nacional. Mesmo assim, não é possível afirmar que se trata de uma extensão idêntica dos direitos de exclusividade. No caso do PTA, não há uma extensão automática do prazo de vigência das patentes em consequência dos atrasos injustificados na análise do pedido pelo escritório de patente (BEZERRA, et al., 2021, p. 28).

O PTA deve ser solicitado, possui um prazo máximo de ajuste e é aplicado como uma exceção, características nada semelhantes às da extensão resultante do artigo 40, parágrafo único, da LPI. Esta corresponde a regra, sempre que houver atraso do INPI haverá extensão do prazo de vigência da patente para que se cumpra o prazo mínimo estabelecido por tal dispositivo, sendo exceção a não vigência desta extensão em caso de força maior ou decisão judicial que impeça o INPI de realizar o exame. Dessa forma, a consequência é um prazo indefinido e uma extensão plena e ilimitada como regra (BEZERRA, et al., 2021, p. 29).

Ainda, em regra o ajuste estabelecido pela PTA é condicionado à solicitação dos requerentes, feita dentro de prazo legal. Todavia, os Estados Unidos não seguem o padrão internacional, concedendo o PTA de ofício. Porém, é realizado de acordo com cada caso específico, correspondendo a um cálculo complexo, com critérios objetivos aplicados a cada caso, com base em uma análise individualizada (BEZERRA, et al., 2021, p. 29).

A norma americana, ou seja, o § 154 (b) da Lei de Patentes estabelece a extensão de

um dia de prazo para cada dia de prazo que o escritório de patentes atrasou por sua culpa, além do prazo garantido de ação administrativa, mas descontando cada dia de atraso por culpa do depositante (BARBOSA, 2013, p. 11).

Enfim, o PTA visa ajustar a exclusividade no que diz respeito aos dias de comprovado atraso injustificado do escritório de patente. Sendo importante verificar que a natureza jurídica desse ajuste não é correspondente à da patente ou da propriedade intelectual. Tanto é assim que não há previsão legal sobre PTA no TRIPS, este seria um ajuste fora do prazo de vigência das patentes, indo além da proteção exigida pelo acordo. Logo, os países são livres para estabelecer limites de acordo com a sua realidade, a exemplo disso, a Colômbia e o Peru, ao aplicarem o PTA, excluem da possibilidade de extensão patentes farmacêuticas, com base no fundamento da garantia da ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento (BEZERRA, et al., 2021, p. 30).

Nos países andinos, há o entendimento de que caso fossem ultrapassados os 20 anos de proteção, haveria prejuízos consideráveis para o mercado e para a sociedade civil, em virtude dos impactos significativos dessa exclusividade de exploração nos preços dos remédios. Este é o argumento mais geral abordado em relação às disposições TRIPS-Plus, como o ajuste do termo de patentes no âmbito da Comunidade Andina por imposição de tratados de livre comércio (BEZERRA, et al., 2021, p. 31).

Em resumo, constata-se que o artigo 40, parágrafo único, da LPI não colocava o prazo de vigência das patentes no Brasil em sintonia com o que acontece no resto do mundo. Tanto o PTE quanto o PTA são dispositivos estrangeiros que estão de acordo com as especificidades de cada caso, limitados a um prazo máximo e, conseqüentemente, não permitem que o prazo de validade da patente se estenda por mais tempo que o necessário. Mesmo que tais institutos concedam uma sobrevida para equilibrar a mora administrativa, existem diversas limitações às extensões (BEZERRA, et al., 2021, p. 31).

2.6 Dos efeitos da Patente antes da concessão

Há, ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, a previsão legal do artigo 44, da LPI. Segundo o caput deste: “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”. Melhor dizendo, do teor do dispositivo é possível extrair que a partir da concessão da patente surge para o titular o direito de requerer indenização daquele que explorar de forma indevida o seu objeto.

Além disso, chama-se atenção o fato de que o direito de indenização, apesar de nascer

da concessão, é referente não só ao período de efetiva vigência da patente, como também ao período entre a data de publicação do pedido e a data da concessão da patente. Sob essa perspectiva, Barbosa (2013, p. 18) interpreta tal possibilidade como uma proteção retroativa da patente, a partir da concessão aparece a possibilidade da indenização pelo uso indevido da tecnologia divulgada com a sociedade desde a publicação do pedido.

“Uma vez efetuada a publicação, o objeto do pedido cai no estado da técnica, ou seja, torna-se juridicamente acessível ao conhecimento de todos. Assim, pode-se presumir que, a partir desta data, um terceiro tivesse acesso ao invento e pudesse reproduzi-lo” (BARBOSA, 2013, p. 38).

Na realidade, o artigo 44, §1º, da LPI, vai além da proteção a partir da publicação do pedido e prevê que “Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração”. Assim, o período pelo qual é possível pedir indenização pode se estender para antes mesmo da publicação do pedido de patente.

Concedida, nos termos do art. 38, a patente tem efeitos prospectivos, e retroativos. Imediatamente, e para o futuro, até seu termo, a patente assegura o jus prohibendi, a capacidade de interdito em face de todos os atos que o art. 42 (assim como o 183 e 184) assegura exclusivamente ao titular. A concessão faculta, igualmente, e no mesmo termo, a pretensão indenizatória e a penal (BARBOSA, 2013, p. 33).

Para mais, o artigo 42, caput, da LPI prevê que “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:”, segundo o inciso I, “o produto objeto de patente”, ou, com base no inciso II, o “processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. Portanto, também da concessão da patente, o titular pode impedir terceiro de tirar proveitos econômicos da sua invenção e, pode também, de acordo com o §1º, impedir que terceiros contribuam com quem explora a invenção nos moldes do caput.

Além do mais, o artigo 42, §2º, da LPI, prevê ainda que “Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente”.

Sob o art. 42, o poder conferido ao titular da patente é o de proibir os atos de terceiros, descritos no art. 42, 183 e 184. Tal poder é um conjunto de regras incondicionadas de exclusão.

A concorrência de terceiros, independente de qualquer deslealdade, culpa, dolo ou

mesmo ciência, é interdita. Não é caso de concorrência desleal, mas interdita (BARBOSA, 2013, p. 37).

Dessa forma, o artigo 42, da LPI, ampara um poder de interdição segundo o qual, a partir da concessão, não há razões que justifiquem a exploração de terceiro do objeto da patente, esta deve cessar. “A dicção legal é cuidadosa: não classifica a exploração do terceiro, em testilhas com o texto da patente, como ilícita. Ela é indevida, em face do poder incondicional de interdição. Em verdade ela tornou-se indevida após a concessão” (BARBOSA, 2013, p. 38).

Acontece que os efeitos potenciais da patente têm uma extensão maior do que seu prazo de vigência, que se inicia com a concessão do instituto. A vista disso, o jurista Denis Borges Barbosa (2020b, p. 1509-1510) fala na existência de efeitos antes da concessão do privilégio de patente. Entre esses, uma primeira espécie de efeitos seriam os efeitos econômicos que surgem a partir do primeiro depósito do pedido, momento no qual surge o poder de excluir concorrentes do mercado e o poder de usar livremente o privilégio antes da concessão. “Em primeiro lugar, os efeitos reais de exclusão contam-se do primeiro depósito do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva” (BARBOSA, 2020b, p. 1510).

Diante do narrado há pouco, o conteúdo impresso no artigo 44, da LPI, cria o direito de indenização a partir da data de publicação do pedido, ou, até mesmo antes, caso o concorrente venha a saber da tecnologia antes da sua publicação (artigo, 44, §1º, da LPI). De qualquer forma, tal fato evidencia a existência dos potenciais efeitos econômicos da patente de forma anterior à sua concessão, dado que a possibilidade de a patente vir a ser concedida cria um risco potencial para o concorrente, que tendo conhecimento do depósito de pedido, caso opte por explorar a tecnologia, estará ciente de que poderá ser obrigado a indenizar o titular no futuro.

“[...] contando-se o longo tempo necessário para obter a patente, o inventor, na verdade goza de prazo muito maior para explorar a invenção, pois poderá usá-la e explorá-la sem prejuízo de sua novidade, desde o momento do depósito do pedido” (CERQUEIRA, 1952, p. 249 apud BARBOSA, 2020b, 1510).

Quanto ao poder de retirar proveitos econômicos antes da concessão da patente, o titular desta é livre para comercializar a invenção ou o modelo de utilidade a qualquer tempo. E, caso haja demanda de registro administrativo, o depositante não precisa aguardar pela concessão, pode requerer o registro de maneira independente dela.

Ademais, outra a espécie de efeito da patente antes da concessão seria sua eficácia:

Como já se afirmou, a eficácia econômica de uma patente não se limita ao prazo de

vigência da patente. Com efeito, o poder dissuasório de uma patente, em face de seus concorrentes, nasce do momento em que o titular do pedido de patente exerce seu direito de fazer o primeiro depósito no mundo.

A partir desse depósito, nasce para o titular o poder de requerer o monopólio em todo e qualquer país onde se reconheça o direito de prioridade ou direito de requerimento ao estrangeiro. Em cada um desses Estados cria-se uma expectativa de direito que **desaconselha o investidor prudente de exercer a concorrência com o uso da solução técnica para a qual se pede a exclusiva** (grifo nosso) (BARBOSA, 2020b, p. 1510).

O artigo 30, da LPI, prevê que o pedido de patente será mantido em segredo durante 18 meses, até que haja a sua publicação. Porém, o § 1º do mesmo dispositivo traz a possibilidade de antecipação da publicação a pedido do depositante. Isto porque pode ser interesse do requerente a publicidade do pedido para desincentivar os concorrentes que desenvolvem tecnologias similares (BARBOSA, 2020b, p. 1511).

Nesse contexto, constatada a intenção do concorrente em produzir produto ou tecnologia similar à da patente requerida, cabe ao titular realizar a notificação de cease and desist, como é conhecido internacionalmente o aviso do titular da patente que visa por fim na presunção de boa-fé do concorrente. A partir disso, estaria configurada a exploração indevida prevista no artigo 44, §1º, da LPI, possibilitando o requerente o exercício de seu direito de indenização (BARBOSA, 2020b, p. 1511).

Dessa forma, diante de toda a proteção legal dada às patentes, só desafiaria o monopólio da tecnologia concorrentes de má-fé ou competidores com muito poder econômico e insolência. Uma vez que, seria necessário grande investimento em toda uma infra-estrutura e mão-de-obra qualificada, tentar ganhar espaço no mercado, para que posteriormente, com a concessão da patente, o titular dessa tenha direito à indenização referente à totalidade da exploração indevida na forma do artigo 44, da LPI. (BARBOSA, 2020b, p. 1511-1512).

Ainda, como observa Barbosa (2020b, p. 1512) em um país em desenvolvimento, como o Brasil, o respeito e receio da indústria nacional frente às empresas internacionais de grande porte, cria uma eficácia ainda maior no afastamento dos possíveis concorrentes do pedido de patente depositado. Em conclusão, o jurista constata que apesar dos efeitos jurídicos anteriores à concessão da patente serem diversos dos efeitos subsequentes, existe uma evidente convergência entre os efeitos econômicos dos dois períodos (BARBOSA, 2013, p. 25).

Para além, Barbosa (2013, p. 25) recorre a um estudo do Escritório Britânico de patentes de 2010 para reforçar seu entendimento de que a patente tem efeitos econômicos mesmo que não haja sua concessão. Segundo tal estudo, mesmo que as patentes não sejam ou não devam ser concedidas, há a criação de um “quase-monopólio” de respectivas tecnologias pelo receio que os concorrentes têm de sua concessão. Tal efeito ocorreria com mais frequência em

tecnologias de ciclo curto. Em suma, o estudo expõe que há um valor econômico na patente antes da concessão, não importando se ao final a patente será legítima ou não.

2.7 Da proteção cumulativa como uma medida TRIPS-plus

Analizando o período no qual o artigo 40, parágrafo único, da LPI, ainda não havia sido declarado inconstitucional pela decisão da ADI 5529 do STF. O ordenamento jurídico brasileiro garantia ao titular da patente: o prazo de vigência previsto no artigo 40, caput, da LPI; a prorrogação do prazo de vigência para garantir um prazo mínimo de vigência da mesma, no artigo 40, parágrafo único, da LPI; e, ainda o direito de indenização decorrente de utilização indevida por terceiros, referente ao período entre a data de publicação do pedido até o término de vigência da patente, disposto no artigo 44, da LPI.

Como resultado, verifica-se uma proteção cumulativa entre a proteção retroativa sustentada pelo artigo 44 da LPI, junto à prorrogação do prazo regular de vigência das patentes prevista no artigo 40, parágrafo único, também da LPI. Ocorre que, a soma desses dispositivos dá ao titular da patente o direito de explorar o monopólio da tecnologia correspondente ao período entre o depósito do pedido e a concessão da patente, mais o prazo de vigência que pode ser prorrogado para vigorar pelo mínimo garantido pelo parágrafo único (BARBOSA, 2013, p. 18).

O art. 44, seguindo uma tendência das legislações de patente, garante a indenizabilidade das infrações incorridas em período anterior à concessão. Assim, ainda que haja retardo na concessão, o depositante poderá recobrar a lesão de seus interesses jurídicos.

Já o art. 40 parágrafo único garante um prazo mínimo de vigência após a concessão. Mas não o faz, porém, cancelando a eficácia retroativa. Somam-se a retroação e a extensão. Com o prazo maior, os concorrentes – que pelas razões econômicas e de fato citadas acima não terão entrado no mercado – ficam proibidos de utilizarem a tecnologia revelada por tempo ainda maior dos que os vinte anos impostos pelo direito internacional (BARBOSA, 2013, p. 43).

Como resultado, a ineficiência da autarquia federal na análise dos pedidos de patente, sobrecarrega a sociedade (em especial os concorrentes) que deverá suportar o ônus da demora do INPI. Fato que por si só contraria o princípio da eficiência previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Além disso, fica evidente que a concessão de um prazo mínimo para as patentes não considera o mecanismo de indenização retroativa (BARBOSA, 2013, p. 43)

[...] O eventual retardo de um poder de interdição (que só surge com a concessão) não parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenização, esse sim,

prospectivo e retrospectivo.

Essa soma desproporcionada de benefícios, à custa de quem não deu causa à compensação, ocasiona o que Nuno Pires de Carvalho, o jurista português integrante da Organização Mundial da Propriedade Intelectual classifica como uma “armadilha” contra os poucos países que garantem extensão e retroação[...] (BARBOSA, 2013, p. 43).

Na realidade, não é o artigo 40, parágrafo único que não considera a previsão do artigo 44 e sim o contrário. Como exposto anteriormente, o parágrafo único não constava no projeto de lei inicial da LPI e foi aprovado com o dispositivo sem que houvesse qualquer discussão por parte do legislativo. Dessa forma, como resultado do exercício legislativo, a previsão do artigo 44 já seria o suficiente para que junto ao artigo 40, caput, da LPI garantisse a proteção acordada no TRIPS.

A vigência do artigo 40, parágrafo único, em conjunto com a vigência do artigo 44 resulta em uma dupla compensação, vez que o titular da patente tem a possibilidade de retirar proveitos econômicos duas vezes por prazos que seriam correspondentes. O legislador, ao prever o efeito retroativo da concessão, permite ao titular da patente aferir, por meio do direito de indenização, os proveitos da exploração econômica indevida referentes ao período que vai da publicação do pedido até a concessão.

Entretanto, ao aprovar a LPI com a previsão do parágrafo único do artigo 40, o legislador concede uma extensão do prazo de vigência da patente visando, justamente, permitir que o titular possa retirar proveitos econômicos para compensar esse período entre a publicação e a concessão. Porém, desconsidera que o artigo 44 já permitia que tais proveitos fossem indenizados por quem os teve de forma indevida.

Aliás, mais que isso, desconsidera o fato de que o titular do pedido não fica impossibilitado de explorar economicamente a tecnologia durante esse período de análise do INPI. Na realidade, a indenização partiria do direito de exploração exclusiva que nasce com a concessão da patente e não da possível exploração econômica que pode ser exercida pelo titular do pedido durante o período entre a publicação e a concessão da exploração exclusiva, ou seja, todo o período de análise.

Para mais, com base no artigo 40, caput, da LPI, o prazo de vigência passa a ser contado da data de depósito do pedido. Portanto, na ausência da previsão do prazo mínimo de vigência (artigo 40, parágrafo único, da LPI) haveria a possibilidade de a concessão da patente ser dada após decorrido o prazo de vigência do instituto que não seria estendido para um prazo mínimo.

Sob essa hipótese, Barbosa (2013, p. 41) afirma que mesmo que a patente fosse concedida após decorrido seu prazo de vigência, não seria natimorta, ela ainda produziria seus efeitos jurídicos. Posto que, durante o período de análise do pedido, o titular poderia explorar

economicamente o objeto do pedido de patente, sendo que com a concessão surge a possibilidade de pedir indenização por quem explorou indevidamente, de forma concorrente, a tecnologia durante tal período.

