

# Ajuste da vigência dos prazos de patentes no Brasil: a formação de um posicionamento pelo poder judiciário brasileiro<sup>1</sup>

*Patent term adjustment in Brazil: the formation of a stance by the brazilian judiciary*

## ● Gabriel Leonardos ●

Sócio de Kasznar Leonardos Advogados. Graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, LL.M. pela Universidade Ludwig-Maximilian de Munique, Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo - USP, atual Presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI. E-mail: gabriel.leonardos@kasznarleonardos.com

## ● Lucas Ribeiro Vieira Rezende ●

Advogado Associado de Kasznar Leonardos Advogados. Graduado (2016), Mestre (2023) e Doutorando em Direito pela PUC/SP. Especialista em Direito e Economia pela UNICAMP. E-mail: Lucas.Rezende@kasznarleonardos.com

## ● Jorge Enrique de Azevedo Tinoco ●

Advogado Associado de Kasznar Leonardos Advogados. Mestrando em Direito pela USP (atualmente). Especialista em Direito Internacional pela UNIFOR (2023). Graduado em Direito pela UFRN (2022). Pesquisador do Observatório de Direito Internacional da UFRN (OBDI/UFRN). E-mail: Jorge.Tinoco@kasznarleonardos.com

## Resumo

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 40, da Lei n. 9.279/1996, pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF, proposta pela Procuradoria Geral da República, sob o entendimento de que encontrava óbice com a característica de temporariedade de títulos de propriedade industrial, que se defere a partir do quanto previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXIX, ocasionou uma série de ações judiciais no Brasil, pelos titulares de patentes, na tentativa de ajustar (aumentando) o prazo de vigência de seus títulos patentários. Com isso, por meio do presente estudo, nos propomos a trazer a forma com que o Poder Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vem se comportando diante destas ações judiciais e quais são as expectativas futuras no que tange à apreciação do Judiciário a respeito do tema.

**Palavras-chave:** Patentes. ADI 5529. Lei nº 9.279/1996. Prazo de Vigência de Patentes. Ajuste.

## Abstract

The declaration of unconstitutionality of the sole paragraph of article 40 of Law no. 9,279/1996, by the Brazilian Federal Supreme Court, in the judgment of the Direct Unconstitutionality Action no. 5,529/DF, filed by the Brazilian Attorney General under the interpretation that the norm was incompatible with the time-limitations of industrial property titles, as stated in the Federal Constitution of 1998 (article 5, XXIX), brought forth a series of lawsuits in Brazil filed by patent owners in an attempt to adjust (incrementally) the term of their patent titles. Based on the foregoing, through this study, we aim to present the manner in which the Brazilian Judiciary, especially the Federal Supreme Court, has behaved when faced with such lawsuits and what are the future expectations in what pertains to the Judiciary's stance on this matter.

**Keywords:** Patents. ADI 5529. Law no. 9,279/1996. Patent Term. Adjustment.

**Sumário** • 1 • *Introdução* - 2 • *O prazo de vigência das patentes no Brasil à luz da ADI n. 5529 julgada pelo Supremo Tribunal Federal* - 3 • *As origens do ajuste no prazo de vigência de patentes no Brasil* - 4 • *Um olhar quantitativo: quais as decisões brasileiras sobre o ajuste do prazo de vigência?* - 5 • *O papel central do STF na construção de posicionamentos sobre o ajuste de vigência patentária no Brasil* - 6 • *Conclusões*  
• *Referências bibliográficas*

## 1 • Introdução

Por meio do presente trabalho, nos propomos a apresentar o atual cenário da vigência do prazo de duração dos títulos patentários no Brasil, especialmente levando-se em consideração dois aspectos: (i) o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF”), em maio de 2021, da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF (“ADI 5529”); e (ii) a tentativa, pelos jurisdicionados, especialmente aqueles titulares de patentes, de mitigar as consequências do dito julgamento (bem como sua respectiva modulação de efeitos para casos específicos) por meio de ações judiciais, as quais discutem a possibilidade de *ajuste* do prazo de vigência das patentes que são titulares.

Para tanto, inicialmente nos parece relevante para a proposta deste estudo examinar o objeto litigioso da ADI 5529 e as consequências de seu julgamento, possibilitando, dessa maneira, apresentarmos o atual cenário do prazo de vigência das patentes no Brasil.

Subsequentemente, passamos, de fato, ao objeto do estudo, qual seja, uma análise a respeito da tentativa dos titulares de patente no Brasil mitigarem as consequências do julgamento da ADI 5529 por meio de ações judiciais que objetivam o *ajuste* do prazo de vigência das patentes, além de expormos, respeitando as limitações deste trabalho, dados *quantitativos* de tais ações judiciais, a partir dos quais poderemos apresentar comentários e pensamentos iniciais de como o Poder Judiciário vem se comportando diante de tais provocações jurisdicionais.

Nesse trabalho, por diversas vezes nos referimos às demandas pleiteando o ajuste do prazo de vigência de patentes como “PTA”, que é a abreviação que se tornou usual para identificar esse tipo de ação, a partir da expressão em inglês “*patent term adjustment*”.

## 2 • O prazo de vigência das patentes no Brasil à luz da ADI n. 5529 julgada pelo Supremo Tribunal Federal

No Brasil, cumpre destacar, a garantia à patente surge por meio da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”), a qual dispõe, no inciso XXIX, do art. 5º, que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização”. Em atenção a tal dispositivo, o legislador ordinário dispôs, por meio da Lei n. 9.279 de 1996 (“Lei da Propriedade Industrial” ou “LPI”), no artigo 6º, que ao “autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”.

