

# Decisão do Supremo faz INPI conceder patente sem validade

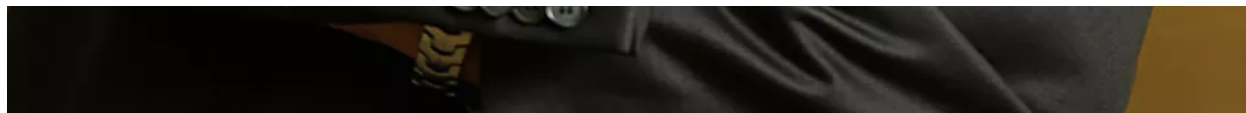
Desde liminar, 208 invenções da área da saúde foram reconhecidas

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

12/05/2021 05h01 Atualizado há 4 horas

---





Luiz Edgard Montauray Pimenta: prazo menor afeta contratos de royalties — Foto: Divulgação

A liminar do ministro Dias Toffoli que impede prazo maior de 20 anos para patentes, entendimento referendado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada, criou uma situação inusitada: invenções registradas que imediatamente caíram em domínio público porque o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) demorou mais de duas décadas para analisar os pedidos. Ao menos três estão nessa situação, desde que a decisão foi proferida, no dia 7 de abril.

Levantamento realizado pelo escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello, feito com base nas publicações semanais do INPI, mostra que, desde a liminar, 208 patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos ou materiais de uso em saúde foram concedidas. São os itens que estão englobados pela decisão de Toffoli, que determina prazo de 20 anos, sem extensão, às invenções analisadas pelo INPI.

Hoje, a questão volta ao Plenário do Supremo. Depois de impedirem a aplicação de um prazo maior para patentes - que foi estabelecido em razão da demora do INPI -, os ministros vão definir um limite temporal para a decisão (modulação), ou seja, se todas as patentes em vigor há mais de 20 anos caem em domínio público ou se será feito um recorte para englobar, por exemplo, apenas a área da saúde.

Entre as três que nascem sem validade há um composto dermatológico. O pedido foi depositado no ano 2000 e concedido no dia 27 de abril. Pela regra anterior, teria validade até 2031 (21 anos de análise mais 10 anos garantidos pela lei). Agora, já expirou. As outras duas

são um compartimento para um produto médico e um procedimento ligado à coagulação do sangue. As demais ainda têm validade com final previsto entre 2023 e 2029.

Mesmo que as patentes ainda tenham um prazo de validade estendido há uma perda para as empresas que fizeram o investimento tecnológico, segundo Luiz Edgard Montaury Pimenta, presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), que participa da ação como *amicus curiae* (parte interessada). “Para a empresa que fez o investimento o baque é grande”, afirma.

O advogado explica que as empresas mantêm contratos de exploração de patentes, pelos quais recebem royalties. Nesses casos, podem ter firmado contratos até 2031 e viram o prazo final ser reduzido - o que pode até levar os contratantes a preferirem esperar o fim da patente e não pagar royalties.

Um exemplo dessa situação, que depende da modulação, é o medicamento Vonau Flash, usado no controle de náuseas e vômitos. De titularidade da Universidade de São Paulo (USP), teve o pedido de registro formalizado perante o INPI em 2005 e concedido em 2018, após 13 anos de processo administrativo, conforme consta no voto do relator, ministro Dias Toffoli. A expectativa era de a patente valer até 2028. Agora, o prazo poderá terminar em 2025.

No Brasil, as maiores afetadas entre as depositantes têm sido as universidades. Das 208 patentes reconhecidas desde a liminar, 16 são exclusivamente brasileiras (há mais uma, solicitada em parceria com os Estados Unidos). E nove são de universidades. Uma é da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A maioria das patentes afetadas é de americanos (73).

A expectativa do professor de direito econômico na USP, André Ramos Tavares, é a de que os preços de diferentes produtos, especialmente medicamentos, venham a cair com o fim da extensão das patentes. Tavares é autor de um parecer apresentado na ação pelo Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), que também é *amicus curiae*.

O advogado destaca que é necessário saber quando a patente termina para criar uma nova fórmula de um medicamento, por exemplo. E que não está em jogo nesse caso apenas a consequência financeira. “Independente do impacto econômico, há um problema de inconstitucionalidade, a lei não pode fazer o que ela fez. Ainda que o impacto para a economia fosse zero”, afirma.

Sem a modulação, corre-se o risco de a decisão atingir todas as patentes que já foram concedidas, acrescenta o advogado. Isso poderia levar empresas a pedirem o ressarcimento de valores pagos pelo uso de invenções que estavam vigentes só por causa da extensão, gerando alguma confusão no mercado.

Se optarem por modular, os ministros já têm duas possibilidades apresentadas. Ambas limitam a decisão às patentes que ainda não foram concedidas, mas com a exceção de produtos da área da saúde. Uma delas derrubaria todas as patentes da área de saúde depositadas há 20 anos - cerca de 3,4 mil. A outra, apenas as que poderiam ser usadas no combate à covid-19. Aproximadamente nove.