Nessa lógica, a duplicidade da compensação é novamente perceptível quando se considera essa proteção retroativa da patente somada à vigência da extensão do prazo de vigência. Tem-se diferentes formas de compensações econômicas referentes a um período equivalente, dado que a indenização visa suprir e atualizar a exclusividade que não era garantida de fato até a concessão da patente e a imposição de um prazo mínimo desconsidera a compensação dada pela indenização (BARBOSA, 2013, p. 41).

Além disso, é evidente que essa proteção cumulativa propiciada pela extensão do prazo de vigência somada à proteção retroativa vai além do acordado pelo Brasil nos tratados internacionais. O tratado internacional que regula os Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio é o TRIPS, e como exposto anteriormente, tal tratado em seu artigo 33 prevê que o prazo de vigência da patente não será inferior a 20 anos, contados da data de depósito. Sob essa perspectiva, como demonstrado a pouco, o artigo 40, caput e o artigo 44, ambos da LPI, seriam suficientes para garantir o cumprimento de tal dispositivo.

Como apontado anteriormente, no entanto, a obrigação do Acordo TRIPS e da legislação nacional refere-se a 20 anos de proteção e não a 20 anos efetivos de duração da proteção. Com efeito, muitas patentes não são jamais utilizadas em produtos que chegam a mercados, e a temporalidade da pesquisa e desenvolvimento industrial são distintos. Nenhum coincide com o prazo patentário (BEZERRA, et al., 2021, p. 17).

Seguindo essa lógica, logo na parte I do TRIPS há previsão das disposições gerais e princípios básicos do acordo, abrindo com a previsão da “Natureza e Abrangência das Obrigações” do acordo em seu artigo 1. Neste, logo no item 1 há a seguinte previsão:

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos. (BRASIL, 1994, p. 03).

Melhor dizendo, o artigo 1 do acordo já afirma logo de imediato que os membros do acordo não são obrigados a oferecer proteção mais ampla do que a acordada no documento do TRIPS. Deste ponto inicial surgem as medidas denominadas TRIPS-plus, que seriam as medidas que oferecem proteção à propriedade intelectual de forma mais ampla que as estabelecidas no TRIPS.

Sendo assim, torna-se possível observar que a vigência do artigo 40, parágrafo único, da LPI nada mais é do que a incorporação de uma medida TRIPS-plus no direito interno brasileiro. Dado que mesmo sem a sua vigência, a LPI já cumpriria com a proteção estabelecida pelo TRIPS.

Ainda, o prazo mínimo de dez anos de vigência previsto no ordenamento brasileiro em si é uma medida TRIPS-plus, não exigida de qualquer maneira pelos tratados ratificados pelo Brasil e que, ademais, não são encontrados de nenhuma maneira na grande maioria das jurisdições no mundo (dentre as quais, no Cone Sul, Índia, África do Sul e Argentina) (BEZERRA, et al., 2021, p. 17).

Normalmente, as medidas TRIPS-plus são adotadas por países desenvolvidos que por serem exportadores de tecnologia têm interesse na ampliação da proteção da propriedade intelectual visando prolongar a exploração econômica da mesma. Acontece que no caso do Brasil, na posição de país em desenvolvimento, não há o interesse em prolongar a ônus da sociedade em benefício do detentor da patente, até porque, muitas vezes, esse titular sequer faz parte da sociedade brasileira.

Nos países andinos, há o entendimento de que caso fossem ultrapassados os 20 anos de proteção, haveria prejuízos consideráveis para o mercado e para a sociedade civil, em virtude dos impactos significativos dessa exclusividade de exploração nos preços dos remédios. Este é o argumento mais geral abordado em relação às disposições TRIPS-Plus, como o ajuste do termo de patentes no âmbito da Comunidade Andina por imposição de tratados de livre comércio (BEZERRA, et al., 2021, p. 31).

Nesse sentido, Barbosa trouxe argumento levantado quando da propositura da Proposta de Lei complementar 5402 de 2013 que propunha a revogação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96:

O Acordo TRIPS da OMC estabelece um patamar mínimo de vigência das patentes em 20 anos. Qualquer prazo além desse período altera o sistema de troca entre o interesse público e o interesse privado, estabelecido entre a sociedade e o titular da patente, e vai além do obrigatório estipulado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil na área de patentes.

A extensão do prazo de vigência da patente em razão de atraso em sua concessão é uma medida TRIPS-plus e, como tal, deve ser excluída da lei brasileira, tendo em vista o interesse social em acessar a tecnologia patenteada tão logo os 20 anos de vigência expirem, especialmente no caso de tecnologias que possuem impacto na efetivação dos direitos humanos, como é o caso dos medicamentos (BARBOSA, 2013, p. 17).

Não obstante, o parágrafo único romperia inclusive com as previsões do próprio TRIPS, na medida em que estende por demasiado o prazo de vigência causando um desequilíbrio na lógica que sustenta a existência das patentes. Quanto mais tempo o detentor da patente exerce o monopólio sobre ela, mais tempo a sociedade fica privada da tecnologia ou arca com os custos

elevados de um produto que não tem produtor concorrente. À vista disso, os objetivos expressos do TRIPS se configurariam violados por tal norma:

ARTIGO 7 Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Assim, a extensão da vigência da patente por prazo indeterminado ocasiona um desequilíbrio entre os direitos e obrigações decorrentes não seguindo os objetivos estabelecidos no TRIPS. Além disso, o preâmbulo do acordo afirma que as partes visam:

[...] reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.

Entretanto, este também é descumprido na medida em que a prolongada exclusividade produz efeitos monopolistas no mercado mantendo obstáculos para o comércio.

Por fim, observa-se que a vigência da patente no Brasil com o artigo 40, parágrafo único, da LPI, não encontra paralelo em outras legislações do mundo. O Grupo Direito e Pobreza, grupo de pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, elaborou relatório de pesquisa para a ADI 5529, no qual pesquisou jurisprudência comparada sobre a concessão de patentes no Brasil e em outras vinte e nove jurisdições para buscar entender a vigência do artigo 40, parágrafo único, da LPI. De tal pesquisa, o grupo concluiu que o dispositivo “não encontra paralelo em nenhuma das nações estudadas, ou seja, nem entre os países desenvolvidos e tampouco entre as nações subdesenvolvidas, com estruturas políticas e econômicas similares às brasileiras” (BEZERRA, et al., 2021, p. 45).

2.8 Do desrespeito do parágrafo único à Constituição Federal de 1988

Diante de todo o exposto, resta comprovado que a vigência do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 estende o prazo de vigência das patentes por tempo indeterminado e permite que ao titular da patente uma dupla compensação, fato que demonstra o desrespeito à cláusula finalística prevista pela própria Constituição Federal. Como explanado anteriormente o artigo 5º, inciso XXIX da Carta Magna prevê a proteção das patentes sob a condição desta atender o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico.

159. A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. (...) Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal. De fato, como pode a Nação ou a coletividade ter interesse na permanência de um privilégio que cerceia a liberdade de todos e cuja exploração exclusiva só ao seu concessionário traz benefício? Aliás, a incoerência da lei mais se patenteia quando faz depender a prorrogação do prazo de "pedido devidamente comprovado", pois esse pedido somente poderá ser feito pelo único interessado no prolongamento do privilégio, isto é, pelo concessionário, o qual representa seus interesses pessoais e não os interesses nacionais ou os da coletividade (CERQUEIRA apud BARBOSA, 2013, p. 28).

Sucedendo que, a extensão do privilégio da patente acontece em detrimento do interesse social que passa a sofrer perdas diante do interesse privado do detentor. Com tal efeito jurídico, a sociedade continua a ser onerada pelo longo monopólio da tecnologia. O desenvolvimento tecnológico também é retardado diante da impossibilidade da concorrência investir na tecnologia e buscar aperfeiçoamentos e novos produtos a partir dela. O desenvolvimento econômico também fica refém do detentor da patente que impede o desenvolvimento de uma série de relações econômicas que poderiam se desenvolver em torno da tecnologia.

Régibeau e Rockett (2003) estudaram a relação entre o tempo de avaliação de uma patente e sua importância econômica, concluindo que o benefício social da patente diminui com o aumento do tempo de avaliação, de forma que o tempo "ótimo" de avaliação da patente decresce com o aumento da importância da invenção (RÉGIBEAU E ROCKETT, 2003 apud BARBOSA, 2013, p. 03).

Na realidade as consequências da vigência do dispositivo em questão são infinitas e podem ser objeto de estudo de diversas áreas do conhecimento. No momento atual, é fácil perceber que a tecnologia está presente em tudo na sociedade, dificilmente se realiza uma tarefa diária sem a necessidade de utilizar de uma tecnologia para tal. Nessa perspectiva, existe uma infinidade de campos que podem ser estudados na intenção de observar os malefícios da vigência de um prazo demasiadamente extenso.

Um cenário no qual foi muito perceptível o interesse social no rápido acesso à tecnologia foi o da pandemia da covid-19. Diante de uma crise sanitária global, projetou-se grande atenção às patentes farmacêuticas e grande discussão se fez em torno do interesse social pela quebra de patente de medicamentos e vacinas. Esse é apenas um exemplo da importância do fim do direito de exclusividade da patente para a sociedade. Assim, como a sociedade está infiltrada pela tecnologia, o monopólio dessa gera diversas consequências.

Contudo, enquanto não é possível apontar concretamente as hipóteses em que o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico são prejudicados em detrimento do privilégio temporário de autores de invento, as violações de direitos e garantias fundamentais

previstas na Constituição Federal de 1988 são mais claras e possíveis de serem listadas e analisadas.

Dessa forma, quando na propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529 em 2016, o então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, a propôs afirmando:

O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, 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).

Inclusive, sendo possível ir além nos artigos violados pelo dispositivo. É razoável observar que houve também a violação do artigo 3º, da CF, dado que a norma contraria os princípios fundamentais da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação. Também houve violação dos direitos sociais amparados no artigo 6º, da CF.

Diante do exposto neste capítulo, conclui-se que foi construída uma base necessária para se apresentar o Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.529 no que tange os argumentos que fundamentaram os votos dos Ministros do Tribunal a decidir pela inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279.

3 DO MÉRITO DA DECISÃO DA ADI 5.529 E DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 foi proposta no ano de 2016 contra o artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, pelo então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Na petição inicial o Procurador objetivou a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo com base na afronta dos seguintes fundamentos constitucionais: a temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, XXIX); o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput); a defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII; e CF, art. 170, V); a liberdade de concorrência (CF, art. 170, IV); a segurança jurídica (CF, art. 5º, caput); a responsabilidade objetiva do estado (CF, art. 37, §6º); o princípio da eficiência da atuação administrativa (CF, art. 37, caput); e o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVII).

Ocorre que, no início do ano de 2020 a humanidade foi surpreendida com a pandemia do vírus da Covid-19. Entre as severas consequências da pandemia no mundo estão os elevados gastos do poder público com a saúde e até mesmo o colapso dos sistemas de saúde. Assim, diante do agravamento das infecções pela doença, o atual Procurador-Geral da República apresentou pedido de tutela provisória de urgência no dia 24 de fevereiro de 2021, requerendo a suspensão dos efeitos do artigo 40, parágrafo único da LPI, com base no perigo de demora. Citando a crise sanitária como fato superveniente e afirmando que a vigência do dispositivo causa impactos diretos no direito fundamental à vida (BRASIL, 2021, p. 16-17).

Diante disso, o Ministro Relator solicitou a antecipação da data do julgamento, alterando do dia 26 de maio de 2021 para 7 de abril de 2021. Entretanto, não foi possível iniciar o julgamento no dia 7 de abril de 2021, porém, ainda sim o Relator decidiu monocraticamente por antecipar o inteiro teor do seu voto e deferir parcialmente o pedido liminar de tutela provisória. Assim, suspendendo o efeito do art. 40, parágrafo único, da LPI, apenas para as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos (BRASIL, 2021, p. 18).

Ademais, o Ministro Relator Dias Toffoli também admitiu como *amici curiae* no processo as seguintes entidades: a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI); a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA); a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA); a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI); a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF); a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA); a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO); a

Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional (Grupo FARMABRASIL); a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS); a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L); a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI); o Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI); a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE); a Defensoria Pública da União (DPU); a Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI); e a Croplife Brasil.

Ao final do julgamento, o Tribunal decidiu em maioria de nove votos contra dois pela procedência da ADI nº 5.529 no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Ainda, o Tribunal decidiu pela modulação dos efeitos da decisão não aplicando efeito ex-tunc para todas as patentes que receberam a extensão do prazo de vigência conforme o dispositivo questionado.

Dessa forma, o presente capítulo pretende apresentar os votos dos onze ministros da Suprema Corte, sinalizando os dispositivos julgados como violados pela vigência do artigo questionado, expondo os argumentos mais relevantes para formar o entendimento da procedência da inconstitucionalidade. Sendo assim, inicia-se com o estudo do Voto do Ministro Relator que aborda praticamente todos os argumentos levantados ao longo do julgamento e que são explanados neste capítulo para ilustrar o mérito da ação. Ainda, apresenta-se a proposta de modulação de efeitos do relator.

Em seguida, são expostos apenas os argumentos inovadores dos votos dos demais ministros e com base em quais dispositivos constitucionais eles pautaram seus entendimentos. Por fim, expõem-se os votos de cada ministro da Corte sobre a proposta de modulação de efeitos apresentada pelo relator e se decide pela maneira como de fato ocorreu tal modulação.

3.1 Voto do Ministro Relator Dias Toffoli

O primeiro Ministro da Suprema Corte a proferir seu voto foi o relator da ação, o Ministro Dias Toffoli. Inicialmente, no item 1 do seu voto, o relator reconhece que a via eleita para propositura da ação está adequada, na medida em que se trata de pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996. Sendo assim, com base no art. 102, inciso I, alínea a, da CF, o Ministro reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, de origem, a ação direta de inconstitucionalidade de lei federal (BRASIL, 2021, p. 31-32).

Em seguida, dentro de um item 2, Toffoli se dedica a apresentar as premissas necessárias

para embasar seu voto. Assim, inaugura o item 2.1 apresentando as bases da disciplina jurídica das patentes, afirmando que a propriedade industrial faz parte do sistema de propriedade intelectual formado pela legislação nacional e internacional voltadas “[...] à proteção de ativos intangíveis da indústria, de forma a se conferir um privilégio temporário aos autores de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais e marcas mediante a garantia de exclusividade na exploração econômica dos objetos protegidos” (BRASIL, 2021, p. 32).

Sob essa lógica, expõe que a proteção à propriedade industrial está prevista “no rol de direitos fundamentais” do artigo 5º da CF. Afirmando que a previsão legal concede o privilégio da proteção temporária com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Ou seja, reconhece que a própria Constituição estabelece uma finalidade da norma que não se encerra no direito individual do inventor, posto que se refere à coletividade e desenvolvimento do país. Sendo assim, Toffoli usa os estudos de Karin Grau-Kuntz para observar que o objetivo da norma constitucional é promover o bem-estar social por dois meios: a concessão do privilégio aos inventores, o que incentiva a atividade inventiva; e a possibilidade de concorrência no futuro com o fim do privilégio. (BRASIL, 2021, p. 33-34)

Para mais, o relator esclarece que as normas sobre propriedade industrial são fundamentadas no direito internacional, mais especificamente nos parâmetros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta, por sua vez, tem em sua base normativa o Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), incorporado pelo Brasil em dezembro de 1994, o qual prevê os padrões mínimos de proteção a serem adotados pelos Estados no sentido de buscar o objetivo do preâmbulo de diminuir as distorções e os obstáculos no comércio internacional (BRASIL, 2021, p. 34).

Nesse âmbito, o ministro observa que o TRIPS possibilitou que os países em desenvolvimento usufríssem do direito de postergar por 4 anos a implementação das medidas do acordo. Entretanto, o Brasil renunciou ao período de transição e em 1996 promulgou a Lei nº 9.279 implementando o acordo bruscamente e prevendo a “[...] proteção dos direitos relativos à propriedade industrial mediante concessão de patentes e registros [...]” (BRASIL, 2021, p.34-35).

A patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, pois possibilita aos inventores - ou seja, àqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil a toda a sociedade -, **a apropriação dos resultados econômicos do invento**, mediante a estipulação de instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. Trata-se, portanto, de instrumento que **favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação**. (grifo

nosso) (BRASIL, 2021, p. 35).

Depois, Toffoli segue explorando a Lei nº 9.279/96, a qual prevê em seu artigo 6º o direito do autor de invenção ou modelo de utilidade obter a propriedade desses, garantida por meio da patente. Também, cita quais os possíveis objetos de patente previstos nos artigos 8º e 9º do mesmo dispositivo legal. Em seguida, reconhece ao INPI a responsabilidade de executar a lei e processar o pedido de patente. Tal procedimento administrativo tem o depósito do pedido no INPI como termo inicial, a etapa seguinte é o exame formal preliminar. Assim, o pedido segue em sigilo por até dezoito meses a contar da data do depósito (BRASIL, 2021, p. 36-37).