Em outros termos, uma vez que ao titular seja *concedida* a patente (LPI, art. 38), este detém o direito de explorá-la exclusivamente e, ainda, impedir que terceiros desautorizados a explorem (LPI, art. 42)<sup>2</sup>.

Esta exploração, no entanto, não se dá por tempo indeterminando, prevendo a mesma Legislação, no artigo 40, que este direito de exclusividade sobre as patentes<sup>3</sup> “vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos”. A concessão, pelo Estado, de um direito de exclusividade pressupõe uma contrapartida: de um lado concede um tempo *limitado* de exploração exclusiva de uma tecnologia, porém, subsequentemente, esta tecnologia permanece em domínio público (LPI, art. 78, parágrafo único), podendo, então, ser explorada por toda a sociedade<sup>4</sup>.

O parágrafo único do mencionado artigo, no entanto, previa 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

<sup>1</sup> Os autores gostariam de agradecer as contribuições de Daniel Leopoldino Resende Duarte Gomes e Maria Isabella Fernandes Matias referentes à coleta, catalogação e validação dos dados analisados neste trabalho.

<sup>2</sup> Oportuno ressaltar que o direito a exclusividade apenas surge após formalmente deferido o pedido e concedida a patente, cf.: FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**, 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 53–54; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de Direito Privado*, 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, atual. Marcos Alberto Sant’Anna Bitelli, p. 416.

<sup>3</sup> Aqui nos referimos às patentes de invenções.

<sup>4</sup> Nesse sentido, não é demais lembrar que “[p]atents aim to incentivise innovation by awarding inventors a temporary period of market exclusivity.” BUDISH, Eric B.; ROIN, Benjamin N.; WILLIAMS, Heidi L. *Do Fixed Patent Terms Distort Innovation?: Evidence from Cancer Clinical Trials*, Stanford Institute for Economic Policy Research, 2013, p. 1. Em sentido similar, no direito brasileiro, v.: BARBOSA, Denis Borges, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 111.

por motivo de força maior”. Ou seja, o Legislador optou por garantir ao titular de uma patente de invenção uma exploração mínima de 10 anos.

O conteúdo da norma se dava, cabe dizer, pelo fato de o Legislador se conscientizar que o titular de um pedido de patente sofreria com a morosidade – independentemente dos motivos – da Administração Pública<sup>5</sup> e, por isso, visou assegurar um prazo mínimo de exploração com exclusividade da invenção.

Importa notar, também, que por vezes foram adotados critérios mistos<sup>6</sup>, tal como estabelecido no parágrafo único do art. 40 da LPI<sup>7</sup>. Esse cenário de alterações pautadas na legislação nacional foi mitigado em 1994, como decorrência da finalização da Rodada Uruguai e a consequente criação Organização Mundial do Comércio (OMC). A influência da OMC na organização dos sistemas locais de propriedade intelectual se deve, em grande parte, ao status do Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS)<sup>8</sup> como um dos acordos que compõem o pacote de tratados constitutivos da OMC<sup>9</sup>. Em vista disso e considerando o princípio do “*single undertaking*”, pelo qual os membros da OMC se comprometem a aceitar integralmente as disposições dos tratados constitutivos da Organização, é evidente que as normas do TRIPS devem reger a organização do direito nacional nos países integrantes da OMC<sup>10</sup>.

Durante o procedimento de internalização das disposições do TRIPS para o âmbito nacional, a interpretação do artigo 33<sup>11</sup>

foi um ponto de especial atenção. A norma contida no dispositivo aludido estabelece um parâmetro mínimo para a vigência da patente que considera o critério retrospectivo (*i.e.* 20 anos contados do depósito). Portanto, embora o TRIPS exija a vigência mínima de 20 anos a partir da data de depósito, ele não veda o estabelecimento de um prazo de vigência maior ou a aplicação de outro critério diferente do retrospectivo.

Em maio de 2016, a Procuradoria Geral da República (“PGR”) propôs a ADI 5529 perante o STF para que o órgão declarasse a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, sob o fundamento principal que a prorrogação do prazo de vigência, por tal dispositivo, acabava por legitimar a exploração de invenções objeto de patentes por tempo além do legalmente admitido. De acordo com a autora da ação, o STF deveria analisar se o parágrafo único do artigo 40 da LPI seria *constitucional*, especialmente levando-se em conta que o inciso XXIX, do art. 5º, da CF/88, é claro que o direito de exploração exclusiva de tecnologias objeto de patentes seria por tempo limitado.

Como bem observam LOUREIRO e DI SESSA, o julgamento da referida ação tomou força com a instauração da pandemia decorrente da COVID-19, gerando grave crise sanitária, pois a “extensão do prazo vigência das patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, poderia em tese dificultar acesso a medicamentos essenciais ao combate à pandemia”<sup>12</sup>.

<sup>5</sup> Recomendamos a leitura de artigo que analisa o prazo de vigência de patentes no Brasil, inclusive com exame do tempo de processamento: RAMUNNO, Pedro Alves Lavacchini. Os prazos de proteção da propriedade industrial: origem e críticas ao tempo de exclusividade do sistema patentário brasileiro, *Revista de Direito Empresarial*, v. 10, p. 245–272, 2015.

<sup>6</sup> Nesse sentido, importa notar que o critério de contagem do prazo para uma patente pode ser prospectivo (*i.e.*, contado a partir do momento da concessão – *e.g.*, critério adotado pelo art. 29 do Decreto-Lei nº 1.005/69), retrospectivo (*i.e.*, aproveitando, retrospectivamente, o prazo decorrido antes da concessão – *e.g.*, critério adotado pelo caput do art. 40 da LPI), ou misto (*i.e.*, contemplando tanto o método prospectivo como o retrospectivo – *e.g.*, posição adotada pela interpretação conjunta do art. 40 caput e parágrafo único da LPI).

