

REVISTA **ASPI**

REVISTA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

www.aspi.org.br

Revista ASPI

2021 - nº 10 - Julho - Quadrimestral

ISSN 2596-1039

***Nova Diretoria ASPI -
Gestão Biênio 2021/2023***

***EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE ABOLIR O
PRAZO MÍNIMO DE 10 ANOS PARA PATENTES***

EFEITOS E CONSEQUÊNCIA DA DECISÃO

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE ABOLIR O PRAZO MÍNIMO DE 10 ANOS PARA PATENTES

Gabriela Neves Salerno¹
gabriela.salerno@montaury.com.br

Após uma longa discussão envolvendo um extenso e detalhado voto do Ministro Relator Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal (STF)

decidiu que o parágrafo único do Artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) é inconstitucional durante a última sessão, realizada no dia 6 de maio. Esse dispositivo legal permitia um prazo mí-

nimo de validade de 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para patentes de modelos de utilidade, contados a partir da data de concessão. Após essa decisão, todas as patentes concedidas

¹ Sócia de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados - Engenheira química graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual coordenadora do Comitê de Biotecnologia da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). Possui cerca de 15 anos de experiência na área de patentes, aconselhando clientes particularmente das indústrias farmacêutica, cosmética e de biotecnologia. Possui experiência como in-house counsel na maior empresa de cosméticos do Brasil, tendo coordenado projetos relacionados à inteligência competitiva.

Montaury Pimenta
Machado &
Vieira de Mello
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

**FOCO EM
RESULTADOS**

**ASSESSORIA
JURÍDICA**

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Direito Digital
- Privacidade

**CONSULTORIA
ESTRATÉGICA**

- Gerenciamento de Bens de PI
- Freedom to Operate
- Licensing

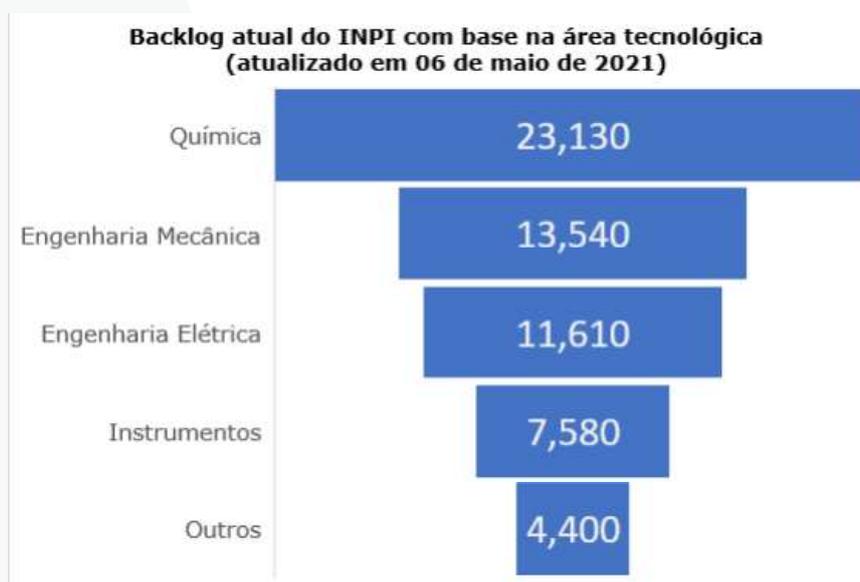
CONTENCIOSO

- Repressão às Infrações
- Litígios de PI
- Concorrência Desleal
- Disputa de Nomes de Domínio

terão validade de 20 anos contados a partir da data de depósito, independentemente do tempo despendido pelo INPI no exame dos pedidos de patente. Além disso, a decisão se aplica retroativamente a patentes já concedidas relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e materiais para uso na área de saúde. O efeito ex tunc da decisão também abrange as patentes que foram objeto de ações judiciais questionando o parágrafo único do Artigo 40, ajuizadas até o dia 07 de abril de 2021, independente do campo tecnológico.