Decorrido tal prazo, torna-se público o conhecimento do objeto da patente como uma fonte de informação disponível para a sociedade. Então, o relator observa uma troca entre a exclusividade de exploração da propriedade intelectual pela divulgação do conhecimento, o que acelera a divulgação do conhecimento. Ainda, com base na LPI, o artigo 33 prevê que após o depósito do pedido, o interessado tem trinta e seis meses para requerer o exame técnico, sob pena de arquivamento do seu pedido. Passa-se para a fase de exame técnico, prevista pelo artigo 35, ao final é deferido ou não o pedido de patente. Se deferido, o artigo 38 prevê a expedição da carta-patente e publicação do ato de concessão (BRASIL, 2021, p. 37-38).

Ainda, relatando a proteção abarcada pela LPI, o relator observa a previsão do artigo 44 que possibilita a obtenção de indenização pela exploração indevida a partir da concessão da carta-patente, não só pela exploração a partir da expedição desta, mas também pelo período entre a publicação do pedido e a concessão da patente. Assim, como também exposto no capítulo anterior, Toffoli constata uma proteção retroativa, concluindo que a proteção patentária não se inicia somente com o deferimento do pedido (BRASIL, 2021, p. 38-39).

Na mesma perspectiva, transita-se para o item 2.2, para tratar do prazo de vigência da patente previsto no artigo 40, caput e parágrafo único da Lei nº 9.279 de 1996. O Ministro da Suprema Corte constata que o caput prevê um prazo máximo para as duas modalidades de patente, contados da data de depósito do pedido, porém, destaca a previsão de uma regra adicional no parágrafo único, que carrega como marco temporal a data da concessão. Esta seria aplicada em caso de demora do INPI para estender a duração do prazo (BRASIL, 2021, p. 40-41).

Assim, como exposto no capítulo anterior, o relator verifica que a regra adicional foi inserida na LPI sem ser debatida enquanto em projeto de lei e que o objetivo seria compensar o acúmulo de pedidos de patentes, o backlog do INPI. Porém, fato novo se dá na observação de que ao mesmo tempo em que deixou de utilizar o período de transição concedido pelo TRIPS

para adequação às suas previsões, o Brasil ampliou o rol de produtos patenteáveis, resultando em uma nova carga de pedidos de patente (BRASIL, 2021, p. 41-42).

Ainda quanto ao prazo de vigência das patentes, o item 2.3 traz seu panorama internacional. Por esse lado, assim como demonstrado no capítulo anterior, o relator traz a previsão do artigo 33 do TRIPS que afirma que a vigência da patente não deve ser inferior a vinte anos. Entende o Ministro que o fundamento do acordo está no fato de que o mero depósito do pedido gera uma presunção em favor do requerente. À vista disso, desconhece que o prazo adicional decorra do TRIPS, também dando a ele status de norma TRIPS-plus, uma vez que vai além do prazo previsto pelo acordo (BRASIL, 2021, p. 42-43).

Em seguida, o Ministro relator utilizou de estudo baseado em direito comparado elaborado pelo Grupo Direito e Pobreza da Universidade de São Paulo (USP) para afirmar que não há previsão correspondente ao parágrafo único em nenhuma das jurisdições estudadas. Toffoli expõe que o estudo analisa as categorias de extensão da exclusividade, a PTA e a PTE, e os SPC espécie de PTE, fazendo breve apanhado a respeito da aplicação dos três institutos. Por fim, conclui que tais instrumentos adotados em outros países são previstos para impedir que a patente seja estendida por tempo superior ao necessário (BRASIL, 2021, p. 43-48).

A seguir, o relator adentra no tópico 3, o qual traz o real objetivo da ADI, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, da LPI. Inicialmente, há a constatação de que o dispositivo em questão torna o prazo de vigência indeterminado. Na vigência do parágrafo único, não era possível saber qual seria o prazo final de vigência do instituto. Isto posto, no entendimento do Ministro Dias Toffoli, o mero fato de haver indeterminação do prazo resulta em uma série de violações da Constituição Federal, portanto, configurando a inconstitucionalidade da norma (BRASIL, 2021, p. 48-49).

Toffoli considera que o prazo indeterminado está condicionado ao tempo de tramitação do processo no INPI, constituindo uma variável absolutamente aleatória e que depende da especificidade de cada caso. Consequentemente, relata a ausência de limite temporal para a proteção da patente, ocasionando um cenário de prazos extremamente extensos, no qual o monopólio no Brasil é mantido por décadas, enquanto, em muitos casos o produto já caiu no domínio público no exterior, derrubando os preços (BRASIL, 2021, p. 49).

Além disso, Toffoli constata que, com ou sem backlog no INPI, o tempo de análise sempre será indeterminado, portanto, mantendo a norma inconstitucional mesmo na ausência desse fenômeno. Em resumo, o Ministro questiona a norma que tenta se passar por um prazo determinado, mas esconde uma prorrogação instantânea que induz o monopólio por prazo indeterminado e excessivo. Desta forma, viola a segurança jurídica (art. 5º, XXIX, CF/88), o

princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput, CF/88), os princípios da ordem econômica (art. 170, CF/88) e, com relação aos produtos farmacêuticos, o direito à saúde (art. 196, CF/88) (BRASIL, 2021, p. 50).

Mais adiante, o Ministro Dias Toffoli adentra na questão da violação do princípio da eficiência da Administração Pública e do backlog do INPI decorrentes do dispositivo questionado. Novamente, reconhece-se o desprezo do legislador brasileiro pelo período de transição autorizado no TRIPS, ocasionando um aumento dos pedidos de patente e do atraso do INPI na análise dos pedidos. Assim, o parágrafo único teria sido inserido como uma compensação pela demora do INPI. Porém, tal previsão, ao atenuar consequências da mora, incentiva o descumprimento dos prazos (BRASIL, 2021, p. 51).

Para mais, o Ministro traz estudo do London Economics que indica uma propensão dos próprios requerentes em agir para estender o período de análise do pedido, visando aproveitarem do desestímulo dos concorrentes em explorar uma tecnologia com o risco de precisar indenizar no futuro. Além do mais, o requerente se beneficia da lógica de que é melhor a pendência do que nenhuma patente, no caso da não concessão ao final. O mesmo estudo ainda indica que apesar do backlog não ser exclusividade brasileira, a situação desse fenômeno no Brasil é mais severa que em outros (BRASIL, 2021, p. 52).

Seguindo tal lógica, Toffoli traz o Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6, do Tribunal de Contas da União, segundo o qual o INPI estaria no topo da lista dos cinco escritórios com mais demora na análise dos pedidos de patente, mesmo havendo países desenvolvidos na lista. O relatório ainda mostrou que com relação aos produtos e processos farmacêuticos, no período entre 2008 e 2014, praticamente todos os pedidos de patentes incorreram na extensão do parágrafo único (BRASIL, 2021, p. 52-53).

O Ministro expôs ainda uma série de dados apresentados pelo INPI para demonstrar que existem vários fatores que criam o cenário da demora da análise dos pedidos de patente, não resultando apenas do backlog. Expõem também as 20 diferentes classificações de exame técnico e entre elas as que possuem maior tempo médio de decisão sendo elas: “[...] telecomunicações (10,1 anos), biofármacos (9,9 anos), fármacos I (9,7 anos), fármacos II (9,2 anos), biotecnologia (9,1 anos), mecânica (8,8 anos), necessidades humanas (8,4 anos), computação e eletrônica (8,2 anos)”. Alertando ainda que a gravidade da demora constitui uma clara violação ao princípio constitucional da eficiência previsto no artigo 37, caput, da CF (BRASIL, 2021, p. 54-56).

Com efeito, **no relatório do INPI consta que existem, atualmente, 36.022 patentes**

de invenção em vigor há mais de 20 anos, por força do parágrafo único do art. 40 da LPI. Desse universo, 21 foram concedidas com 10 ou mais anos de extensão de prazo, totalizando, em tais casos, mais de 30 anos de proteção efetiva (doc. 232, Figura 10). (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 56).

Inclusive, o Ministro constata no relatório que “A grande maioria das patentes que se beneficiarão do parágrafo único está nos setores de telecomunicações e fármacos[...]” (BRASIL, 2021, p. 57).

Ademais, fortalecendo a ineficiência do INPI, Toffoli verifica o funcionamento da autarquia “[...] em situação precária, com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência de recursos humanos[...]”, destoando dos demais escritórios de patentes dos outros países. Isto posto, nota-se uma verdadeira incoerência entre a estrutura ultrapassada e a falta de mão de obra do INPI com sua função de “[...] impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país [...]” (BRASIL, 2021, p. 58-59).

Não obstante, como visto, a demora crônica na análise de pedidos de patentes não pode ser imputada apenas às falhas operacionais da autarquia federal. Ainda que fossem superadas as falhas do órgão, **remanesceria vigente em nosso ordenamento norma jurídica que comprovadamente estimula o prolongamento dos processos administrativos na instituição.**

Desse modo, ainda que o INPI reduza significativamente seu estoque de pedidos pendentes, a vigência do parágrafo único continuaria a dar margem para condutas de retardamento do processo administrativo, com todos os danos que decorrem disso. Na realidade, há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). (BRASIL, 2021, p. 66).

Sem demora, abre-se o tópico 3.2 para demonstrar que o Brasil segue caminho afastado dos demais países ao ser o único a possibilitar a extensão do prazo de vigência da patente por meio do artigo 40 parágrafo único da LPI. Consequentemente, a extensão permitida para todos as patentes concedidas de forma automática produz prazos de vigência extremamente longos (BRASIL, 2021, p. 69).

Logo depois, o Ministro Dias Toffoli sucede para o item 3.3 para explorar os impactos do dispositivo discutido no setor farmacêutico e a violação do direito à saúde. Inicialmente, afirma não haver a intenção de transformar a ADI em uma ação sobre patentes de medicamentos, uma vez que a ação não se refere apenas a um setor tecnológico específico e produz efeitos sobre toda a indústria. Contudo, o relator afirma a importância de estudar a questão dos medicamentos e o impacto da extensão das patentes deles, na medida em que há grande impacto para o Sistema Único de Saúde(SUS), para o direito fundamental à saúde e à vida e para as políticas públicas relacionadas a esses direitos fundamentais (BRASIL, 2021, p.

69-71).

Sendo assim, observa-se que antes da Lei nº 9.279/96 os medicamentos não eram considerados invenções privilegiáveis, em outras palavras, foi a promulgação da LPI que possibilitou o requerimento de patentes de medicamentos. Ocorre que os dados do INPI entregues para estudo do tema da ADI demonstram que as patentes farmacêuticas correspondem a uma das áreas que demandam maior tempo médio de exame pela autarquia (BRASIL, 2021, p. 71).

Além disso, salta aos olhos que o parágrafo único do art. 40 da LPI incidirá sobre a maioria dos pedidos de patente da indústria farmacêutica decididos em 2021, ou seja, a maioria dessas patentes terá vigência superior a 20 anos - 100% dos pedidos em biofármacos, 84% em fármacos I e 86% em fármacos II (doc. 232. Figura 6 – Percentual de pedidos que poderão incidir no parágrafo único do art. 40 da LPI em 2021) (BRASIL, 2021, p. 71).

Diante desse contexto, Toffoli constata a extensa vigência do instituto das patentes de medicamentos quando comparados a outros países. Consequentemente, há grande impacto do parágrafo único no SUS, uma vez que esse, empenhado em universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com tudo o que se propõe a propiciar para a saúde dos cidadãos. Entretanto, o orçamento brasileiro é limitado e insuficiente para garantir o investimento em toda estrutura e serviços essenciais para a saúde de todos os cidadãos do país (BRASIL, 2021, p. 72).

É certo que investimentos em pesquisa e inovação são preponderantes para o desenvolvimento da área da saúde, visto que contribuem para a descoberta de novos tratamentos, fármacos e aparatos hospitalares, beneficiando a longo prazo toda a coletividade. Nesse sentido, **a incidência do instituto da patente sobre esse setor, quando exercida em observância ao princípio da função social da propriedade, encontra-se plenamente justificada, tendo em vista o efeito de incentivo para que os atores da indústria assumam o risco da inovação.**

Assim, se, por um lado, há um interesse social no investimento em inovação, em nome do qual é razoável que seja garantido o retorno econômico aos titulares do direito de propriedade industrial por um prazo determinado; por outro, **há uma demanda coletiva por serviços públicos de saúde, motivo pelo qual uma proteção excessiva ao objeto da patente tende a desequilibrar os interesses envolvidos, prejudicando a coletividade em favor de particulares** (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 72).

Sob essa lógica, o Ministro relata que o monopólio da tecnologia por prazo estendido onera os cofres públicos por impedir a concorrência que ocasionaria preços competitivos. Também atrasa a chegada dos genéricos ao mercado, o que segundo estudo realizado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entraria no mercado com preços 40% inferiores aos medicamentos originais, quando considerados cálculos conservadores, relata-se que alguns genéricos ingressariam com um preço 80% inferior ao

produto da patente (BRASIL, 2021, p. 73-74).

No estudo da UFRJ, também se compararam as projeções de gastos adicionais do Ministério da Saúde em razão da extensão da patente com as projeções de gastos com a aquisição dos respectivos medicamentos genéricos que hipoteticamente estivessem à disposição no mercado nacional. Nesse caso, o prejuízo chegou ao valor total de R\$ 2.139.243.073,30 (dois bilhões, cento e trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, setenta e três reais e trinta centavos), com referência também a janeiro de 2016 [...] (BRASIL, 2021, p. 75).

Em resumo, são expostos diversos estudos que exemplificam que quanto maior o prazo de exclusividade, maior será a oneração do poder público. Acontece que, em maio de 2021, o voto de Toffoli chama a atenção para o contexto pandemia da Covid-19, no qual o gasto público com a saúde é de extrema importância, o que torna a vigência estendida da patente decorrente do parágrafo único do artigo 40, da LPI, ainda mais oneroso e grave (BRASIL, 2021, p. 76).

Portanto, o Ministro observa a urgência de se superar a questão do dispositivo questionado e conclui que este tem caráter injusto e inconstitucional, por favorecer o interesse privado em desfavor da coletividade. Consequentemente, a saúde pública é impactada violando o direito constitucional à saúde (BRASIL, 2021, p. 80).

3.1.1 Da violação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/88) e do artigo 5º, inciso XXIX, da CF/88

Mais adiante, o Ministro apresenta a violação da segurança jurídica e do artigo 5º, inciso XXIX, da CF/88, no item 3.4. Dessa forma, examina que a indeterminação do prazo propiciado pelo artigo 40, parágrafo único, da LPI, gera um contexto de insegurança jurídica. Inclusive, dessa insegurança jurídica deriva uma ofensa ao Estado Democrático de Direito, na medida em que a segurança jurídica é indispensável para este. Porém, mais que isso, a insegurança jurídica prejudica a atuação dos agentes econômicos que precisam da previsibilidade para realizarem investimentos racionais (BRASIL, 2021, p. 81).

Além disso, Toffoli (BRASIL, 2021, p. 82) atesta que o dispositivo questionado “[...] subverte a própria essência do art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 [...]”. Como visto anteriormente, esse dispositivo constitucional determina a temporalidade da proteção ao invento vinculada a necessidade de se atender o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil (BRASIL, 2021, p. 82).

Por se tratar de uma exclusividade para exploração de determinado produto ou processo produtivo, a patente traduz-se em um privilégio, além de um instrumento de

reserva de mercado, sendo que, embora seja relevante para remunerar e incentivar a inovação, ela **deve ser necessariamente temporária, tendo em vista sua aptidão para barrar a concorrência, para impor uma única política de preços e para reduzir consideravelmente a capacidade de escolha dos consumidores.**

A **temporalidade** prevista no texto constitucional deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade **(i) a partir de regras claras e (ii) em prazo razoável** (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 83).

À vista disso, conclui pela necessidade de uma vigência determinada e previsível da patente, o que não acontece com a vigência do parágrafo único. Sendo assim, o ministro alerta para a inobservância do critério da temporalidade, acrescentando que o caráter temporário não se esgota na limitação do privilégio, necessitando-se de regras claras e segurança jurídica para a total satisfação (BRASIL, 2021, p. 83).

Entretanto, o voto ressalta que não sustenta a vigência de um prazo único. Inclusive cita as previsões internacionais de extensão do prazo de exploração. Todavia, esclarece que no caso de o Brasil optar por implementar uma das categorias de extensão, deveria estabelecer critérios claros e racionais e não condicionando a um período variável, como é o processo de análise do INPI (BRASIL, 2021, p. 84).

Além disso, chama-se a atenção para a necessidade de um prazo razoável.

De fato, **há consenso internacional de que o prazo de 20 anos a contar da data do depósito é a medida ideal para a vigência de uma patente, sendo esse o parâmetro adotado de forma geral pelos países considerados nos estudos que embasam este voto.**

Quanto mais um período de vigência patentária ultrapassar o parâmetro de 20 anos, maior será o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção em domínio público (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 85).

Complementando ainda com a observação de que a busca pelo interesse público e privado está amparado nos artigos 7º e 8º do TRIPS. Consequentemente, a extinção do parágrafo único do artigo 40 e junto dele o desequilíbrio entre tais interesses aproxima a norma brasileira do padrão acordado no TRIPS (BRASIL, 2021, p. 85-86).