<sup>7</sup> BRASIL, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

<sup>8</sup> WTO, Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

<sup>9</sup> LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. **Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese**, *Estudos Avançados*, v. 9, n. 23, p. 247–260, 1995.

<sup>10</sup> KENNEDY, Kevin. **The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach?**, *The International Lawyer*, v. 40, n. 3, p. 683–700, 2006.

<sup>11</sup> O texto oficial em português do artigo 33 do Acordo TRIPS lê: “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”.

<sup>12</sup> LOUREIRO, C. F.; DI SESSA, V. A. A. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 e o Ajuste de Prazo de Patente. *Em*: INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. 29 dez. 2021. Disponível em: <https://ids.org.br/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5529-e-o-ajuste-de-prazo-de-patente/>. Acesso em: 16 fev. 2023.



**JOHANSSON  
& LANGLOIS**

*Experiencia en acción*  
CHILE

**ABOGADOS PROPIEDAD INTELECTUAL**

1945

Patentes | Marcas | Diseños Industriales | Indicaciones Geográficas  
y Denominaciones de Origen | Derechos de Autor | Nombres de Dominio  
Infracción de Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual | Competencia  
Desleal y Protección al Consumidor | Innovación y Transferencia de Tecnología

mail@jl.cl - (562) 2231 2424 | San Pío X 2460, Piso 11, Santiago, Chile | www.jl.cl

O julgamento da ADI 5529, por sua vez, fora iniciado apenas em abril de 2021, oportunidade em que o Ministro Relator DIAS TOFFOLI apresentou seu voto para julgar procedente a ação e, com isso, declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, sendo acompanhado pela maioria de seus pares<sup>13-14</sup>.

Segundo o Ministro Relator, a despeito de ser notório e inegável o *backlog*<sup>15</sup> da Autarquia Federal responsável pela análise dos pedidos de patente<sup>16</sup>, o parágrafo único do artigo 40 da LPI acabava por afrontar os princípios da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, *caput*), função social da propriedade (CF/88, art. 5º, XXIII e XXIX), razoável duração do processo administrativo (CF/88, art. 5º, LXXVIII), eficiência da Administração Pública (CF/88, art. 37), livre concorrência (CF/88, art. 170), à temporariedade da propriedade industrial (CF/88, art. 5º, XXIX) e o direito fundamental à saúde (CF/88, arts. 6º e 196 e ss.).

Diante da repercussão da referida decisão, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão. A modulação, no sistema judicial brasileiro, cabe dizer, é de suma importância, posto que exerce a função de outorgar segurança jurídica aos jurisdicionados, posto que adequa, considerando os efeitos práticos na sociedade de uma decisão judicial, a eficácia das decisões judiciais<sup>17</sup>.

Pois bem, por maioria de votos, a Corte Suprema entendeu por bem que a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI passaria a valer de imediato, sem retroagir, exceto se (i) eventuais patentes estivessem sendo discutidas no Poder Judiciário, desde que as ações judiciais tenham sido propostas até 07.04.2021<sup>18</sup>; e (ii) eventuais títulos patentários relacionados a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde tenham sido concedidos com prazo de vigência fundamentado no mencionado artigo legal.

Nessa perspectiva, o atual cenário no Brasil com relação ao prazo de vigência de patentes é uno, isto é, agora, conforme prevê o artigo 40 da LPI, *caput*, as patentes possuem prazo de vigência de, no máximo, 20 anos, cujo termo inicial é a data do depósito, independentemente da data que eventualmente concedido o título.

### 3 • As origens do ajuste no prazo de vigência de patentes no Brasil

Como visto, o TRIPS impõe a vigência mínima de 20 anos a partir da data de depósito, não vedando o estabelecimento de um prazo de vigência maior ou a aplicação de outro critério diferente do retrospectivo. Ciente disso, há de se notar que diversas jurisdições viram, na harmonização trazida pelo TRIPS, uma boa oportunidade para readaptar seu sistema de concessão patentária. Como nota ERGENZINGER JUNIOR<sup>19</sup>, a vigência do TRIPS levou os EUA a adotarem diversas mudanças ao seu sistema patentário – dentre as quais está a adoção do critério retrospectivo de 20 anos a partir da data de depósito.

Essas medidas, que visavam, principalmente, adequar o sistema estadunidense às exigências do Acordo TRIPS, foram alvo de críticas por possivelmente resultarem em uma diminuição do tempo que um inventor teria para aproveitar a vigência da patente – razão pela qual o *American Inventors Protection Act* (“AIPA”) introduziu a possibilidade de requerer ajuste do prazo de vigência de patentes nas ocasiões em que o escritório estadunidense de patentes leva mais de três anos para emitir a carta-patente.

Nessa toada, importa notar que a previsão de ajuste no prazo das patentes não fez com que o sistema estadunidense pós-TRIPS adotasse o critério misto (i.e. início do prazo a partir da data de concessão ou do depósito a depender de determinadas condições). Na verdade, as alterações trazidas pela AIPA permitiram que os EUA continuassem com um sistema que segue a lógica retrospectiva (i.e. início do prazo a partir da data de depósito), mas deram aos titulares de patente uma previsão legal resguardando a possibilidade de devolução de prazo contado casuisticamente em havendo demora desarrazoada do órgão administrativo responsável pelo exame.