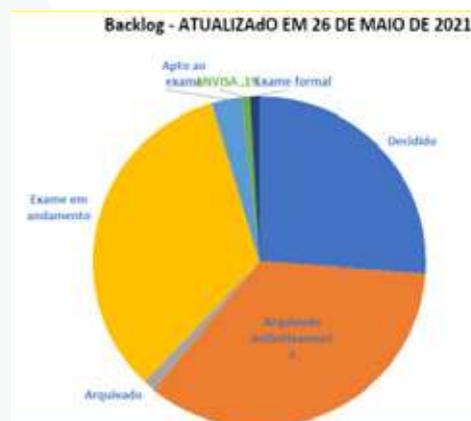
Na verdade, a regra principal no Brasil é conceder patentes de invenção com vigência de 20 anos contados a partir da data de depósito, assim como na maioria dos países do mundo, mas o dispositivo legal do parágrafo único do artigo 40 foi estabelecido como uma exceção para garantir um prazo mínimo de 10 anos nos casos em que o INPI demorasse muito tempo para emitir uma decisão final. Infelizmente, o INPI tem enfrentado um enorme atraso no exame de pedidos de patentes ao longo dos anos, o que fez desse dispositivo legal a regra principal e não a exceção. Desse modo, muitas patentes foram concedidas com validade de 10 anos contados a partir da data de concessão, principalmente nas áreas técnicas em que há demora excessiva no exame. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pedidos pendentes com base na

área tecnológica, que afeta principalmente a área química:



Por outro lado, embora o prazo atual para emitir uma decisão acerca do mérito de uma invenção ainda esteja longe de ser razoável, de acordo com dados fornecidos pelo INPI, o plano de combate ao backlog de patentes lançado em agosto de 2019 tem se mostrado eficaz: dentre os cerca de 150.000 pedidos pendentes de exame em 2019, 89.000 pedidos foram examinados em um período de quase dois anos, reduzindo o atraso em cerca de 60%. Além disso, de acordo com a última atualização do INPI, dentre os pedidos de patentes pendentes, 33% já estão em análise (vide gráfico abaixo). Isso significa que, mantendo esse ritmo, o INPI provavelmente seria capaz de resolver a questão do backlog em alguns anos e, portanto, a vigência mínima de 10 anos para patentes de invenção, considerada inconstitucional pelo STF, seria de fato uma exceção para compensar os titulares das patentes nos casos em que

ainda houvesse uma demora excessiva no exame.



No entanto, a questão de saúde pública levantada pela maioria dos Ministros do STF prevaleceu em relação à expectativa de sucesso do plano de combate ao backlog e agora os titulares de patentes no Brasil precisam lidar com as consequências dessa importante decisão, conforme discutido nos tópicos a seguir.

1. O impacto imediato sobre patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais para uso em saúde.

A decisão do STF não forneceu qualquer informação sobre como determinar se uma patente se refere ou não ao grupo de casos definidos como “produtos e processos farmacêuticos, equipamentos médicos e materiais para uso em saúde”. Portanto, essa classificação está sendo realizada pelo INPI, que publicou um comunicado poucos dias após a referida decisão para prestar alguns esclarecimentos aos titulares de patentes.

Inicialmente, o INPI esclareceu que as patentes concedidas afetadas pelo efeito retroativo da decisão serão reemitidas com o prazo de vigência ajustado na RPI (Revista da Propriedade Industrial). No caso de patentes cujo prazo de vigência de 20 anos contados da data do depósito já tenha transcorrido, a extinção da patente será subsequentemente publicada.

Além disso, o INPI informou que as patentes serão selecionadas com base nos seguintes critérios:

(a). Patentes encaminhadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para anuência prévia;

(b). Patentes com as seguintes classificações IPC: A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N; H05G (tecnologias associadas à medicina segundo a WIPO);

(c). Patentes com as seguintes classificações IPC: A61K / 6, C12Q / 1, G01N / 33, G16H;

(d). Patentes com uma decisão judicial publicada (código de despacho 19.1); e

(e). Certificados de adição concedidos.

Com base no acima exposto, o INPI passou a republicar as patentes afetadas pelo efeito retroativo da decisão do STF no dia 24 de maio. Mais de 3.000 patentes já tiveram seu prazo reduzido até o momento e mais patentes serão republicadas com a vigência ajustada nas próximas semanas.

2. A vigência de patentes que abrangem matéria incluída e não incluída nos critérios (a) - (e) acima.

Um aspecto relevante questionado por alguns detentores de patentes refere-

-se às patentes que protegem matéria incluída e não incluída no efeito retroativo da decisão. Como o STF não abordou esta situação em particular em sua decisão, os titulares desconhecem se é possível considerar que a vigência reduzida de algumas patentes afetará apenas o escopo de proteção que se enquadra no efeito *ex tunc* da decisão, ou seja, o escopo abrangido pelos critérios definidos acima (a) - (e). Além disso, a forma como essa vigência parcial de um aspecto da invenção em relação ao outro funcionaria na prática também é obscura. É provável que o INPI não decida essa questão e, portanto, os titulares teriam que pleitear a vigência parcial na esfera judicial.