Para mais, em consequência da previsão de indenização retroativa no artigo 44, da LPI, o relator afirma que os direitos de propriedade industrial são reconhecidos desde a publicação do pedido. Esse dispositivo prevê a indenização e a possibilidade de pleito da indenização a partir da concessão, mas a indenização se refere ao período do pedido até o prazo final de vigência. Logo, não há diferença entre a indenização referente ao período antes da concessão e a indenização do período estendido pela necessidade de vigência mínima do parágrafo único (BRASIL, 2021, p. 87-88).

Nessa situação, acrescenta que o alto risco de indenização afasta a concorrência gerando efeitos no mercado desde o pedido da patente. Em resumo, a vigência do parágrafo único do artigo 40 da LPI promove distorção na lógica de proteção da patente ao proporcionar auferimento de vantagem excessiva ao titular da patente em prejuízo dos interesses sociais violando a livre concorrência, os direitos dos consumidores, o direito à saúde e outros (BRASIL, 2021, p. 89-91).

3.1.2 Da violação da função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c art. 170, inciso II, da CF), da livre concorrência (art. 170, inciso IV, CF) e da defesa do consumidor (art. 170, inciso V, CF)

A posteriori, para finalizar a fundamentação da inconstitucionalidade do dispositivo questionado, o Ministro relator desenvolve o item 3.5 para demonstrar a violação da função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c art. 170, inciso II, da CF), da livre concorrência (art. 170, inciso IV, CF) e da defesa do consumidor (art. 170, inciso V, CF). Segundo o julgador, o artigo 40 parágrafo único da LPI também viola a função social da propriedade intelectual ao causar desequilíbrio entre o interesse privado e os interesses sociais, dado que a duração do prazo de vigência é elemento fundamental para formar este equilíbrio (BRASIL, 2021, p. 91-92)

A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade, a partir da extinção dos privilégios de sua exploração (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 92).

Além disso, demonstra que a falta de justa limitação temporal da vigência das patentes contraria a livre concorrência e a defesa do consumidor. O relator observa que a livre concorrência requer a não intervenção do Estado, porém, pressupõe a competência dele em assegurar um ambiente de isonomia para todos os agentes econômicos, o que destoa da excessiva restrição temporal de não poder explorar produto patenteado. Diante disso, argumenta ainda que a defesa do consumidor também é prejudicada uma vez que na ausência prolongada da livre concorrência não há variedade de produtos para que o consumidor escolha (BRASIL, 2021, p. 93-94).

Por sua vez, o parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, com sérios impactos sobre os preços dos produtos e, consequentemente, sobre o acesso dos consumidores a tais produtos.

Assim, o **prolongamento arbitrário do privilégio** vem em prejuízo do mercado como um todo, **proporcionando justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional** (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 94-95).

Outrossim, o Ministro relator apresenta 4 projetos de lei que propunham revogar o artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. Também aproveita dos coerentes argumentos expostos na busca da revogação. Além de citar discussão do grupo interministerial instalado na Casa Civil para debater o mesmo tema que também resultou em consenso pela revogação do dispositivo avaliado (BRASIL, 2021, p. 96-98).

3.1.3 Dos dispositivos constitucionais violados

De forma concisa, o Ministro Dias Toffoli expõe os dispositivos constitucionais que observou serem violados pela vigência do parágrafo único, artigo 40, da LPI:

[...] resta evidenciada a contrariedade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 à **segurança jurídica (art. 1º, caput)**, à **temporalidade da patente (art. 5º, inciso XXIX)**, à **função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX c/c o art. 170, inciso III)**, à **duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII)**, à **eficiência da administração pública (art. 37, caput)**, à **livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V)** e ao **direito à saúde (art. 196 da Constituição Federal)** (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 98-99).

3.1.4 Do estado de coisas inconstitucional

Ainda, o Ministro da Suprema Corte faz apelo à Administração Pública para que resolva o cenário de lentidão do exame técnico das patentes pelo INPI. Em meio a tal contexto, Toffoli reconhece a vigência de um estado de coisas inconstitucional mesmo na ausência do parágrafo único questionado. Destarte, no esforço de combater tal estado, faz algumas recomendações ao INPI, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2021, p. 99-104).

3.1.5 Do voto do Ministro relator

Por fim, o Ministro Dias Toffoli conhece da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

5.529 e vota pela sua procedência no sentido da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279 de 1996 (BRASIL, 2021, p. 104).

3.1.6 Da proposta de modulação dos efeitos da decisão

A princípio, o ministro relator Dias Toffoli sustenta que sendo declarada a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 a consequência imediata é de que todas as patentes concedidas pelo INPI, a partir da publicação do julgamento, terão o prazo de vigência conforme a previsão do artigo 40, caput da mesma lei. Portanto, tendo como prazo de vigência 20 anos para as patentes de invenção e 15 anos para as patentes de modelo de utilidade, ambos prazos tendo a data de depósito como termo inicial (BRASIL, 2021, p. 104-105).

Além disso, Toffoli chama a atenção para o fato de que desde dia 8 de abril de 2021, dia seguinte à concessão da medida cautelar em sede da presente ADI, o INPI está vedado de conceder às patentes de produtos e de processos farmacêuticos a extensão prevista pelo dispositivo questionado (BRASIL, 2021, p. 105).

Feitas tais considerações, o relator expõe a proposta de modulação dos efeitos segundo a qual, prevalecendo a declaração de inconstitucionalidade, haverá efeitos ex tunc, ou seja, retroativos para duas situações:

- i) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; ou**
 - ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde (grifo nosso)**
- (BRASIL, 2021, p. 105).

Salienta ainda que as duas hipóteses citadas não são cumulativas, estando presente uma das hipóteses há a ocorrência do efeito ex tunc. Também acrescenta que esse efeito será aplicado de forma automática com a publicação da decisão da inconstitucionalidade. Tudo isso é claro, se aprovado por dois terços dos membros do Supremo, como prevê o artigo 27, da Lei 9.868/99.

Ademais, o Ministro relator argumenta que no caso das duas hipóteses, a causa da segurança jurídica e do interesse social requerem a aplicação do efeito retroativo, não sendo aceitável qualquer possibilidade de modulação. Contudo, salienta o entendimento de que a Corte mantenha os efeitos concretos decorrentes da vigência de tais patentes por período superior ao contido no caput do artigo 40 da LPI. Desta forma, prevenindo a retomada do tema

no futuro.

No contexto do julgamento, em maio de 2021, auge da Pandemia da Covid-19 no Brasil, o Ministro afirma a pertinência da ausência de modulação de efeitos para produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde diante da crise sanitária global. A concessão de efeitos ex nunc para essas patentes postergaria por anos a produção de efeitos da decisão e prolongaria a excessiva onerosidade com a saúde pública prejudicando o direito à saúde e à vida (BRASIL, 2021, p. 107).

Ainda, o Ministro esclarece que as patentes que incorrem nessas hipóteses que receberão efeito ex tunc não sofrerão, necessariamente, a quebra da patente. Isso porque elas continuam a vigor pelos prazos previstos no caput do artigo 40, da LPI, ou seja, 20, para invenção, e 15 anos, para modelo de utilidade. Apenas perdem a vigência patentes de aplicação na saúde que estiverem em vigência em tempo superior a esses prazos. A aplicação de efeitos ex-tunc ainda é defendida com base nos argumentos de que o contexto da pandemia mundial torna evidente a importância da produção imediata de efeitos no âmbito da saúde (BRASIL, 2021, p. 108).

Entretanto, o ministro faz questão de demonstrar que a modulação feita desta forma não fere as normas internacionais. Dado que, Toffoli (BRASIL, 2021, p. 112-113) explica a necessidade de isonomia patentária, prevista no artigo 27 do TRIPS, ao “[...] veda[r] a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à dimensão da patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.”

Para finalizar, a questão das patentes cuja inconstitucionalidade do dispositivo questionado produziria efeitos ex-tunc, o relator recorre aos dados apresentados pelo INPI para formar um panorama mais concreto.

A autarquia realizou um **levantamento do total das patentes em vigor com extensão de prazo por força do parágrafo único do art. 40 da LPI, considerando uma projeção para 31/12/21** (ou seja, o órgão realizou um cálculo conservador, considerando inclusive aquelas situações em que, caso fosse concedida a patente até o final do ano, haveria extensão de prazo), **concluindo que há 30.648 patentes nessa situação** (doc. 232, p. 27). Portanto, esse é o total de patentes que podem ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 40 da LPI já proclamada pela maioria.

Com efeito, do total de **30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (segundo estimativa do INPI), apenas 3.435 (11,21%) patentes são relativas à área farmacêutica. As outras 27.213 (88,79%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas - conforme evidencia gráfico apresentado pelo INPI (doc. 232, Figura 12) - para as quais proponho modulação dos efeitos** (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 114).

Finalmente, ciente dos riscos que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma que produziu efeito por quase vinte e cinco anos representa ao cenário jurídico brasileiro, o

relator propõe que com relação às patentes que não incorrem nas hipóteses vistas anteriormente, haja a produção de efeitos prospectivos. Isto significa que para as patentes dos demais setores tecnológicos concedidas pelo INPI com a extensão do prazo de vigência previsto no dispositivo questionado, até a data da publicação do julgamento, será mantido o prazo de vigência estendido (BRASIL, 2021, p. 115).

Desta forma, concede-se efeitos ex-nunc para essas patentes, consolidando os efeitos da norma declarada inconstitucional. Por fim, observa o relator com base nos dados do INPI que tal modulação preserva cerca de 89% das patentes concedidas com a extensão prevista pelo artigo 40, parágrafo único da LPI (BRASIL, 2021, p. 115).

3.2 Voto do Ministro Kassio Nunes Marques

O Ministro Nunes Marques inicia seu voto com o relatório dos fatos ocorridos até o início do julgamento e reconhecimento da ação. A princípio, identifica o papel imprescindível das patentes para o avanço científico, tecnológico, econômico e social da humanidade quando na vigência da economia de mercado. De forma breve, traz o conceito de patente, a história de sua proteção, expõe que os direitos de propriedade intelectual no Brasil são traduzidos no direito de exploração econômica exclusiva (BRASIL, 2021, p. 125- 129).

Ainda, afirma que as patentes estimulam os esforços econômicos e intelectuais destinados à inovação, porque sem a exclusividade temporária não haveria sentido aos investidores arriscarem dinheiro e tempo sem a previsão de retorno. Entretanto, reconhece também a necessidade da provisoriedade da patente que decorrido certo prazo deve cair no domínio público para ser base de novas tecnologias (BRASIL, 2021, p. 129).

Sendo assim, após recriado todo o contexto sobre o qual se dá a discussão da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96, a princípio o Ministro Nunes Marques observa que a norma questionada foi promulgada desprezando o princípio do devido processo legal substantivo, que segundo o Ministro, pode ser extraído do artigo 5º, inciso LIV, da CF, como também dos artigos 170 a 175 também da CF (BRASIL, 2021, p. 139).

Para mais, Nunes Marques entende como certa a inconstitucionalidade do dispositivo em decorrência da ausência da temporalidade pregada pelo artigo 5º, XXIX, da CF/88. Além disso, destacando a extensão da impossibilidade de concorrência no mercado, o Ministro também interpreta a norma como inconstitucional diante da “[...] ofensa aos princípios da liberdade de concorrência (CF, art. 170, IV) e da defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII, e art. 170, V)” (BRASIL, 2021, p. 139).

Em seguida, o Ministro relata a importância do acesso a medicamentos e a insumos hospitalares para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Sob tal perspectiva, destaca elevada onerosidade do Estado para concretização de políticas públicas decorrente da norma questionada, uma vez que essa estende por período desarrazoado a vigência das patentes de produtos e processos farmacêuticos.

Inclusive, neste contexto, somando-se ao fato da vigência da Pandemia da Covid-19, Nunes Marques aborda matéria publicada pela Revista Exame segundo a qual a farmacêutica Gilead Science renunciou a patente do antiviral Remdesivir, liberado em caráter emergencial pela ANVISA para ser usado nos hospitais, em vários países. Entretanto, o Ministro enfatiza que o Brasil não receberia tal renúncia, evidenciando o interesse da farmacêutica na exploração do mercado brasileiro (BRASIL, 2021, p. 140-141).

Para mais, Nunes Marques afirma que a norma questionada atenta contra os objetivos da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º, da CF/88, particularmente com os incisos II e III, respectivamente, o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade. Ainda, diante da atuação do INPI, percebe a inconstitucionalidade da norma frente ao princípio da eficiência da administração pública, previsto no artigo 37, caput, da CF/88 (BRASIL, 2021, p. 142-145).

Enfim, julga procedente o pedido da ADI declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 2021, p. 145).

3.3 Voto do Ministro Alexandre de Moraes

O Ministro Alexandre de Moraes abre seu voto com um relato dos fatos até o voto apresentado pelo Ministro Relator. Sem demora, conhece integralmente da ADI e passa o julgamento do mérito apresentando resumidamente a aplicação da norma que cria um contexto de violação da Carta Magna. Nessa perspectiva, é possível destacar alguns pontos abordados pelo ministro, como a importância da temporalidade da patente com o objetivo de equilibrar o incentivo à inovação tecnológica e o interesse social no amplo acesso a essas tecnologias (BRASIL, 2021, p. 146-149).

“[...] A Constituição pretendeu estabelecer um equilíbrio dentro do binômio acima referido, propriedade intelectual vs. interesse social no acesso a novas tecnologias, e o critério da temporariedade constitui uma dimensão crítica para o alcance desse equilíbrio” (BRASIL, 2021, p. 150).

Ocorre que, para Moraes, a forma como o parágrafo único, do artigo 40, da LPI,

prolonga o prazo de vigência das patentes ignora por completo a previsão constitucional de segurança jurídica, impessoalidade, eficiência e razoável duração do procedimento administrativo. Além dessas, o Ministro constata um desequilíbrio do binômio prescrito no artigo 5º, inciso XXIX, da CF/88 (BRASIL, 2021, p. 152).

Para mais, Alexandre de Moraes afirma que esse prolongamento injustificado do privilégio de exploração exclusiva produz um monopólio, na medida em que prejudica os interessados em adentrar na livre concorrência. Logo, obsta-se a concretização do princípio constitucional da livre concorrência. Além do mais, Moraes é o primeiro Ministro a afirmar a violação da impessoalidade. Segundo ele, pode ser que a Administração Pública, no caso o INPI, demore mais no exame do pedido não por dificuldades da administração, mas por problemas de preferência (BRASIL, 2021, p. 150).

Para terminar, o Ministro (BRASIL, 2021, p. 135-134) declara que a inconstitucionalidade dessa norma está a gerar “[...] efeitos nefastos para o equilíbrio entre o individual e o coletivo.”. Alexandre de Moraes constata que a indeterminação do prazo resulta na inobservância da temporalidade, conseqüentemente, o direito à propriedade se torna absoluto. Dessa forma, há uma relativização do conceito de propriedade provocando um desequilíbrio entre a função social da propriedade e a invenção (BRASIL, 2021, p. 154).

Sendo assim, vota pela procedência da ADI, em favor de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96. Entretanto, não reconhece o estado de coisas inconstitucional declarado pelo Ministro relator. Uma vez que, Moraes observa que a regulamentação está solucionada, o problema está na indefinição do termo final, por causa deste o prazo que deveria ser temporário é indefinido (BRASIL, 2021, p. 154-155).

3.4 Voto do Ministro Luiz Edson Fachin

O Ministro Edson Fachin optou por antecipar seu voto e juntar a íntegra do seu voto nos autos. De maneira breve, o Ministro passa pela proteção da propriedade intelectual, os direitos decorrentes da propriedade intelectual, o amparo legal e outros elementos bases para a discussão. Por fim, julga procedente o pedido da ADI constatando a incompatibilidade do artigo 40, parágrafo único, da LPI, com o artigo 5º, caput e incisos XXIX e XXXII; e com o artigo 170, incisos IV e V, da CF/88 (BRASIL, 2021, p. 160-175).

3.5 Voto do Ministro Luís Roberto Barroso

O Ministro Luís Roberto Barroso também optou por antecipar seu voto e anexar o inteiro teor do seu voto aos autos. Na posse da palavra, Barroso concorda com todo o conceito de patente, a proteção legal prevista a ela e toda a lógica de proteção como incentivo em troca do acesso à tecnologia, entretanto, adianta que discorda dos três votos proferidos até o momento. Isto porque o Ministro considera de suma importância a análise do artigo 44, segundo a qual não haveria direito adquirido até a data da concessão da patente, até esse momento haveria a mera expectativa de direito (BRASIL, 2021, p. 180-185).

Portanto, é válido, em minha análise, concluir que o direito vigente no Brasil e a interpretação que se dá ao art. 44 é que, entre o depósito e o reconhecimento da patente, não existe direito de exclusividade. Se não existe o direito de exclusividade, o inventor, o pesquisador ainda não está desfrutando dos privilégios patentários (BRASIL, 2021, p. 186).