Comparativamente, o Brasil não apresenta legislação explicitamente permissiva para o ajuste do prazo de patentes. Embora tal previsão fosse possivelmente desejável em um país notório por sua demora em conceder patentes<sup>20</sup>, fato é que,

<sup>13</sup> O julgamento finalizou, de fato, apenas em 12.05.2021, quando a Corte passou a discutir a modulação dos efeitos da decisão.

<sup>14</sup> Após o julgamento, em 26.08.2021, foi publicada a Lei n. 14.195 de 2021, que expressamente revogou o parágrafo único do artigo 40 da LPI.

<sup>15</sup> *Backlog* seria a quantidade além do aceitável de pedidos de patente pendentes de análise.

<sup>16</sup> No Brasil, conforme a Lei n. 5.648 de 1970 que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), cabe a esta Autarquia Federal a análise e concessão de títulos de propriedade industrial, como as patentes.

<sup>17</sup> A respeito da modulação, no Direito brasileiro, v.: ABOUD, Georges. *Processo Constitucional Brasileiro*, 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.; e ARRUDA ALVIM, Teresa. *Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes*, 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2021.

<sup>18</sup> Nesta data, no âmbito da ADI 5529, atendendo um pedido formulado pela PGR em um dos momentos críticos da pandemia, o Ministro Relator deferiu, monocraticamente, tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da LPI para as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

<sup>19</sup> ERGENZINGER JR, Edward R. *The American Inventor’s Protection Act: a Legislative History*, Wake Forest Intellectual Property Law Journal, v. 7, n. 1, p. 145–172, 2006.

<sup>20</sup> A esse respeito, SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin, *The Long Wait for Innovation: the Global Patent Pendency Problem*, Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016. Notam os autores que entre os anos de 2008 e 2015, as patentes brasileiras foram concedidas em uma média de 10,1 anos após o depósito. Há de se notar, contudo, que esse quadro vem melhorando, embora ainda esteja longe de ser ideal. De acordo com dados da OMPI para 2021, o tempo médio para que se tenha uma decisão final sobre um pedido de patente no Brasil é de 60 meses. Mais dados estão disponíveis em: WIPO. *World Intellectual Property Indicators 2023*. [S. l.], 2023. Disponível em: [https://doi.org/10.34667/tind.48541]. Acesso em: 29 abr. 2024.

pela perspectiva dos titulares de patentes, a ausência de tal ajuste era compensada pela adoção do critério misto previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI. Tendo em vista que a legislação garantia o período mínimo de 10 anos de vigência patentária, tal medida já era tida como suficiente para resguardar os interesses dos titulares de patente.

Ocorre que, por meio da decisão proferida na ADI 5529, como apontado previamente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a adoção do critério misto é incompatível com a CF/88. Tal situação trouxe uma radical alteração ao *status quo* do sistema patentário brasileiro que passou a adotar um critério unicamente retrospectivo.

É compreensível, pois, que a decisão na ADI 5529 tenha causado significativa inquietação nos detentores de patentes<sup>21</sup>. Especialmente aos titulares de patentes farmacêuticas e de aplicação médica – eis que não foram contemplados pela modulação dos efeitos da decisão – estando os prazos de tais patentes sujeitos aos efeitos *ex tunc*.

Ciente desse cenário, o Poder Judiciário passou a receber, no segundo semestre de 2021, as primeiras ações buscando o ajuste do prazo de vigência para patentes brasileiras. Essa onda de ações iniciou-se no dia 30 de julho, ocasião em que a empresa Johnson & Johnson requereu devolução de prazo referente ao medicamento Stelara®. Até o final de 2021, um total de 25 ações haviam sido ajuizadas – todas referentes a patentes farmacêuticas.

Conquanto exista a supramencionada lacuna legislativa que permita explicitamente a devolução do prazo patentário, tal ausência não foi impeditiva para que uma tese se firmasse em relação ao ajuste do prazo patentário. As bases de tal argumentação jurídica envolvem razões constitucionais, infraconstitucionais e derivadas do direito internacional.

Quanto à argumentação constitucional, dois são os principais dispositivos suscitados: (i) o direito fundamental do inventor ao aproveitamento da exclusividade temporária sobre seus inventos (art. 5º, XXIX) e (ii) o dever da administração pública em agir com eficiência (art. 37). Importa dizer que a menção ao art. 37 é especialmente relevante por trazer ênfase à eficiência administrativa, um ponto de destaque na ADI 5529 inclusive no voto que prevaleceu naquela ocasião<sup>22</sup>.

No que diz respeito às bases infraconstitucionais para o ajuste do prazo de patentes, o ponto fundamental sobre o qual tal tese se firma é a estipulação de prazos para que a Administração Pública pratique seus atos. A esse respeito, duas normas são comumente suscitadas: (i) o art. 49 da Lei nº 9.784/99<sup>23</sup>, que disciplina o processo administrativo em âmbito federal, e (ii) o art. 224 da LPI, que estabelece um prazo geral para a prática de atos relativos à propriedade industrial.

Há forte harmonia entre as normas supracitadas. Enquanto o art. 49 da Lei nº 9.784/99 determina que o ato seja praticado em 30 dias contados a partir da conclusão da instrução do processo, podendo ser prorrogável por mais 30 dias, o art.

<sup>21</sup> DI SESSA, L. F.; BRANCHER, P.; ALMEIDA JÚNIOR, J. R. de. As consequências da ADI 5529 para os titulares de patentes. *Em*: LEXLATIN. 30 jun. 2022. Disponível em: [https://br.lexlatin.com/opiniao/consequencias-da-adi-5529-para-patentes]. Acesso em: 12 fev. 2023.

