

Advogados alertam para possíveis alvos de litígio

Um deles é em relação ao represamento no Brasil de royalties pela exploração de patentes que serão concedidas sem validade

Por Bárbara Pombo — De São Paulo

14/05/2021 05h01 Atualizado há 5 horas



Montauray, presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, considera certo o aumento de ações judiciais — Foto: Divulgação

Depois de o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar o prazo estendido de patentes, advogados identificam possíveis alvos de litígio. Um deles é em relação ao represamento no Brasil de royalties pela exploração de patentes que serão concedidas sem validade. Nesta semana, o STF estabeleceu que o prazo máximo de proteção de uma patente é de 20 anos, sem possibilidade de uma salvaguarda extra.

Existem contratos de licenciamento que são firmados no período em que o pedido de patente está sob análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Nesse período, os royalties são pagos por

aquele que tem o direito de fabricar e comercializar a invenção. Mas os valores ficam retidos em uma conta especial, no Brasil. Só podem ser remetidos ao autor da invenção no exterior depois que a autarquia concede a patente.

O foco de atenção é para as patentes que demoraram mais de 20 anos para serem concedidas pelo INPI. Antes da decisão do STF, elas teriam uma proteção extra de 10 anos a partir da data da concessão. Agora, serão aprovadas pelo INPI sem validade por expiração do período máximo de proteção de patentes.

“Elas nascem mortas e como ficam as remessas dos royalties? O INPI concede e logo depois a declara sem validade. Existe uma forte preocupação em relação a isso”, afirma o advogado Luiz Edgard Montauray Pimenta, do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello. A banca já identificou três patentes nessa situação: um composto dermatológico, um procedimento relacionado à coagulação do sangue e um compartimento para um produto médico.

Presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Montauray Pimenta considera como certo o aumento de ações judiciais em que autores de invenções vão exigir que seus pedidos de patentes sejam analisados em tempo razoável pelo INPI. Isso porque o STF derrubou a salvaguarda extra nos casos em que a autarquia federal demorava mais de dez anos para analisar os pedidos.

Quanto aos impactos da decisão do STF sobre os contratos de royalties, advogados ressaltam que a Corte resguardou “os efeitos concretos já produzidos” em decorrência da extensão do prazo das patentes que perderam proteção. Segundo o advogado Gabriel Leonardos, isso quer dizer que uma empresa que explorava uma invenção protegida pelo prazo estendido não poderá pedir a devolução do que pagou de royalties.

Da mesma forma, uma empresa que foi impedida de entrar no mercado para explorar uma patente que estava com o prazo estendido não poderá pedir indenização contra o concorrente pelo que deixou de ganhar com a exploração. “Hoje, eu não cogito judicialização. Foi jogo jogado. A decisão produziu o mínimo de dano possível”, afirma Leonardos, presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).