Nessa perspectiva, o Ministro Roberto Barroso afirma que a extensão de dez anos ofertada pelo Brasil é de fato superior à média adotada por outros países, porém isso se deve ao fato de que a demora do INPI também é maior que a dos escritórios de patentes dos outros países. Dessa forma, o SPC, o PTE e o PTA seriam menores, porque o atraso desses escritórios também é menor. Ainda nesse ponto, Barroso reconhece que, assim como defendeu o Ministro relator, talvez “[...] fosse melhor a aplicação de um modelo de extensão correspondente ao tempo de atraso”. Reconhece ainda que apesar do depósito não assegurar a exclusividade, existem casos em que já é possível aproveitar dela (BRASIL, 2021, p. 186).

Além disso, Barroso não considera a norma incompatível com a Constituição. Logo, o debate ficaria em torno da norma ser ou não boa e para o Ministro, essa discussão cabe ao Legislativo.

[...] Inconstitucionalidade significa invalidação, é dizer que aquela escolha não é legítima, ao passo que a revogação significa dizer que aquela escolha não é conveniente, que não se justifica mais.

Aqui, estou dizendo que o legislador fez uma escolha. Não estou entrando no mérito se acho que seja a melhor escolha, apenas entrando no mérito de dizer que ela não é incompatível com a Constituição, porque ela tem uma lógica: diante da demora no reconhecimento da patente e da consequente exclusividade, estabelece-se um prazo mínimo de privilégio depois do reconhecimento da patente (BRASIL, 2021, p. 187).

Dessa forma, o Ministro destaca que o dispositivo só será aplicado caso o INPI demore mais de 10 anos para examinar o pedido, portanto, poucos seriam os casos que incorreriam nessa extensão do prazo. Ainda, para o Ministro, caso o INPI consiga emitir a carta-patente

dentro de 8 anos, não haveria mais problemas. Para mais, com relação ao contexto da pandemia, o Ministro Roberto Barroso defende que até o momento em que acontecia o julgamento apenas a patente de um medicamento - do Remdesivir - entraria no contexto debatido. Logo, a ação não resolveria o problema do enfrentamento da pandemia (BRASIL, 2021, p. 181-189).

Quanto à não violação da Constituição, para o Ministro o parágrafo único do artigo 40 da LPI não viola a temporalidade, uma vez que reconhece haver extensão por tempo certo. Além disso, o Ministro também considera não constar violado o princípio da isonomia, porque todos os depositantes com o exame atrasado por mais de dez anos gozariam do benefício da norma. Além disso, Barroso também não acredita na violação da livre concorrência ou da proteção do consumidor, dado que, segundo o ministro, a própria Constituição estabelecerá o período da exclusividade (BRASIL, 2021, p. 189).

[...] É claro que a exclusividade compromete a livre iniciativa e afeta o direito do consumidor, mas, a partir do momento que você reconhece que patente é uma categoria legítima, essa não pode ser uma discussão. A patente, em troca de outros valores que o constituinte prestigiou, realmente interfere com a livre iniciativa e com o interesse do consumidor (BRASIL, 2021, p. 189-190).

Por último, o Ministro confirma o argumento de que o dispositivo questionado transfere a responsabilidade objetiva para a sociedade. Entretanto, faz isso argumentando que a responsabilidade objetiva é exatamente isso, o dano causado pelo Estado a um sujeito que por sua vez tem o direito de ser indenizado e a coletividade subsidia o dano (BRASIL, 2021, p. 190).

Para terminar, Barroso fala em capacidades institucionais, para expressar que entende que mesmo que o Judiciário possa se pronunciar sobre qualquer matéria, considera não ser prudente o fazer sobre assuntos que envolvem muita técnica. Nessa lógica, o Ministro defende que o Judiciário deve ser ativo em tudo que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais e das regras da democracia, porém, deve ser contido quanto ao resto. Isto posto, por considerar que a discussão não trata de direitos fundamentais, acredita que a corte não deva agir sobre.

Portanto, julga improcedente o pedido por considerar que a questão não diz respeito ao Judiciário.

3.6 Voto da Ministra Rosa Weber

A princípio, a ministra Rosa Weber apresenta relatório da ADI, da propositura até a concessão da tutela provisória parcialmente deferida pelo relator, e conhece da ação. Destarte,

adentra no mérito da ação explorando a proteção patentária, os efeitos da mora do exame técnico, a finalidade do sistema patentário e as patentes de medicamentos (BRASIL, 2021, p. 237-266).

Em resumo, a ministra, expõe toda a base jurídica que concede a proteção aos inventos por meio da patente, porém, observa que o instituto está vinculado à cláusula finalística prevista na Carta Magna. Ainda, a ministra explora a imprescindibilidade de um prazo de vigência da patente que permita a existência de um equilíbrio entre o privilégio de exploração e o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico (BRASIL, 2021, p. 237-266).

Longe de promover o desenvolvimento e a economia, a concessão de direitos de patentes por prazos indeterminados e imprevisíveis onera indevidamente a busca do desiderato constitucional. O preceito impugnado implementa adicionais praças de pedágio no caminho já suficientemente oneroso a ser trilhado pela pesquisa científica, atuando como fator de desestímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico. [...] De todo inadequada ao fim proposto, a regra não se acomoda às **finalidades constitucionais** e à **função social do sistema de patentes**, pelo que identifico, no art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, afronta ao arts. 5º, XXIX e LXXVIII, e 170, IV, da Constituição da República (grifo nosso) (BRASIL, 2021, p. 266).

Consequentemente, julga a procedência da ADI concluindo pela inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da LPI. Entretanto, acompanha o Ministro Alexandre de Moraes em não reconhecer um estado de coisas inconstitucional.

3.7 Voto da Ministra Cármen Lúcia

A Ministra Cármen Lúcia opta por antecipar seu voto e juntar o inteiro teor do voto aos autos. Sendo assim, faz um breve relatório da ação e expõe os principais pontos que considera importantes para sua conclusão, citando argumentos de outros ministros que votaram antes de sua vez. Dessa forma, conclui pela procedência da ação e consequente declaração de inconstitucionalidade, porém, não declara o estado de coisas inconstitucional afirmando que há uma normatividade vigente sobre a matéria (BRASIL, 2021, p. 267-270).

Ainda, de seu voto é possível destacar que a Ministra ressalta que o dispositivo questionado deve observar a proteção temporária à propriedade industrial (CF, art. 5º, XXIX); a função social da propriedade (CF, art. 5º, XXIII); a livre concorrência (CF, art. 170, IV) e a defesa do consumidor (CF, art. 170, V e art. 5º, XXXI), como princípios da ordem econômica; o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput); e a responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º). Por fim, a Ministra também considera a violação do princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) (BRASIL, 2021, p. 280-290).

3.8 Voto do Ministro Ricardo Lewandowski

O Ministro Ricardo Lewandowski afirma, inicialmente que pautado no resultado da pesquisa comparada realizada pelo Grupo Direito e Pobreza da USP é inegável a disfuncionalidade e a inadequação da norma questionada (BRASIL, 2021, p. 296).

De fato, digo eu, ele dificulta a superação da pobreza, contribui com o atraso tecnológico brasileiro e desestimula o desenvolvimento, onerando o Poder Público e o consumidor em favor de empresas multinacionais que aqui obtêm benefícios que não conseguem alcançar nem em seus países de origem, nem em qualquer outra nação do mundo (BRASIL, 2021, p. 297).

Sendo assim, Lewandowski exemplifica que o dispositivo viola a defesa do consumidor (CF, art. 170, V e art. 5º, XXXI), a segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), a livre concorrência (CF, art. 170, IV) e não patrocina os objetivos do Estado brasileiro. Ainda sobre a norma questionada, o Ministro afirma que: “Na verdade, milita contra a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, economicamente soberana, que leve à erradicação da pobreza e da marginalização de todas as pessoas e contribua para a redução das desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 2021, p. 297).

Em síntese, julga a procedência da ADI no sentido de observar a violação da Constituição Federal pelo artigo 40, parágrafo único, da LPI. (BRASIL, 2021, p. 297)

3.9 Voto do Ministro Gilmar Mendes

O voto do Ministro Gilmar Mendes se inicia com a apresentação de relatório detalhado da ação até o provimento cautelar pelo Relator. Assim, de forma preliminar o Ministro conhece da ação e adentra ao mérito apresentando toda a base jurídica necessária para discutir a constitucionalidade do dispositivo em foco. Nesse contexto, observa que a norma questionada viola os postulados da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput); da proporcionalidade; da isonomia (CF, art. 5º, caput); o princípio da eficiência e da economicidade (CF, art. 37, caput); o princípio da liberdade econômica e da defesa do consumidor (CF, art. 170, IV e V, da CF/88) (BRASIL, 2021, p. 298-336).

Desse modo, vota pela procedência reconhecendo a inconstitucionalidade da norma disposta no artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, e acompanha o relator na proposta de modulação dos efeitos, votando evidentemente a favor desta (BRASIL, 2021, p. 340).

3.10 Voto do Ministro Marco Aurélio de Melo

O Ministro Marco Aurélio Mello também antecipa seu voto e de maneira breve julga procedente o pedido no sentido de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996. No voto, defende a necessidade da observância da temporariedade do privilégio (CF, art. 5º, XXIX) para preservar a livre concorrência (CF, art. 170, IV), a proteção do consumidor (CF, Art. 5º, XXXII, e CF, Art. 170, V), defendendo também a vedação ao abuso do poder econômico em contraponto à extensão do monopólio de exploração (BRASIL, 2021, p. 341-349).

Ainda, Marco Aurélio diz que a Carta Magna visa a segurança jurídica (CF, art. 37, caput), enquanto o dispositivo questionado vai no sentido contrário. Na mesma perspectiva, observa que a propriedade deve cumprir sua função social (CF, art. 5º, XXIII; e CF, art. 170, III), que segundo o ministro seria a possibilidade da sociedade aproveitar dos avanços tecnológicos e não uma proteção excessiva dos direitos patrimoniais e do interesse individual. Por fim, o ministro menciona expressamente a não observância do artigo 37, § 6º, da CF/88, que prevê que a administração pública deve responder pelos danos que causar (BRASIL, 2021, p. 349-352).

3.11 Voto do Ministro Luiz Fux

Sendo o último a votar, o Ministro Luiz Fux também opta por antecipar seu voto e juntar o voto aos autos, porém, é o único ministro a acompanhar o Ministro Barroso e votar pela improcedência do pedido da ADI. O Ministro Fux também entende que o artigo 44, da LPI, não resulta em direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito. Acredita ainda que a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão ocasionaria perdas consideráveis a titulares e depositantes de patentes (BRASIL, 2021, p. 353-356).

Em seu voto, o Ministro fala de propriedade intelectual, propriedade industrial, proteção no direito internacional e no direito interno, até repassar a questão controversa. Em seguida, adentra ao debate dos princípios tidos como violados pelo procurador da República. Assim, quanto à violação do princípio da eficiência e da responsabilidade administrativa, Fux observa que todos os escritórios de patente estão sujeitos ao fenômeno do backlog e que em 2019 o INPI instaurou Plano de Combate ao Backlog (BRASIL, 2021, p. 362-365).

Quanto ao princípio da isonomia, o Ministro reconhece a categoria de exame prioritário e exame prioritário estratégico, como respectivos exemplos, o depositante idosos e tecnologia

para tratamento da Covid-19. Porém, afirma que “as prioridades de análise do INPI estão fundadas em critérios pessoais e materiais coerentes ao desenvolvimento econômico nacional e aos interesses coletivos” (BRASIL, 2021, p. 365-367).

Em relação à segurança jurídica, Fux defende que a incerteza faz parte da essência da inovação. No que concerne à duração razoável do processo, observa-se tratar de crítica pertinente, mas que justamente a demora produz efeitos diretos na tutela do direito à exclusividade. Por fim, quanto à ordem econômica, expressa nos princípios da livre concorrência e da defesa do consumidor, o Ministro afirma que não há violação à medida que o depositante só passa a ter direito consolidado a partir da expedição da carta patente, esse corresponde ao marco inicial para exercício pleno dos direitos, até esse momento predominaria a livre concorrência e o consumidor não seria prejudicado (BRASIL, 2021, p. 367-370).

3.12 Da Procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 Distrito Federal

Em suma, contabiliza-se 9 votos favoráveis e 2 votos contrários à procedência da ação. Portanto, decide-se pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.279 de 1996. Entretanto, quanto ao estado de coisas inconstitucional, o Ministro Alexandre de Moraes retifica seu voto e o Ministro Gilmar Mendes que não havia se posicionado sobre assim o faz (BRASIL, 2021, p. 379-381).

Antes de tudo, observa-se que a Corte chega a um consenso de que o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional para o Ministro Relator ficaria como obter dictum, ou seja, no sentido apenas de uma recomendação ao Estado-Administrador, que fora fundamentada pelo corpo do voto. Assim, esclarecida a questão, todos os ministros, com exceção do Ministro Barroso e do Ministro Luiz Fux, votam pela procedência com a declaração do estado de coisas inconstitucional a nível de recomendação (BRASIL, 2021, p. 380-383).

3.14 Da Modulação de Efeitos da Procedência da ADI nº 5.529

A princípio, é fundamental apresentar a versão final da Proposta de Modulação de Efeitos elaborada pelo Ministro Relator Dias Toffoli. Sob essa perspectiva, após as alterações resultantes dos debates entre os Ministros da Suprema Corte e do aditamento da proposta, o quadro final é o seguinte:

Segue abaixo, o quadro apresentada pelo Ministro relator para sintetizar o conteúdo das

proposta de modulação de efeitos:

Quadro 1 - Versão Final da Proposta de Modulação de Efeitos

SITUAÇÃO FÁTICA	SOLUÇÃO PROPOSTA	EFEITO PRÁTICO
a) patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.	Não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos - ex tunc).	Independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (caput do art. 40, o qual restará intocado).
b) patentes já concedidas que tenham prazos de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.	Não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos - ex tunc).	As patentes perdem o período adicional que decorreria da aplicação aos casos do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o caput do art. 40. Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.
c) todas as demais patentes já concedidas cujo prazo de vigência tenha sido estendido pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e que não sejam abrangidas pelos itens a ou b expostos anteriormente.	Aplica-se às patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos prospectivos - ex nunc).	Abrangeria 88,79% das patentes estendidas - em número absoluto são, segundo informações do INPI, 27.203 patentes. Elas permaneceriam com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em razão da modulação da decisão.
d) pedidos de patentes já depositados e cujos processos ainda estejam em tramitação no INPI.	Aplica-se aos pedidos de patente o efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade. Já não podem mais, no futuro, até porque ainda estão em tramitação, ser afetados pela aplicação do parágrafo único do art. 40, o qual foi declarado inconstitucional.	Independentemente do tempo de tramitação do processo desses pedidos já depositados, as respectivas patentes, no futuro, não mais poderão usufruir de extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40, que está declarado inconstitucional. A patente, nesses casos, independentemente de qualquer

		área, vigorará durante os prazos previstos no caput do art. 40. Ou seja, na hipótese de pedidos ainda em tramitação, o efeito ex nunc mencionado no item c somente resguarda as extensões já deferidas, não as que possam, eventualmente, vir a ser deferidas, até porque não terá mais validade no mundo jurídico, por declaração de inconstitucionalidade, o parágrafo único do art. 40.
e) novos pedidos de patente depositados após a declaração de inconstitucionalidade.	Aplica-se aos pedidos de patente o efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, porque ele já não terá mais validade no mundo jurídico.	As patentes objeto dos pedidos não mais usufruirão da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará pelos prazos previstos no caput do art. 40.

Fonte: (BRASIL, 2021, p. 416-439).

Sedimentada a Proposta de Modulação de Efeitos, passa-se a analisar os votos dos ministros. Dessa forma, acompanham integralmente o Ministro Relator Dias Toffoli, o Ministro Nunes Marques, o Ministro Alexandre de Moraes, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Ricardo Lewandowski e o Ministro Gilmar Mendes (BRASIL, 2021, p. 420-430).

Em posição um pouco diversa, o Ministro Luiz Edson Fachin expôs novamente seu voto na proposta de modulação e, assim como havia feito no voto sobre a ADI, vota pela não modulação dos efeitos. O ministro pondera que a prolongada discussão pela revogação do dispositivo gerava uma forte probabilidade de que fosse declarada inconstitucional e que tal inconstitucionalidade não impactará negativa ou desproporcionalmente os titulares das patentes (BRASIL, 2021, p. 424-425).

No mesmo sentido, está o entendimento da Ministra Rosa Weber que opta por acompanhar o Ministro Edson Fachin e vota pela não modulação de efeitos. Além da ministra, o Ministro Marco Aurélio também vota de forma contrária à modulação, argumentando que a modulação dos efeitos incentiva a edição de normas em conflito com a Carta Magna e adiciona que tal modulação cria uma “casta de privilegiados” que não interessa ao interesse social (BRASIL, 2021, p. 428-434).