<sup>22</sup> Vale destacar parte do voto vencedor do Min. Dias Toffoli: “Reitero tais determinações no presente voto, acrescentando também outras, todas aqui veiculadas, em obiter dictum e a título de apelo ao administrador público federal, para que os órgãos envidem efetivos esforços no sentido de superar o quadro de inconstitucionalidade na análise dos pedidos de patentes. As recomendações são as seguintes: a) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que: (i) proceda à contratação de servidores com o fito de compor um quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão; (ii) priorize as medidas de recuperação/restauração de documentos, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegitimidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar; (iii) priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que permitam ao órgão controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como automatizar e otimizar processos; (iv) priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes, no intuito de se otimizarem tais procedimentos e se evitar que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos; (v) continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do Plano de Combate ao Backlog de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019 [...]”. BRASIL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. **Processo 1054432-34.2021.4.01.3400**. Autor: Johnson & Johnson. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Magistrado: Juiz Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, 6 ago. 2021. p. 1.

<sup>23</sup> Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

**Kasznar  
Leonardos** 1919

**Soluções  
estratégicas  
em propriedade  
intelectual**

Rio de Janeiro  
t. 55 (21) 2113.1919  
mail@kasznarleonardos.com

São Paulo  
t. 55 (11) 2122.6600  
mailsp@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com.br

224 da LPI estabelece o prazo geral de 60 dias para a prática de atos no processo administrativo relativo à propriedade industrial. Há de se ressaltar, contudo, que o referido prazo do art. 224 é uma norma essencialmente subsidiária – não devendo ser aplicada caso exista alguma disposição específica em sentido contrário.

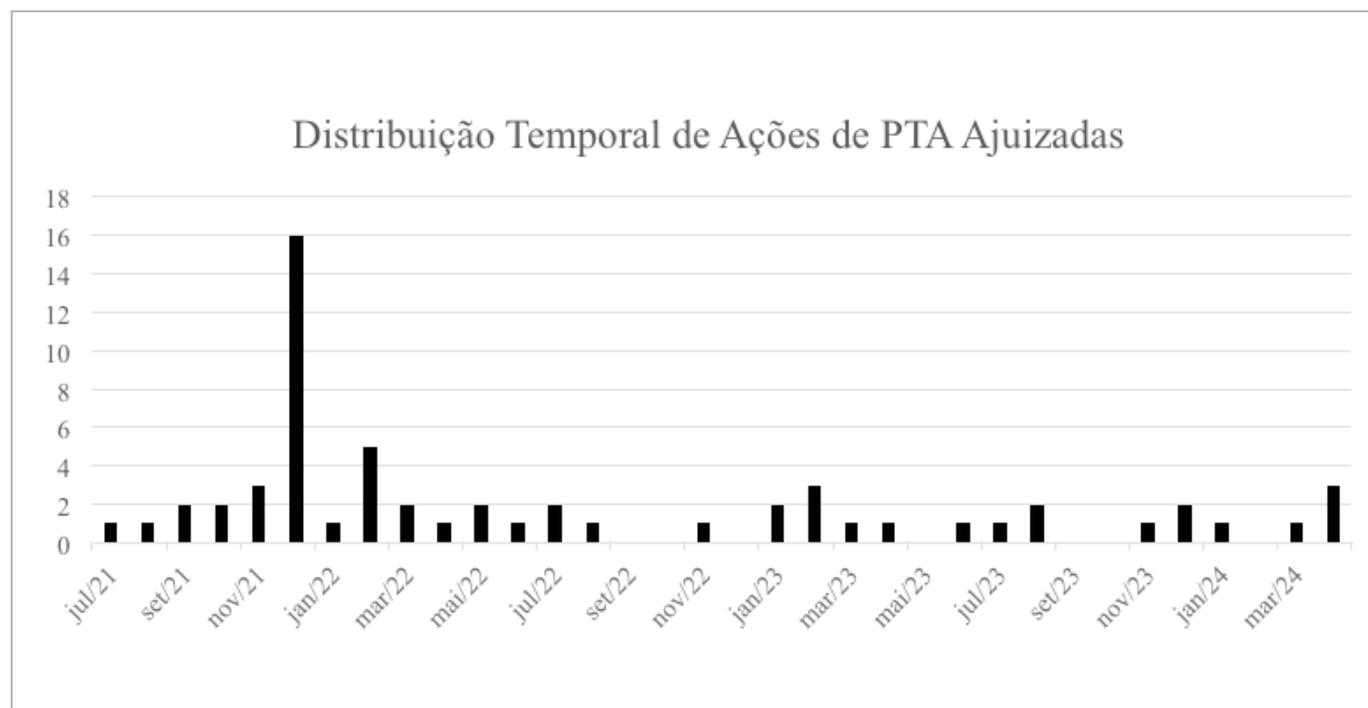
Por fim, no que diz respeito às bases internacionais que subsidiavam a tese do ajuste do prazo, o principal ponto é o art. 62.2 do Acordo TRIPS. Esse dispositivo detém especial importância pelo fato de prever que os Membros da OMC deverão garantir que, nas hipóteses em que for requerida a concessão, os titulares de direitos de propriedade intelectual poderão gozar de tais privilégios por tempo razoável<sup>24</sup>.