3. Os efeitos da redução/ expiração do prazo de patentes nos contratos de licenciamento.

Conforme mencionado anteriormente, o INPI está reemitindo diversas patentes em caráter de urgência para cumprir a decisão do STF. No entanto, um número significativo de patentes irá automaticamente expirar após o ajus-

Brasil e Exterior

- Marcas
- Patentes
- Desenhos Industriais
- Transferência de Tecnologia
- Direito de Autor
- Softwares
- Contratos
- Concorrência Desleal
- Contencioso Judicial e Consultivo



te de vigência feito pelo INPI. Essa expiração imprevista levantou uma discussão sobre incerteza jurídica, visto que os titulares das patentes possuíam uma certa expectativa de vigência para seu portfólio de patentes, a qual foi repentinamente extinta por essa decisão. Um impacto imediato é enfrentado pelos titulares que possuíam a expectativa de licenciar suas tecnologias. Embora a decisão declare que os contratos já existentes não seriam afetados pela redução ou expiração da vigência das patentes, isso não é verdade para contratos futuros ou mesmo para contratos em andamento. Em termos práticos, como muitas patentes terão vigência menor a partir dessa decisão, o lucro obtido pelos titulares de patentes com seus ativos pode ser drasticamente reduzido.

4. As patentes mais afetadas no Brasil pertencem a universidades e centros de pesquisa.

Não é incomum ouvir que o sistema de patentes beneficia as empresas multinacionais, principalmente durante a pandemia, mas não é isso

que as estatísticas mostram. Ao declarar o parágrafo único do artigo 40 da LPI inconstitucional, universidades e centros de pesquisa brasileiros, tais como UNICAMP, UFRJ, USP, Embrapa e FAPESP, tiveram 182 patentes com sua vigência reduzida e 03 patentes extintas, o que significa que as tecnologias protegidas por essas patentes estão disponíveis para serem exploradas livremente no Brasil. A Universidade de São Paulo (USP) é uma das mais conceituadas universidades brasileiras e enfrenta as consequências da expiração de uma patente relacionada ao produto Vonau Flash - um medicamento muito eficaz no tratamento de náuseas e vômitos. Os royalties recebidos com este medicamento corresponderam a 90% da receita total de Propriedade Intelectual da universidade em 2019. Além disso, a USP possui um notável portfólio com mais de 1.300 patentes e a receita total com a comercialização desses ativos foi de R\$ 3,44 milhões em 2018.

5. A situação das ações judiciais que questionam a decisão de indeferimento do

INPI nos Tribunais.

No Brasil, sempre que o depositante não concordar com uma decisão final do INPI sobre o indeferimento de um pedido de patente, é possível entrar com uma ação judicial na Justiça Federal para contestar essa decisão. No entanto, como essas ações envolvem a discussão de matéria técnica e os juízes brasileiros não são especializados nas áreas tecnológicas em discussão, é necessária a presença de um perito nomeado pelo Juiz, que analisará os aspectos técnicos da invenção à luz da LPI e emitirá um parecer sobre o mérito da invenção. Consequentemente, essas ações judiciais podem levar muitos anos para serem decididas. Diante desse cenário, os requerentes que atualmente possuem ações judiciais pendentes de decisão com esse escopo estão preocupados com os casos em que a decisão de indeferimento do INPI for finalmente revertida na esfera judicial, mas a patente será concedida com uma vigência muito curta ou até mesmo expirada. A decisão do STF é omissa em relação a esses



**Custódio
de Almeida & CIA**
PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1940
Marcas e Patentes - Brasil e Exterior

RIO DE JANEIRO

Rua Álvaro Alvim 21, 19º e 20º andares,
Cinelandia, RJ, CEP 20031-010
Tel.: (21) 2240-2341
Fax: (21) 2240-2491 e 2240-2784
custodio@custodio.com.br
www.custodio.com.br
facebook.com/custodiodealmeidaecia

PORTO ALEGRE

Av. Borges de Medeiros, 464, 3º
Centro, RS, CEP 90020-022
Tel.: (51) 3228-2292
custodio.poa@custodio.com.br

casos e é possível que algumas ações sejam abandonadas por perda de objeto.