Sem demora, o Ministro Luís Roberto Barroso mantém a coerência com a posição adotada quando da discussão de constitucionalidade da ADI e vota pela atribuição de efeitos ex nunc como regra geral, defendendo efeito ex tunc apenas para os processos ajuizados até a data de concessão da medida cautelar. Portanto, divergindo do relator apenas no entendimento de optar por substituir o efeito ex tunc por ex nunc para as patentes de produtos e processos

farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde (BRASIL, 2021, p. 426-427).

Por fim, o Ministro Luiz Fux acompanha o Relator no sentido de votar a favor da modulação. Entretanto, entende que não modular os efeitos do julgamento da ADI em questão seria desastroso e, por isso, opta por seguir o Ministro Barroso no sentido de apoiar uma modulação em maior extensão (BRASIL, 2021, p. 435).

Portanto, por maioria de votos, os Ministros da Suprema Corte concordam com a modulação dos efeitos da decisão da ADI 5529 na forma final proposta pelo Ministro Relator Dias Toffoli. Ressalta-se ainda que os Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux elegeram uma modulação mais extensa do que a do relator. Enquanto os vencidos, Ministro Edson Fachin, Ministra Rosa Weber e Ministro Marco Aurélio não acompanharam o voto do relator, entendendo pela não modulação dos efeitos da decisão.

4 ANÁLISE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529

Como apresentado no capítulo anterior, o Superior Tribunal Federal decidiu pela procedência da ADI nº 5.529, declarando a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 1996. Em suma, durante as sessões do julgamento os Ministros da Suprema Corte proferiram seus votos com fundamento nos seguintes dispositivos constitucionais: proteção da propriedade industrial (CF, art. 5º, XXIX); segurança jurídica (CF, art. 5º, caput); princípios da ordem econômica (CF, art. 170); liberdade de concorrência (CF, art. 170, IV); defesa do consumidor (CF, art. 5º, XXXII; e CF, art. 170, V); princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput); objetivos da República Federativa do Brasil (CF, art. 3º); princípio da eficiência da atuação administrativa (CF, art. 37, caput); responsabilidade objetiva do estado (CF, art. 37, §6º); impessoalidade (CF, art. 37, caput); direito à saúde (CF, art. 196) e direito à vida (CF, art. 5º caput).

Verifica-se que a Corte reconheceu os artigos reputados violados na petição inicial protocolada pelo então procurador geral da República, Rodrigo Janot, e ainda ampliou o rol de artigos reputados violados pela vigência da norma questionada. Em seguimento, faz sentido apresentar o quadro abaixo no qual consta todos os princípios apontados como violados no curso da ação, sinalizando-se o embasamento da argumentação de acordo com tal princípio pela petição inicial da ADI, pela ementa e por cada um dos ministros do STF que entenderam pela procedência da ação no sentido de concluir pela inconstitucionalidade do dispositivo questionado. Entretanto, exclui-se do quadro os ministros da corte que concluíram pela improcedência da ação, posto que não avaliaram como violado nenhum princípio constitucional.

Em síntese, inicialmente o Capítulo 1 construiu o cenário jurídico, legal e doutrinário no qual vigora as patentes e a relação do artigo 40, parágrafo único, da LPI com tal panorama. Mais tarde, o Capítulo 2 apresenta todo conteúdo considerado relevante para o presente trabalho do Acórdão que decidiu pela procedência da ADI, passando pelos votos de cada ministro da Suprema Corte, de forma a evidenciar os argumentos relevantes ou novos de cada um e, por fim, apresentar a modulação de efeitos aprovada. Por fim, lançadas as bases necessárias e observado o teor dos votos na ADI, o Capítulo 3 se destina a analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, é crucial reparar que o contexto de propositura da ADI difere do momento de realização do julgamento. De acordo com o exposto anteriormente, o julgamento acontece no

auge da pandemia de covid-19 no Brasil e em decorrência disto o Procurador-Geral da República requereu no dia 24 de fevereiro de 2021 pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse suspenso de imediato os efeitos do artigo 40, parágrafo único da Lei nº 9.279/96 alegando perigo de demora. Em resposta, o ministro relator deferiu a tutela e ainda adiantou o julgamento da ADI considerando a relevância do seu resultado no contexto vigente.

Em consequência, mesmo que de forma não proposital, a apreciação da ação colocou em foco a violação do direito à saúde, os elevados gastos do poder público com a saúde e a vigência das patentes de medicamentos e equipamentos médicos. De fato, trata-se de um direito fundamental afetado pela constitucionalidade do dispositivo questionado na presente ação, porém, não se trata do único e o entendimento final não deveria estar imerso ou dar tratamento especial para apenas essa parte da discussão.

Apesar disso, reconhece-se que não é possível afirmar que o julgamento da inconstitucionalidade do parágrafo único se transformou em um julgamento apenas das patentes de produtos e processos farmacêuticos. É evidente que o julgamento analisa de forma geral os efeitos para todas as categorias de patentes, porém, também é verdade que o direito à saúde recebe uma atenção especial em comparação com os outros direitos fundamentais que também são afetados pela decisão da presente ADI.

Portanto, concorda-se com o deferimento da ação no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei nº 9.279 de 14 maio de 1996. Entretanto, acredita-se que o julgamento não atribui a atenção que deveria atribuir à função social da propriedade industrial, não a coloca de maneira clara como elemento norteador da discussão. Aliás, fato que é comprovado pela modulação de efeitos que confere tratamento diferente, mais rígido, apenas para as patentes de produtos e processos farmacêuticos.

Nessa perspectiva, como presente capítulo, pretende-se completar o embasamento jurídico, doutrinário e legal a respeito dos princípios constitucionais reputados violados que seriam primordiais para o julgamento da ação em questão. Dessa forma, torna-se possível analisar o conteúdo levantado nos votos dos ministros, analisar o discurso que se perfaz por meio dele e demonstrar as razões de concordar ou não com a decisão e a modulação de efeitos da Suprema Corte.

4.1 Proteção Constitucional à Propriedade Industrial (CF, art. 5º, XXIX)

Como exposto no Capítulo 1, a patente é uma propriedade intelectual, mais especificamente, uma propriedade industrial que tem sua proteção estabelecida pela previsão

da Constituição Federal e da Lei de Propriedade Industrial. Na ausência da regulação legal, por ter como objeto bens intangíveis, não existe uma exclusividade natural ao titular da propriedade intelectual. Enquanto, na propriedade clássica, que diz respeito a bens tangíveis, a propriedade do particular impede que terceiros se apropriem indevidamente e obtenham proveitos que seriam do proprietário.

[...] Deixado à liberdade do mercado, o investimento na criação do bem intelectual seria imediatamente dissipado pela liberdade de cópia. As forças livres do mercado fariam com que a competição - e os mais aptos nela - absorvem imediatamente as inovações e as novas obras intelectuais.

Assim, é que a intervenção é necessária - restringindo as forças livres da concorrência - e criando restrições legais a tais forças. Pois que a criação da Propriedade Intelectual é - completa e exclusivamente - uma elaboração da lei, que não resulta de qualquer direito imanente, anterior a tal legislação (BARBOSA, 2020a, p. 228).

À vista disso, Denis Borges Barbosa (2020a, p. 228) salienta não haver direito natural aos bens intelectuais. Ainda, reforça o escopo da legislação ao dialogar com carta escrita por Thomas Jefferson:

O belíssimo e surpreendente texto frisa exatamente que o direito de exclusividade aos bens intelectuais é dado ‘de acordo com a vontade e conveniência da sociedade, sem pretensão nem demanda de quem quer que seja’. É um movimento de política, e política econômica mais do que tudo, e não um reconhecimento de um estatuto fundamental do homem. A essência do homem é que as idéias e criações flutuam e voem em suas asas douradas, como Verdi propunha (BARBOSA, 2020a, p. 230).

Para mais, observa-se que a proteção constitucional da propriedade industrial prevista no artigo 5º, inciso XXIX, está disposta dentro do título dos Direitos e Garantias Fundamentais. Inclusive, o Ministro Relator Dias Toffoli (BRASIL, 2021, p. 33) chega a mencionar que “[...] a proteção à propriedade industrial está incluída no rol de direitos fundamentais previstos no art. 5º [...]”. Entretanto, não discute se tal propriedade é ou não um direito fundamental, o que de fato não era o escopo da ADI.

Nesse assunto, conforme já foi ponderado no item 2.4 do presente trabalho, a propriedade intelectual não obtém o status de direito fundamental. Barbosa (2020a, p. 230) observa que nem toda propriedade concedida ao interesse privado recebe o status dos direitos fundamentais.

Tirante essas hipóteses, claramente definidas na Constituição, é preciso verificar, *in concreto*, se se está ou não diante de uma situação de propriedade considerada como direito humano, pois seria evidente contra-senso que essa qualificação fosse estendida ao domínio de um latifúndio improdutivo, ou de uma gleba urbana não utilizada ou subutilizada, em cidades com sérios problemas de moradia popular. Da mesma sorte, é mais elementar evidência que a propriedade do bloco acionário, com que se exerce

o controle de um grupo empresarial, não pode ser incluída na categoria dos direitos humanos.

Escusa insistir no fato de que os direitos fundamentais protegem a dignidade da pessoa humana e representam a contraposição da justiça ao poder, em qualquer de suas espécies. Quando a propriedade não se apresenta, concretamente, como uma garantia da liberdade humana, mas bem ao contrário, serve de instrumento ao exercício de poder sobre outrem, seria rematado absurdo que se lhe reconhecesse o estatuto de direito humano, com todas as garantias inerentes a essa condição [...] (COMPARATO, 1998, p. 73-99 apud BARBOSA, 2020a, p. 231).

Seguindo essa lógica, o jurista (BARBOSA, 2021a, p. 231) traz a percepção de José Afonso da Silva, Manoel Ferreira Filho e Pontes de Miranda para corroborar com o entendimento de que a propriedade intelectual não faz parte dos direitos fundamentais. Assim, José Afonso da Silva ao se referir a proteção da propriedade industrial no artigo 5º, inciso XXIX, da CF, reconhece que: “O dispositivo que define e assegura está entre os direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica.” (SILVA, [s.d.], p. 245/46 apud BARBOSA, 2021a, p. 231).

Portanto, quando a Constituição prevê a proteção da propriedade industrial junto dos direitos e garantias fundamentais, não está afirmando que a propriedade industrial é necessariamente um direito fundamental propriamente dito.

Na verdade, o direito de propriedade industrial é, na essência, um privilégio concedido pelo Estado. Assim é desde a origem. Restringe a livre concorrência e, com ela, a liberdade de todos exercerem qualquer atividade econômica em regime de competição perfeita.

Sob esse aspecto é comparável a qualquer outro privilégio, como o outorgado ao concessionário de serviço público em regime de monopólio.

Esse elemento não pode ser afastado do conceito jurídico da propriedade industrial que, sendo um direito subjetivo amparado pela declaração da Lei Maior, reveste, na forma da sua aquisição, e na efetividade do seu exercício, a natureza de um privilégio administrativo (SAUER, 1971, p. 354-357 apud BARBOSA, 2020a, p. 234).

Dessa forma, retomando o fato de que a propriedade intelectual só existe na medida em que a lei prevê, todos os elementos que a envolvem decorrem da lei. Logo, a observância do dispositivo constitucional que prevê a proteção da propriedade industrial deveria ser o ponto central para a construção dos votos e, consequentemente, do julgamento da ADI. Isso porque, como será demonstrado em breve, a análise da previsão dita as circunstâncias da vigência do privilégio.

Por fim, vale evidenciar que o status constitucional da propriedade intelectual no Brasil é algo distinto em relação à legislação de outros Estados.

Não é em todo sistema constitucional que a Propriedade Intelectual tem o prestígio de

ser incorporado literalmente no texto básico. Constituições de teor mais político não chegam a pormenorizar o estatuto das patentes, do direito autoral e das marcas; nenhuma, aparentemente, além da brasileira, abre-se para a proteção de outros direitos (BARBOSA, 2020a, p. 227).

4.2 A Função Social da Propriedade Industrial (CF, art. 5º, XXIII; e CF, art. 170, III)

A Constituição Federal prevê a proteção da propriedade industrial, em seu artigo 5º, inciso XXIX, da seguinte forma:

XXIX - 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.

Trata-se de uma norma de eficácia limitada que para produzir efeitos depende da promulgação de uma legislação que regule a matéria. À vista disso, atualmente, a lei em vigência que prevê a proteção da propriedade industrial é a Lei nº 9.279 de 1996, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial. Não obstante, a LPI está vinculada aos termos especificados pela norma constitucional, isto significa que a lei que protege a propriedade industrial deverá prever o privilégio temporário “tendo em vista” três fatores, o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do País (BRASIL, 1988).

Desse modo, como demonstrado mais acima no capítulo 1, o jurista Denis Borges Barbosa (2020a, p. 333) identifica tais condições como uma cláusula finalística, segundo a qual a constitucionalidade da lei depende do respeito ao interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico. À vista disso, a propriedade intelectual nasce atrelada a uma função especificada pela Carta Magna.

“Já é um truísmo a noção que a propriedade, no nosso sistema jurídico, é funcional; longe de ser um direito absoluto, ela se constrói como uma derivada dos vetores constitucionais que se dirigem à pessoa e a sua dignidade” (BARBOSA, 2020a, p. 248).

[...] o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da *plena in re potestas*. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002[...].

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a propriedade romanística; como se verá, disto resulta que - em todas suas modalidades - **a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade** (grifo nosso) (BARBOSA, 2020a, p. 75).

Em primeiro lugar, cumpre observar que a Constituição Federal prevê no artigo 5º, incisos XXII e XXIII, respectivamente, que “é garantido o direito de propriedade” e que “a propriedade atenderá a sua função social”. Portanto, garante-se ao interesse privado o direito de propriedade, porém, logo em seguida, prevê-se a funcionalização desta propriedade que deve atender uma função social. Ainda, tal proteção e funcionalização é reforçada pela Carta Magna na previsão do artigo 170, incisos II e III, que ao dispor sobre os princípios gerais da atividade econômica, prevê que a ordem econômica também deve respeitar o princípio da propriedade privada e da função social da propriedade.

Sendo assim, todas as espécies do gênero propriedade devem atender à sua função social. Acontece que, com relação a propriedade clássica, a Constituição Federal prevê de forma expressa quando a propriedade urbana e a rural atendem a sua função social. Em outros termos, a função social desses bens imóveis é facilmente identificada na disposição dos artigos 182 e 186, da CF:

Art. 182. [...] § 2º **A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.**

[...]

Art. 186. **A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:**

- I - aproveitamento racional e adequado;
- II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
- III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
- IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (grifo nosso)

Contudo, no que diz respeito à função social da propriedade intelectual, a Constituição Federal não prevê de forma tão explícita quais são as situações nas quais ela está sendo cumprida. Talvez tal fato seja uma repercussão do próprio objeto da propriedade intelectual que não apresenta uma delimitação física e sim uma propriedade artificialmente criada pelo Estado por meio das normas.

Permitindo-nos uma incursão num campo mais abstrato da teoria geral dos direitos, coisa que em princípio tentamos evitar, distinguimos a funcionalização das propriedades (ou patrimonialidades) e a construção de nossos direitos do campo da Propriedade Intelectual como *frutos da ponderação de interesses constitucionais*. Entendemos que a função social é apenas uma das formas de construção constitucional dos interesses tutelados, para dar-lhes o equilíbrio necessário entre segurança jurídica e justiça. Em nosso delineamento dos interesses relativos aos bens incorpóreos, subsequentes à produção intelectual, no que sejam tutelados no estamento constitucional, desde sempre apontamos os conflitos entre princípios e o espaço de ponderação entre eles, sem nos ater especificamente à função social (BARBOSA, 2020a, p. 252).

Sob esta perspectiva, é possível inferir que os princípios que motivam o Estado legislar para proteger essas criações do intelecto são as mesmas diretrizes que devem ser respeitadas quando da vigência da proteção da propriedade intelectual. Não faz sentido que o Estado sustente a proteção dessa espécie de propriedade senão para cumprir com os objetivos almejados por ele próprio, objetivos esses expressos na Constituição Federal.

Certo é que, no que for objeto de propriedade no sentido constitucional (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), todos os objetos de exclusivas sobre bens incorpóreos - inclusive o direito autoral - está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII, da Constituição de 1988.

O Art. 5º, XXII, da Constituição, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

Para os objetos da Propriedade Industrial inclusive às "criações industriais" e "outros signos distintivos", que constituem cláusulas abertas para abrigar novas formas destes direitos, a funcionalização geral do Art. 5º, XXIII, da Constituição se soma à cláusula finalística do Art. 5º, XXIX [...] (BARBOSA, 2020a, p. 250).

Dessa maneira, apesar de não haver uma previsão expressa que determine quando a função social da propriedade industrial está sendo cumprida, é possível compreender a vinculação da concessão do privilégio à cláusula finalística prevista na última parte do inciso XXIX, do artigo 5º, da CF.