A respeito dessa normativa internacional, é possível fazer duas considerações básicas. Em primeiro lugar, é possível dizer que o parágrafo único do art. 40 funcionava como certa garantia de observância às disposições do Acordo TRIPS, pois o titular da patente teria no mínimo dez anos de proteção plena garantida. A partir da decisão na ADI 5529, tal salvaguarda foi removida. Em segundo lugar, cumpre dizer que, conquanto as Cortes Superiores brasileiras nunca tenham se posicionado

definitivamente a esse respeito, é possível apontar para o fato de que parte relevante da doutrina<sup>25</sup> se posiciona contra a aplicabilidade direta do Acordo TRIPS – pautando-se em grande parte na classificação do TRIPS como um “tratado-contrato”. Tendo apresentado o embasamento jurídico que sustenta as ações de PTA no Brasil, passa-se a apresentar o levantamento quantitativo realizado para, em seguida, discorrer sobre a atuação do Poder Judiciário frente a essa demanda dos titulares de patentes.

#### 4 • Um olhar quantitativo: quais as decisões brasileiras sobre o ajuste no prazo de vigência?

Conforme mencionado na seção anterior, o movimento de ajuizamento de ações pleiteando o ajuste (aumento) do prazo de vigência de patentes foi iniciado no segundo semestre de 2021. Todas as patentes objeto das referidas ações se referem a tecnologias da área farmacêutica. Até abril de 2024, um total de 60 ações foram ajuizadas buscando a compensação de prazo por atraso injustificado da Administração Pública. As ações estão distribuídas no tempo da seguinte maneira:



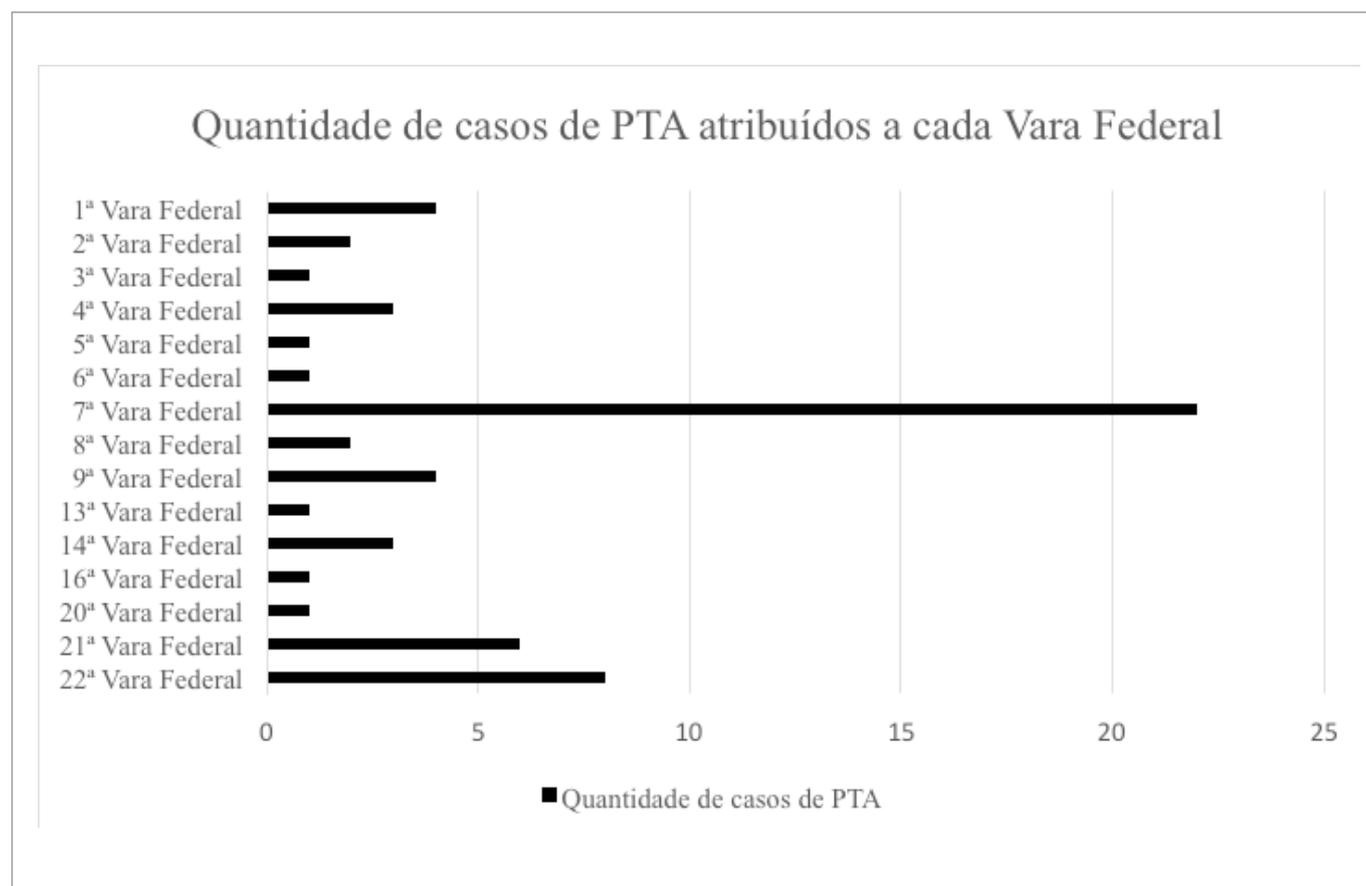
<sup>24</sup> Nos termos do art. 62.2, *in verbis*: “Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection”. WTO, Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, p. 28.

<sup>25</sup> A título exemplificativo, é possível citar: BARBOSA, Denis Borges, **Propriedade Intelectual - A Aplicação Do Acordo Trips**, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. e BASSO, Maristela, **A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual**, Revista de Informação Legislativa, v. 41, n. 162, p. 287–309, 2004.