Conclusão

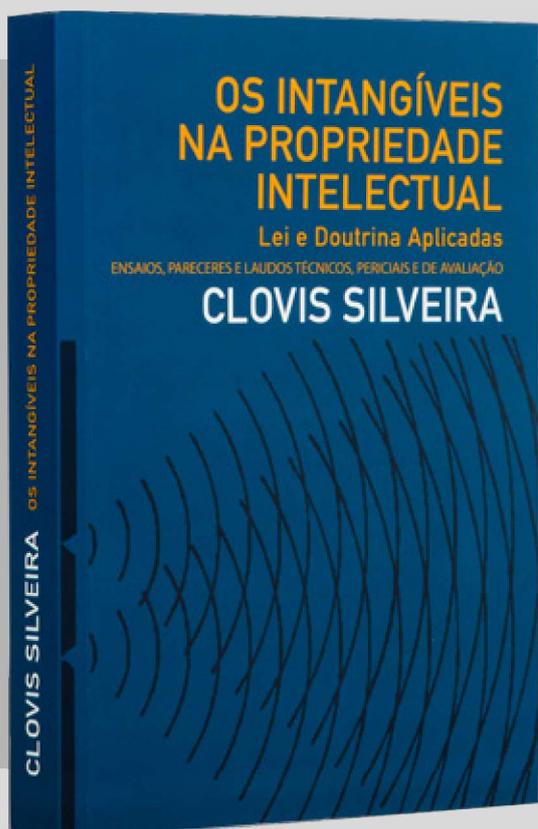
Com base na decisão do STF acima comentada, espera-se que outras consequências sejam experimentadas pelos titulares de patentes a curto e médio prazo. Na maioria das situações descritas acima, os titulares precisarão recorrer aos tribunais na tentativa de preservarem seus direitos. O INPI também foi impactado por essa decisão, uma vez que a pressão sobre o Instituto tende a aumentar sem a compensação proporcionada pela regra dos 10 anos mínimos de vigência das patentes. Portanto, os

titulares podem optar por ingressar com ações judiciais solicitando o exame prioritário de seus pedidos de patente, a fim de pressionar o INPI a proferir uma decisão sobre os pedidos pendentes há um tempo considerado não razoável.

Embora ainda existam algumas áreas nebulosas que devem ser tratadas pelo INPI ou mesmo pelos Tribunais, é inegável que uma das principais consequências da decisão é que a ineficiência do governo em proporcionar condições de trabalho adequadas e justas ao INPI resultou em impactos aos titulares de patentes. Consequentemente, a comunidade de PI

está analisando as opções para minimizar os danos aos titulares de patentes e uma corrente que solicita a autonomia financeira do INPI vem ganhando força. Além disso, existem alguns remédios que podem ser utilizados nesses casos, tais como as ações judiciais acima mencionadas para agilizar o exame de pedidos pendentes e até mesmo a apresentação de uma solicitação de reconsideração ao INPI, no caso de o requerente entender que uma ou mais patentes não devam ser afetadas pela decisão por não se referirem a produtos e processos farmacêuticos, nem a equipamentos e materiais para uso em saúde.

OS INTANGÍVEIS NA PROPRIEDADE INTELECTUAL



O livro apresenta uma parte dos ensaios, pareceres e laudos elaborados por Clovis Silveira, especialista e consultor em Propriedade Intelectual, que abordam, numa perspectiva técnica, os bens intangíveis passíveis das proteções conferidas pela nossa e por outras legislações, em especial a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Direitos Autorais e a Lei do Software.

Graças ao seu variado leque de temas, interessa a todos os que militam na área, apresentando casos de litígios em que diferentes aspectos da Propriedade Intelectual foram aplicados a bens intangíveis, tais como invenções e programas de computador.

Contém pareceres e laudos críticos relacionados a ações de violação de direitos de Propriedade Intelectual, e ações de anulação de títulos de tais direitos.

São textos selecionados, muito interessantes, que suscitaram análise e reflexão específicas, com foco nos objetos intangíveis da Propriedade Intelectual, o que diferencia o livro dos textos para consulta geralmente disponíveis numa biblioteca de Propriedade Intelectual.



Adquira seu exemplar em www.interpatents.com.br ou envie email para secretaria@interpatents.com.br