Tal cláusula funcional da Propriedade Industrial, aliás, aponta para elementos que se caracterizam muito mais como o de fim político (no sentido de optar pelo nacional em face do não-nacional) do que em qualquer propósito *stricto sensu* social. Com efeito, a cláusula reza que as propriedades industriais se concederão "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". Como se discute mais abaixo, discutimos os condicionantes constitucionais da propriedade industrial, da inovação, da ciência e da tecnologia, apontamos para a vertente político-nacionalista de todo o conjunto dessas normas.

Poder-se-ia simplesmente notar que, com a noção do Art. 5º, XXIII, a propriedade deixaria de ser uma juridicidade autocentrada, um valor em si mesmo, para ter uma transcendência além de seu titular. Assim, 'função social' seria toda transcendência do interesse egoístico. Preferimos, no entanto, configurar o 'social' em uma acepção mais restrita, e distinguir os valores gerais relativos ao ser humano, em sociedade, daqueles específicos da função política (BARBOSA, 2020a, p. 254).

Portanto, a cláusula funcional submete a concessão dos privilégios da propriedade industrial ao interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Esses elementos da cláusula devem ter o seu significado vinculado aos fins pretendidos pelo texto constitucional. Os critérios que correspondem ao interesse social prescrito na constituição que devem ser almejados e não o que é um senso comum considerado como de relevância para sociedade. Da mesma forma, não se busca o desenvolvimento tecnológico sem critérios, pretende-se um

desenvolvimento tecnológico que desempenhe projetos nacionais, em áreas fundamentais para a nação (BARBOSA, 2020a, p. 69).

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás nos Art. 218 e 219 da Constituição, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Constituição de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento autônomo).

Há aí uma escolha política: os valores da propriedade industrial, e as outras ações estatais em favor da ciência e da tecnologia estarão inexoravelmente vinculadas aos interesses do País, em preponderância a outras conexões de política internacional ou de investimento (BARBOSA, 2020a, p. 254).

Dessa forma, quando a legislação específica estabelece a concessão dos privilégios da propriedade industrial, deverá encontrar um equilíbrio entre a existência deles com a simultânea observância do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e econômico almejados pela Constituição Federal. Inclusive, a própria Lei de Propriedade Industrial entende a atribuição constitucional, prevendo a seguinte proteção:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, **considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal (grifo nosso).

Por consequência, as normas que não corresponderem com a satisfação simultânea dos três elementos da cláusula finalística, violarão o preceito constitucional. À vista disso, devem ser revogadas ou declaradas inconstitucionais.

Relevante no dispositivo é, em particular, a cláusula finalística, que assinalei em itálico: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A lei ordinária de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por exemplo, atender interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhes foram designadas pela Lei Maior (BARBOSA, 2020a, p. 333).

4.3 A Função Social da Patente e o artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial

Evidentemente que, sendo a patente uma propriedade industrial, ao dispor sobre ela, a LPI deve resguardar a função social definida pela Carta Magna. Dessa forma, a função social da patente também se encontra vinculada à observância e ao equilíbrio entre o interesse social e o favorecimento do desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nessa lógica, o artigo 40, parágrafo único, da LPI, ao prever um prazo mínimo de vigência de patente deveria, obrigatoriamente, fazê-lo de forma a atender a função social da patente.

Contudo, quando a norma questionada estende o prazo de vigência da patente, que passa a ser definido a contar da concessão, o requisito da temporariedade passa a ser exercido de forma a não atender o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico. Conforme demonstrado no capítulo 1 e no entendimento dos nove ministros favoráveis ao deferimento da ADI, o parágrafo único do artigo 40 da LPI estende o prazo de vigência criando um prazo indeterminado que só será fixado quando da concessão da patente pelo INPI o que resulta em um desequilíbrio entre os elementos da cláusula finalística da CF.

“[...] não foge da tensão e contraponto básico que permeiam os direitos de propriedade intelectual, o perfil duplo de tais direitos - público e privado. Faz-se necessária à proteção dos interesses individuais, porém como forma de benefício da sociedade como um todo.” (YU, 2006, p. 1052 apud BARBOSA, 2020a, p. 235)

Ocorre que, a norma impugnada acaba por beneficiar o interesse privado em detrimento do interesse social, a sociedade fica sujeita ao preço de um produto sem concorrência no mercado, por um período que excede o prazo de vigência previsto. O Estado também é excessivamente onerado ao precisar da tecnologia ou do produto que está em monopólio do particular para promover políticas públicas em prol do direito à saúde, direito à alimentação, direito à segurança, entre outros. Ainda, com a extensão do período de monopólio da tecnologia, também se prejudica o desenvolvimento tecnológico do país, outros investidores não podem replicar a tecnologia e nem criar novas tecnologias a partir da invenção patenteada. Por fim, o desenvolvimento econômico também é prejudicado dado que a economia fica atrelada aos interesses de um particular detentor da exclusividade.

Além disso, em conformidade com o exposto anteriormente, os prazos de vigência das patentes estipulados no artigo 40, caput, da LPI, são suficientes para garantir os proveitos econômicos do interesse privado, seguindo inclusive o prazo padrão internacional acordado pelo TRIPS. Tendo como termo inicial a data de concessão, a vigência da patente pode ser

completamente aproveitada pelo titular, uma vez que, o período correspondente entre o depósito e a concessão é indenizado, na forma do artigo 44, caso terceiro explore indevidamente a invenção ou modelo de utilidade.

Sendo a previsão do caput suficiente para garantir os proveitos econômicos do privilégio ao titular da invenção ou modelo de utilidade, o parágrafo único apenas estende uma proteção que já cobria todo o período de quinze ou vinte anos - a depender do objeto patentado - seja por meio da indenização, seja por meio da efetiva exclusividade da carta patente. Como resultado, o interesse privado recebe a possibilidade de explorar economicamente duas vezes o período de tempo correspondente do depósito do pedido de patente e sua concessão e quem é onerado por tal período é a sociedade.

A extensão do prazo que era concedido ao depositante do pedido garantia a supremacia do interesse privado sobre o interesse social, a sociedade ficava sujeita a incerteza de por quanto tempo haveria a privação da tecnologia. Enquanto o particular teria na mão a certeza de que durante o período de vigência do caput haveria a possibilidade de receber pela exclusiva exploração e o período acrescido pelo prazo mínimo estipulado no caput seria um adicional, uma recompensa pela demora administrativa.

A indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial 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. O consumidor torna-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades. A livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, sacrificam-se de forma desproporcional em prol do interesse particular dos titulares de monopólio. Não se está a negar a relevância da proteção constitucional ao esforço individual de criação, por meio do sistema patentário. A restrição que se faz aqui é exclusivamente à duração indeterminada dessa proteção, derivada da metodologia adotada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 (BRASIL, 2021).

Por esse ângulo, a sociedade testemunha o desrespeito ao artigo 5º, XXIX, da CF e ao interesse social pela norma questionada. Enquanto o particular recebe o direito legal de usufruir do privilégio além do limite constitucional, aproveitando do desequilíbrio criado pelo parágrafo único frente a cláusula finalística. Entretanto, a função social da patente não pode ser ignorada em prol do interesse privado, em prol de uma concepção privatista. É dever da LPI estabelecer um equilíbrio adequado entre a propriedade privada e a função social da patente.

O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aos inventores pressupõe que o sistema de patentes seja instrumento adequado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com os princípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inventor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômica de suas invenções se e apesar deste gerar efeitos maléficos à

sociedade (GRAU-KUNTZ, 1998, apud BARBOSA, 2020a, p. 332).

Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal poderia declarar a inconstitucionalidade do artigo 40 parágrafo único da LPI com base na simples observância da função social da propriedade industrial prevista no artigo 5º, inciso XXIX, da CF. Uma vez que, conforme visto a pouco, a inobservância dessa função configura vício insanável da norma. Na ausência da garantia da função social da propriedade intelectual na norma, esvazia-se o sentido dela, porque o privilégio da patente só existe quando atendida sua função.

Na realidade, a inconstitucionalidade do dispositivo deveria ter como ponto central a função social da patente. Isso porque o interesse privado só tem reconhecido o direito de existir da patente a partir do momento em que a concessão dessa propriedade privada apresenta um interesse social. Afinal, a Constituição só cria uma proteção artificial para a propriedade intelectual na medida em que essa exclusividade se reverte em benefícios para a sociedade. E tal privilégio artificial está previsto nas condições que a Carta Magna julga essenciais para que a proteção faça sentido para a sociedade.

Ocorre que, o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal reconhece a função social das patentes, porém, de maneira tímida, insuficiente. A função social deveria ser o ponto de convergência dos votos no julgamento, entretanto, dois ministros sequer a mencionam, outros observam essa necessidade de se cumprir os elementos da função social, porém não a denominam dessa forma.

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade - num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional (BARBOSA, 2020a, p. 331).

Logo, mesmo que a Suprema Corte não atribua tanto destaque à função social, enfatiza-se que deveria receber posição notória no julgamento, uma vez que sua interpretação deve ser feita por meio do diálogo com as demais disposições da Constituição. Esta prevê ao longo do seu texto os valores que preenchem os elementos da cláusula que deve ser atendida para que a função social da patente se configure preenchida.

Ademais, verifica-se que o julgamento destaca o problema das patentes relacionadas ao direito à saúde e coloca em um segundo plano a função social da propriedade industrial. A modulação dos efeitos da decisão evidencia essa atenção especial na saúde. Aliás, como será visto mais adiante, caso a função social das patentes recebesse a devida importância no julgamento, a proposta de modulação de efeitos sequer teria razão de existir.

Não são só as patentes de medicamentos que não atendem a função social da

propriedade industrial, quando sob vigência do parágrafo único, todas as patentes não atendem. O direito à saúde é assegurado pela Constituição junto a muitos outros que também tem algum tipo de relação com as patentes. Por isso, o direito à saúde é apenas um exemplo dos direitos sociais, um exemplo de um dos direitos dos quais devem prevalecer sobre o interesse privado, sobre a concepção privatista do direito à propriedade intelectual.

O que se aplica às patentes de produtos e processos farmacêuticos em razão do direito à saúde deveria ser aplicado às demais patentes relacionadas a outros direitos sociais também defendidos e almejados pela Constituição Federal de 1988. O direito à alimentação, por exemplo, poderia ser promovido com o fim do privilégio de outras espécies de patentes no prazo previsto no caput, ou seja, aplicando-se efeito *ex tunc*. Com certeza alguma tecnologia ou produto patenteado poderia contribuir para otimizar a produção de alimentos resultando em uma diminuição de preços ou num aumento de disponibilidade no mercado ou ainda possibilitar o investimento de alguma empresa concorrente no setor, o que demandaria contratação de mão de obra e, conseqüentemente, aumento do poder de compra do trabalhador, melhorando as condições financeiras para uma vida digna.

Extraí-se, assim, o dever dos Estados de alcançar um balanço adequado entre a proteção efetiva dos direitos do autor/inventor (lembrando que, via de regra, quem acaba por prejudicar os interesses sociais e os direitos humanos são os detentores dos direitos de exploração comercial de determinada obra ou invento) e a proteção dos direitos sociais à educação, alimentação e saúde, bem como aos direitos culturais e de desfrute dos progressos científicos. Nesta ponderação de bens, o direito à proteção da propriedade intelectual não deve ser considerado ilimitado ou absoluto, na medida em que a propriedade intelectual tem uma função social. Os regimes jurídicos de proteção da propriedade intelectual devem ser analisados sob a perspectiva de seu impacto no campo dos direitos humanos (BRASIL, 2021, p. 15).

Na inobservância da função social da patente, configura-se o desrespeito à cláusula funcional concebida pela Constituição Federal. Acontece que a partir da configuração da violação da função social da patente pela norma contestada, os demais dispositivos constitucionais reputados violados pelos ministros que são ligados a garantia do interesse social, do desenvolvimento tecnológico e/ou do desenvolvimento econômico, automaticamente poderiam ser julgados contrariados com base na ausência da função social.

4.4 Da temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, inciso XXIX)

Os ministros da Suprema Corte que buscam a temporariedade da patente para argumentar pela inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40, da LPI, concluem que

esta norma torna o prazo de vigência das patentes indeterminado. Visto que depende de uma variável totalmente aleatória que é o tempo de análise do INPI, logo, torna-se impossível prever o termo final da vigência das patentes enquanto vigorar o dispositivo. Aliás, o Ministro Toffoli reforça que na presença ou ausência do backlog no INPI, o tempo de análise sempre seria indeterminado, o que manteria a inconstitucionalidade da norma mesmo que fosse resolvido o atraso na análise dos pedidos (BRASIL, 2021, p. 48-50).

Entretanto, o Ministro Barroso ao se manifestar contrário ao deferimento da ADI afirma que não haveria inconstitucionalidade caso o INPI demorasse período inferior a 10 ou 8 anos - a depender da modalidade da patente - para analisar a concessão. Além disso, também afirma que mesmo que o prazo seja indeterminado em caso de demora da análise, não violaria a temporariedade, porque o ministro reconhece que a extensão se dá por tempo certo, no caso, pelos prazos mínimos estabelecidos (BRASIL, 2021, p. 181-189).

Diante de tais alegações, conclui-se ser inegável que na constância do parágrafo único o prazo de vigência da patente seria indeterminado de qualquer forma. Independentemente de haver ou não backlog no INPI, na constância do dispositivo o prazo sempre seria indeterminado até a concessão da patente pela autarquia, mesmo que o INPI reconheça a exclusividade em período inferior a 10 ou 8 anos, o prazo de vigência ainda vai ser indeterminado até a data da concessão.

Entretanto, o fato do prazo ser indeterminado não é o argumento que deveria ser usado para constituir violado o quesito da temporariedade. Porque um prazo, mesmo que indeterminado, ainda é um prazo e teria uma duração que atenderia ao requisito de ser temporário. Porém, esse prazo temporário que estende demasiadamente a vigência do privilégio passa a beneficiar o particular causando dano ao interesse público.

Assim, ressalta-se que essa temporariedade deve ser expressa por meio de um prazo que encontre equilíbrio necessário entre o interesse público e o interesse privado, e para que isso aconteça deve ser guiada pela função social da patente. A Constituição Federal prevê a patente como privilégio temporário, essa temporariedade não é um elemento da patente, mas um modo, uma forma de existir que é essencial para que o privilégio seja concedido e sua existência faça sentido. Por exemplo, uma patente com prazo de vigência estendido para um total de 30 anos é temporário, porém, não atende à função social que justifica a sua existência, o interesse social com certeza vai ser prejudicado em benefício do particular.

De qualquer forma, o próprio Ministro Relator defende que o caráter temporário do privilégio não termina com uma vigência determinada e previsível. Sendo essencial regras claras e que garantam a segurança jurídica (BRASIL, 2021, p. 83).

4.6 Dos demais dispositivos reputados violados

Relativamente à segurança jurídica (CF, art. 5º, caput), não há muito o que aprofundar. O art. 40, parágrafo único, da LPI, torna o prazo de vigência das patentes condicionado à análise do INPI, critério variável e totalmente aleatório. Consequentemente, toda decisão que tiver que ser tomada com base na vigência da patente encontrará um cenário de insegurança jurídica. Deste modo, constitui-se violado o direito à segurança garantido pelo artigo 5º, caput, da CF.

Quanto aos princípios da Ordem Econômica, todos os Ministros do STF que entenderam pelo deferimento da ADI reputaram violados a liberdade de concorrência e a defesa do consumidor. É inegável que a extensão do monopólio de exploração para além do prazo máximo estabelecido no caput restringe a livre concorrência, o Estado que não deveria restringir a atuação dos agentes econômicos passa a proteger em demasia a exclusividade ocasionando um ambiente não isonômico. Também, prejudica-se os direitos dos consumidores que perdem sua liberdade de escolha e ficam sujeitos aos interesses do titular do monopólio.

Entretanto, antes mesmo da previsão da liberdade de concorrência e da defesa do consumidor, o artigo 170, inciso III, prevê a função social da propriedade entre os princípios a serem observados pela Ordem Econômica. Portanto, além do desenvolvimento econômico fazer parte do equilíbrio da função social da propriedade industrial, os três princípios também fazem parte juntos da Ordem Econômica.

Da mesma forma, a Constituição Federal prevê os seguintes objetivos da República Federativa do Brasil:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988).

Diante de todo o exposto resta claro que a vigência do dispositivo impugnado traz resultados opostos do que objetiva a Carta Magna para o Brasil, em especial aos três primeiros incisos. Desse modo, motivando a inconstitucionalidade da norma. Ainda, novamente, torna-se possível vincular o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico a esses objetivos, estando ausente a atenção à essa função social das patentes também seria possível argumentar por essa via.

No tocante à violação da isonomia, o art. 5º, caput, da CF, garante a igualdade para todos. No entanto, a norma questionada cria na prática prazos de vigência extremamente

desiguais para as patentes. Patentes da mesma categoria podem ter até 25 anos (o período de tempo em que a vigência foi mantida) de diferença na vigência, é um tratamento totalmente desigual para depositantes que almejam a concessão do mesmo privilégio e se submetem ao idêntico procedimento para obtê-las. Portanto, em síntese, não resta dúvidas que a norma fere isonomia ao com essa extensão desigual.