No que diz respeito ao polo passivo de tais ações, percebe-se que nem sempre é indicado apenas o INPI. Conforme determinava o art. 229-C da LPI, revogado apenas em agosto de 2021, os pedidos de patente atinentes a produtos e processos farmacêuticos precisavam de anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que, não raras vezes, também incorria em atrasos para a concessão de anuência. Dessa forma, a ANVISA também é, por vezes, apontada para figurar como ré nas demandas de PTA.

Importa notar, antes de seguir aos demais aspectos da análise, que todas as ações de PTA submetidas ao Judiciário foram ajuizadas perante a Justiça Federal, é claro, no foro da

Seção Judiciária de Brasília, capital federal. A escolha unânime pelo foro de Brasília implica em relevante repercussão para a construção da jurisprudência nacional a respeito dos PTA, eis que todas as decisões de primeiro grau emanarão do foro de Brasília e os respectivos recursos serão apreciados pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Em se concentrando tais demandas num único foro, o efeito esperado é a sedimentação do TRF-1 como uma instância paradigmática na qual serão construídos os precedentes brasileiros a respeito do tema, ao menos por enquanto. Para fins ilustrativos, demonstra-se, abaixo, a atual distribuição de jurisdições encarregadas de adjudicar as ações de PTA:



## MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Sociedade de Advogados

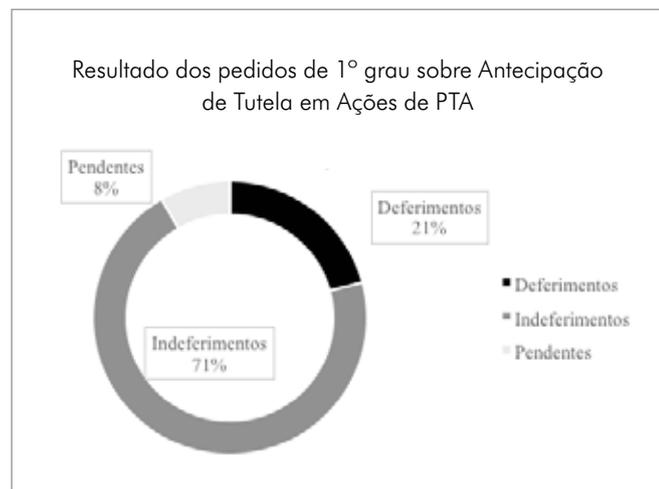
**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, FRANQUIA,  
DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

RUA AMÉRICO BRASILIENSE, Nº 1.923, 14º ANDAR, CONJ. 1404/1405 • 04715-005, SÃO PAULO, SP  
TEL. (55 11) 3045-2470 • SITE: WWW.SANTOSLAW.COM.BR

Tendo abordado o papel central que tal jurisdição exercerá na orientação relativa aos próximos passos do PTA no Brasil, passa-se a discorrer sobre o espaço amostral referente às decisões proferidas nesse tema.

Em primeiro lugar, importa dizer que dentre as 60 ações encontradas, 24 apresentam pedidos de antecipação de tutela em primeira instância (seja com a petição inicial ou incidentalmente), ou seja, é requerido que o provimento final (i.e. compensação de prazo das patentes) seja concedido liminarmente, com fundamento no art. 300, *caput*, do vigente Código de Processo Civil. Para que se admita tal antecipação, é necessária a presença concomitante de três requisitos: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito, (ii) o perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo (ineficácia do bem da vida perquirido) e (iii) possibilidade de reversão dos efeitos da antecipação da tutela.

Considerando o recorte temporal aplicado à presente pesquisa, verifica-se que 24 pedidos liminares em primeira instância foram formulados no âmbito das ações analisadas. Nesse espaço amostral, vemos 17 rejeições e 5 concessões dos pleitos liminares pelos magistrados monocráticos, restando 2 pedidos ainda pendentes de apreciação pelo competente órgão jurisdicional.



Fonte: gráfico elaborado a partir de dados colhidos pelos autores (2024).

Ao analisar as decisões proferidas no que diz respeito aos pedidos de antecipação de tutela, é importante destacar o momento processual no qual o magistrado deve emitir tal pronunciamento. Em se tratando de uma decisão sobre a antecipação do provimento final, o juiz não pode se valer da cognição final (exauriente) e, portanto, deve proferir seu juízo com base em uma cognição pautada na probabilidade do direito pleiteado, a partir do quanto apresentado pela parte demandante. Considerando essa particularidade, é importante que o requerente ofereça prova *prima facie* apta a convencer o magistrado que o seu direito é provável.

Ciente do exposto, há notável recorrência quanto às razões ventiladas pelos requerentes do ajuste. Para demonstrar a probabilidade do direito, o ponto comumente suscitado diz respeito à notória demora do órgão administrativo em realizar o exame quanto à patenteabilidade do invento. No que diz respeito ao perigo de dano, afirma-se que a negativa de antecipação dos efeitos da tutela fará com que o titular da patente esteja em uma posição de mercado notavelmente vulnerável, sem poder impedir terceiros de explorar a invenção.

Nessa toada, nota-se que as decisões sobre a antecipação dos efeitos da tutela tendem a fazer menção quase que exclusivamente a questões de *direito* e não de *fato*. Exemplificativamente, em demanda referente ao ajuste do prazo de patente ligada ao medicamento Stelara®, o Juiz Federal Waldemar Cláudio de Carvalho entendeu que a concessão liminar de ajuste do prazo seria descabida, pois o Judiciário estaria tomando para si a função legiferante e incluindo, por si, uma provisão inexistente na legislação<sup>26</sup>.