Ainda, aproveitando a oportunidade, observa-se que a diferença entre os prazos de vigência decorrente do parágrafo único viola também o princípio da impessoalidade (CF, art. 37, caput), argumentado de maneira acertada apenas pelo ministro Alexandre de Moraes. No caso de a administração pública prolongar a análise por simples razão de preferência.

Além do mais, já foi comprovado que o art. 40, parágrafo único, da LPI, estende o prazo de vigência das patentes para que se tenha um prazo mínimo a partir da concessão quando o INPI, autarquia federal, demora mais de 10 ou 8 anos - a depender da modalidade de patente - para analisar e conceder o privilégio. Em outras palavras, a norma concorda com a demora do INPI na análise, autorizando o desrespeito ao princípio da eficiência da atuação administrativa (CF, art. 37, caput) e ignorando a responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, §6º) em reparar os danos sofridos pela sociedade.

4.7 Do direito à saúde (CF, art. 196)

Em conformidade com o mencionado acima, a violação do direito à saúde passa a fazer parte da discussão da ADI no decorrer do processo, na medida em que a vigência do art. 40, parágrafo único, da LPI, resulta no desrespeito à saúde de diferentes formas. Inicialmente, quando se observa os efeitos imediatos da norma questionada, fala-se na extensão das patentes dos produtos e processos destinados a garantir a saúde da sociedade. Nessa perspectiva, tal extensão exclui a concorrência, logo, a disponibilidade e os preços ficam sujeitos à vontade do titular.

Em um segundo momento, ainda com relação às patentes de produtos e processos destinados a garantir a saúde, o depósito do pedido da patente gera um cenário de insegurança jurídica, porque a partir dele a sociedade não sabe qual será o prazo de vigência do privilégio, caso seja concedido. Portanto, o risco dessa exploração desestimula a concorrência a explorar a tecnologia, sem haver sequer a previsão de quando seria possível começar a utilizar a invenção. Consequentemente, o desenvolvimento tecnológico e econômico ficam estagnados e novas tecnologias que poderiam favorecer a saúde deixam de ser criadas.

Ainda, uma última frente que seria afetada na constância do parágrafo único seriam os

elevados gastos do poder público que para efetivar a saúde pública deveria adquirir produtos e processos patenteados. A extensão da patente para prazos extremamente longos e que destoam muito dos prazos estipulados pelos demais ordenamentos jurídicos no mundo, oneram excessivamente o custo da saúde pública ao Estado. Na ausência da extensão da vigência, o Estado poderia fazer mais pela saúde pública com o mesmo valor, uma vez que o preço dos medicamentos e equipamentos seriam menores.

Entretanto, não é possível argumentar que a vigência do dispositivo impugnado viola o direito à saúde por meio das patentes de produtos e processos que poderiam ser utilizados no combate da pandemia da Covid-19. Primeiro porque, o conhecimento científico acerca da Covid-19 é muito primitivo para ter delimitado quais medicamentos, tratamentos e equipamentos seriam eficazes no tratamento da doença. Segundo que os produtos e processos que estão surgindo como possíveis alternativas para tratar a doença sequer foram efetivamente aprovados pelos estudos, portanto, são baixíssimas as chances de tais produtos e processos terem os pedidos de patente já protocolados.

4.8 Dos efeitos do julgamento

As circunstâncias estabelecidas pela Pandemia da Covid-19 deixaram evidente que a vigência das patentes por prazo indeterminado - e que ocasiona em prazos extremamente longos - viola o direito à saúde. Visto que encarecem os produtos e processos para o consumidor e para o poder público, quando no exercício de políticas públicas para garantir saúde gratuita, e prejudicam o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação na área da saúde.

Entretanto, não é só o direito à saúde que era violado pela vigência da norma. Por óbvio que esse é de extrema importância e está diretamente ligado com o direito à vida, porém, vários outros direitos protegidos pela Constituição Federal também eram prejudicados pelo parágrafo único, só não houve uma exposição ostensivamente de tais violações por acontecimentos que literalmente pararam a vida em sociedade.

Nessa perspectiva, em um primeiro momento, decidindo a Suprema Corte do país pela inconstitucionalidade, todas as patentes seriam atingidas por tal decisão e com a aplicação do efeito ex-tunc da inconstitucionalidade as patentes passariam a existir dentro dos prazos de vigência do caput apenas. Assim, as patentes que na data da concessão receberam a extensão simplesmente a perderiam e existiriam apenas dentro do prazo máximo ou caso as patentes já estivessem em vigência nesse período de extensão, deixariam de existir com o fim do privilégio. Aliás, com a atenção especial de que não se trata de uma quebra da patente e sim mero fim do

benefício.

Contudo, o STF aderiu a uma modulação de efeitos da decisão não conferindo efeito ex-tunc em todas as situações. Os exatos termos da modulação foram expostos no capítulo anterior, na prática, para todas as patentes que já haviam sido concedidas pelo INPI até a data da concessão da tutela provisória recebem efeito ex-nunc, com exceção das patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde já concedidas até essa data que, por sua vez, recebem efeito ex tunc.

Melhor dizendo, entre as patentes já concedidas apenas as patentes ligadas ao direito à saúde perderão a extensão do prazo de vigência, as demais patentes já concedidas continuaram a vigor com a extensão do prazo de vigência considerada inconstitucional pelo STF. Não que o direito à saúde não mereça o efeito ex tunc, mas todos os direitos que de alguma forma estão ligados às patentes merecem a extinção da extensão do prazo de sua vigência. Porque com toda a certeza estão ferindo outros direitos tão importantes quanto o direito à saúde.

Inclusive, se o STF considerasse que as patentes só recebem o direito de existir a partir do preceito constitucional caso atendam ao interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico, não faria sentido manter privilégios que reconhecidamente não cumprem com o motivo de sua existência. Porque a concessão de efeitos ex nunc, mantém a vigência de patentes que reconhecidamente violam pressupostos constitucionais em nome do fundamento da garantia da propriedade privada, porém esta só existe quando atendida a sua função social.

Não faz sentido modular os efeitos apenas para as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. Ao se atribuir efeito ex nunc as demais patentes vigentes, quem se beneficia é o titular da propriedade privada. O único argumento que poderia ser levantado seria o voltado à segurança jurídica, justificando que a manutenção dos demais prazos estendidos teria como objetivo o ambiente. Porém, mesmo que se alegue a busca pela segurança jurídica, será a sociedade a onerada pela manutenção das exclusividades. Ou seja, mantém-se o privilégio em detrimento do interesse social e dos desenvolvimentos mantendo a inconstitucionalidade.

Entendemos que a função social é apenas uma das formas de construção constitucional dos interesses tutelados, para dar-lhes o equilíbrio necessário entre segurança jurídica e justiça. Em nosso delineamento dos interesses relativos aos bens incorpóreos, subsequentes à produção intelectual, no que sejam tutelados no estamento constitucional, desde sempre apontamos os conflitos entre os princípios e o espaço de ponderação entre eles, sem nos ater especificamente à função social (BARBOSA, 2020a, p. 252).

A segurança jurídica que faz parte desse equilíbrio da função social seria a referente a

normas que criassem um cenário de segurança e não a uma segurança jurídica que ignora a inconstitucionalidade. À vista disso, o discurso da Suprema Corte basicamente considera a segurança jurídica mais importante que a função social da propriedade industrial. Portanto, com a modulação de efeitos da maneira como é feita, tal fato representa uma opção por onerar o interesse social em prol do interesse privado, contrariando o texto constitucional.

5 CONCLUSÃO

A patente faz parte do ramo do Direito denominado Direito da Propriedade Intelectual, isso porque é um direito de Propriedade Intelectual, mais especificamente uma Propriedade Industrial em razão da sua aplicação industrial. Ainda, a patente é um privilégio, uma exclusividade de exploração de uma invenção, que o Estado concede ao seu titular por determinado tempo, em troca da publicação detalhada da descrição do invento.

Ademais, a Constituição Federal prevê a proteção da patente junto com outras espécies de propriedade industrial em seu art. 5º, XXIX, requerendo que a lei específica, no caso a Lei de Propriedade Industrial, estabeleça uma vigência temporária e em concordância com o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico. Nesse cenário, a LPI prevê no artigo 40, caput, os prazos máximos de vigência da patente, vinte anos para a de invenção e quinze anos para a patente de modelo de utilidade, a serem contados da data de depósito do pedido da patente. Assim, respeitando o prazo internacional acordado no art. 33 do TRIPS.

Entretanto, o dispositivo tem sua constitucionalidade discutida pela presente ADI, qual seja, o artigo 40, parágrafo único, da LPI, que estipula um prazo de vigência mínima de dez e sete anos, respectivamente, para as patentes de invenção e modelo de utilidade, tendo como termo inicial a data de concessão da patente. Consequentemente, caso o INPI demore mais de dez ou oito anos para conceder a patente, o prazo de vigência sofre uma extensão.

Tal extensão acontece em um contexto em que o backlog do INPI - o tempo médio que a autarquia leva para decidir sobre o pedido - é extremamente elevado em comparação com o dos outros países, inclusive os desenvolvidos. Inclusive, em decorrência de alguma demora administrativa para concessão da patente, existe o mecanismo de extensão e o de ajuste da duração da exclusividade. O Patent Term Extension (PTE) que tem como espécie o Supplementary Protection Certificates (SPC) e estabelece uma extensão da vigência da patente em decorrência do tempo perdido para explorar o produto pela demora da Agência reguladora. E o Patent Term Adjustment (PTA) que concede um prazo complementar para compensar o tempo de demora administrativa para concessão da patente. Acontece que a extensão decorrente do parágrafo único não equivale a nenhum mecanismo.

Além disso, a previsão do prazo mínimo é dispensável uma vez que o artigo 44, da LPI, prevê a possibilidade do titular ser indenizado por toda exploração indevida desde o depósito do pedido da patente. Por causa dessa possibilidade de indenização e de outros efeitos que o depósito do pedido produz, mesmo natimorta, a patente produz efeitos desde o depósito. Essa proteção cumulativa entre o artigo 40, parágrafo único, da LPI e o artigo 44, do mesmo

dispositivo constitui medida TRIPS-plus, não sendo exigido pelo acordo internacional. Portanto, o parágrafo único viola diversos dispositivos constitucionais.

Nessa perspectiva, a ADI nº 5529 de 2016 é proposta no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo pela declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 1996 com base na violação: da temporariedade da proteção patentária; do princípio da isonomia; da defesa do consumidor; da liberdade de concorrência; da segurança jurídica; da responsabilidade objetiva do Estado; do princípio da eficiência da atuação administrativa; e do princípio da duração razoável do processo.

Ocorre que no decorrer do processo eclode a Pandemia da Covid-19 influenciando no curso da ADI. Por causa do surto da doença o Procurador-Geral da República requerer tutela provisória de urgência pedindo que o dispositivo questionado pare de ser aplicado, consequentemente, suspenda a concessão da extensão do prazo de vigência para as patentes concedidas. Diante disso, o Ministro Relator adianta o julgamento, porém na impossibilidade de realizá-lo na data marcada, o relator por decisão monocrática concede a tutela cessando a extensão a partir do dia 7 de abril de 2022, data da concessão da tutela.

No decorrer do julgamento, os ministros reconhecem os argumentos usados na propositura da ADI e acrescentam os dispositivos que consideram violados: princípio da isonomia; objetivos da República Federativa do Brasil; princípio da eficiência da atuação administrativa; impessoalidade e direito à saúde. Sendo assim, nove ministros votam pela inconstitucionalidade: o Ministro Relator Dias Toffoli, o Ministro Kassio Nunes, o Ministro Alexandre de Moraes, o Ministro Luiz Edson Fachin, a Ministra Rosa Weber, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro Ricardo Lewandowski, o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Marco Aurélio de Melo. Constituindo minoria o entendimento dos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. Portanto, decide-se pela inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI e se reconhece um estado de coisas inconstitucional, recomendando que o Estado aja para reverter a situação. Por fim, a Corte concorda pela modulação de efeitos da decisão.

Diante de todo o exposto, pela propriedade industrial ser referente a um bem intangível, sua proteção só passa a existir quando o Estado cria normas que assim determinam. No caso do Brasil, a Constituição Federal reconhece a propriedade industrial e dita os exatos termos que a lei infraconstitucional deverá seguir quando na regulamentação. Dessa forma, a Constituição prevê o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico como uma cláusula finalística da patente.

Ocorre que observando a determinação constitucional para que a propriedade cumpra a sua função social, conclui-se que a função social da patente é justamente a atenção à tal cláusula

finalística. Como resultado, norma que não atenda a essa função social da propriedade industrial perde a razão de existir e deve ser declarada inconstitucional. O mesmo entendimento se especifica para a patente, uma vez que essa é uma espécie do gênero propriedade industrial.

Diante disso, o STF ao julgar a inconstitucionalidade da norma impugnada na ADI deveria dar especial atenção ao fato da função social da propriedade industrial está sendo cumprida ou não e arguir sobre isso. Alguns ministros citam o descumprimento categoricamente, outros argumentam os elementos da função social, mas sem apontar expressamente e outros sequer a mencionam. Sendo que era possível analisar os demais princípios constitucionais reputados violados partindo da atenção ou não dessa função social.

Além disso, em virtude do auge da pandemia da Covid-19 no Brasil, a Corte decide no sentido de dar um tratamento especial para as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde. Não que tais patentes não merecessem a não modulação dos efeitos, ou seja, a aplicação de efeitos *ex tunc* para essas categorias.

Entretanto, outros direitos constitucionais também são atingidos pelo extenso prazo de vigência das patentes decorrente do dispositivo considerado inconstitucional, porém, sofreram modulação, aplicando-se efeitos *ex nunc*. Assim, patentes que não sejam de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde concedidas com extensão até a data concessão da tutela provisória manterão o prazo com a extensão do dispositivo julgado inconstitucional.

Portanto, a decisão da Suprema Corte na ADI 5529 acaba por considerar a segurança jurídica do meio mais importante do que a aplicação da função social da propriedade industrial, do que a função social das patentes. Por consequência, acaba por onerar o interesse público em prol do interesse privado.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. [s.l.]. Agosto de 2013. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-inexplicvel-poltica-pblica-por-trs-do-pargrafo-nico-do-art.-40-pargrafo-nico-do-cpi.96-agosto-de-2013.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo I. Patentes. 2.ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020a.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**: Tomo II. Patentes. 2.ed. 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020b.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. rev. atual. [s.l.]. 2010.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BEZERRA, Cynthia M. Santos, et al. **A inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da lei de propriedade industrial sob uma perspectiva comparada**. Relatório de pesquisa elaborado para a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 (ADI nº 5529). Grupo Direito e Pobreza. São Paulo. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3745372. Acesso em: 15 jul. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994**. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 24 out; de 2021.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em 22 outubro 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529/DF** - Distrito Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão. [...]. Relator: Min Dias Toffoli; 12 de maio de 2021. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur451892/false>. Acesso em 30 set 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. Volume I. Revista Forense. Rio de Janeiro, 1946.

EUROPEAN PATENT ACADEMY. Supplementary protection certificates. Patent litigation. Block1. **European Patent Academy**. [s.d.]. Disponível em: https://e-courses.epo.org/wbts_int/litigation/SPCs.pdf. Acesso em: 15 set. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Patentes. **Instituto Nacional Da Propriedade Intelectual** - Ministério da Economia. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente>. Acesso em: 25 out. 2021.

LABRUNIE, Jacques. **Direito de patentes: condições legais de obtenção e nulidades**. Barueri/DP: Manole. 2006.

LEMO, Ronaldo. **Propriedade Intelectual**. Fundação Getúlio Vargas. 2011. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/87495/mod_glossary/attachment/1457/Propriedade_Intelectual_2.pdf. Acesso em: 18 jul. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979. **OMPI**. Genebra 2002. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf. Acesso em: 20 out 2021.

PAES, Paulo Roberto Tavares. **Propriedade Industrial**. São Paulo: Saraiva SA - Livreiros Editorais. 1982.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2009

UNIÃO DE PARIS. **Convenção de Paris**. Paris, 20 maio 1883. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em: 16 out. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (CE) nº 1610/96 do Parlamento Europeu e do Conselho**. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 1996. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R1610&from=PT> Acesso em: 22 set 2022.

UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento (CE) nº 469/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho**. Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 2009. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:152:0001:0010:pt:PDF>. Acesso em: 22 set 2022

USPTO - United States Patent and Trademark Office. Patent Term Adjustment Data August 2022. **USPTO**. 2022. Disponível em: [https://www.uspto.gov/dashboard/patents/patent-term-adjustment.html#:~:text=Patent%20Term%20Adjustment%20\(PTA\)%20is,of%20the%20issued%20U.S.%20patent](https://www.uspto.gov/dashboard/patents/patent-term-adjustment.html#:~:text=Patent%20Term%20Adjustment%20(PTA)%20is,of%20the%20issued%20U.S.%20patent). Acesso em: 22 set 2022