Em sentido manifestamente contrastante, ao analisar recurso contra decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação do ajuste de prazo para patente referente ao medicamento Simponi®, a Desembargadora Federal Daniele Maranhão entendeu que o Judiciário não estaria se colocando na posição de legislador, mas reparando lesão ao direito subjetivo de um administrado adversamente afetado pela mora injustificada de um processo administrativo<sup>27</sup>. Adicionalmente, a magistrada também destacou a relevância do *periculum in mora* aplicável a uma patente prestes a expirar caso o ajuste não seja antecipado<sup>28</sup>.

Ainda no que diz respeito às decisões sobre a antecipação de tutela, é importante destacar que há uma notável discrepância

<sup>26</sup> A esse respeito, importa destacar o seguinte trecho da referida decisão: “[...] conclui-se que, à míngua de expressa previsão legal (diante da reconhecida inconstitucionalidade do citado parágrafo), não cabe aos demais órgãos do Judiciário reexaminar tais parâmetros, a pretexto de preencher suposta lacuna legislativa, sob pena de atuarem como legislador positivo, o que lhes é vedado, ou mesmo revisar aquela decisão adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”. BRASIL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. **Processo 1054432-34.2021.4.01.3400 - Johnson & Johnson v. INPI**. Autor: Johnson & Johnson. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Juiz Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, 6 ago. 2021. p. 4.

<sup>27</sup> Destaca-se o seguinte trecho da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento: “Com efeito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a demora injustificada no trâmite e na decisão de procedimentos administrativos configura lesão a direito subjetivo do administrado, em flagrante ofensa aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, reparável pelo Poder Judiciário, que pode determinar à administração prazo razoável para fazê-lo”. BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000**. Agravante: Johnson & Johnson. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão, 6 ago. 2021. p. 3.

<sup>28</sup> Da mesma decisão referenciada no ponto anterior, extrai-se o seguinte excerto: “[...] pontuo que o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível para a parte [...]”. *Ibid.*, p. 7.

no que diz respeito ao tempo transcorrido entre a formulação do pedido de antecipação e o pronunciamento judicial pelo deferimento ou indeferimento do pedido. Esse contraste fica especialmente evidente ao se comparar, por exemplo, o pedido de antecipação de tutela na ação referente ao medicamento Simponi®, cujo pedido liminar foi analisado em apenas 2 dias, enquanto o mesmo pedido, na ação referente ao medicamento Brintellix®, foi analisado e deferido após transcorridos 241 dias da data de ajuizamento.

Na prática, essa demora na análise de pedidos relativos à antecipação de tutela reflete uma hesitação do Judiciário quanto ao tema – preferindo aguardar o amadurecimento da lide (ação), prestigiando, então, ampla discussão por meio de intervenções do INPI e de eventuais amici curiae em detrimento da concessão de medidas liminares *inaudita altera parte*.

Ao passar para uma análise relativa ao mérito, tem-se um espaço amostral consideravelmente menor, eis que somente foram proferidas sentenças em 16 das ações analisadas. Todas as referidas sentenças foram prolatadas sem que houvesse a produção de provas (vide art. 355, I, do CPC), ou seja, ao proferir as referidas sentenças, os magistrados reconheceram que os documentos acostados aos autos pelas partes seriam suficientes para formar seu convencimento final.

Essa escolha pela aplicação do art. 355, I, do CPC, permite aferir que os magistrados entendem que a situação fática (i.e. demora do INPI no exame patentário) é aferível de plano – sem que seja necessária perícia com a finalidade de comprovar as razões que levaram ao referido atraso. Dessa forma, ao menos no que se refere às ações já decididas, percebe-se que a *ratio decidendi* está muito mais pautada em discussão de questões de direito do que no contexto fático per se.

Tendo sido feitas essas considerações iniciais, importa dizer que todas as sentenças proferidas até o momento julgaram improcedentes os pedidos de ajuste. A esse respeito, cabe apontar que as razões norteadoras de tais conclusões em muito

se assemelham aos argumentos acolhidos para a negativa da antecipação da tutela.

Em especial, verifica-se a recorrência de quatro argumentos que sustentam a improcedência dos pedidos: (i) o ajuste de prazo iria de encontro à decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF na ADI 5529; (ii) o ajuste de prazo depende de prévia atividade legislativa expressamente autorizadora; (iii) por força do art. 44 da LPI, as empresas poderiam se beneficiar do longo exame patentário; e (iv) o interesse social deve nortear o sistema de proteção patentária e a sociedade seria prejudicada pela vigência prolongada de patentes farmacêuticas.

Do ponto de vista qualitativo, contudo, há uma importante ressalva que deve ser feita. Os argumentos referidos no parágrafo anterior foram apontados em 15 das 16 sentenças de improcedência – a única sentença que não menciona tais argumentos (Processo nº 1074941-83.2021.4.01.3400) se pauta exclusivamente na aplicação da prescrição da pretensão pleiteada<sup>29</sup>. As 15 sentenças que remetem aos fundamentos supracitados proferidas pelos magistrados da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 14ª e 20ª Varas Federais do Distrito Federal.

Cronologicamente, a 14ª Vara Federal foi responsável por prolatar as três primeiras sentenças denegatórias do pedido de ajustamento, seguida pela decisão da 4ª Vara Federal (pautada na tese de prescrição) e apenas 1 ano após a primeira manifestação pelo magistrado da 14ª Vara Federal, os juízes da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 20ª Varas seguiram o posicionamento firmado àquela ocasião. Destaque é dado à 7ª Vara Federal, que prolatou 7 julgados.

Em assim sendo, tem-se que a tendência verificada é uma boa indicação do entendimento adotado pela 14ª Vara Federal e refletido nas decisões da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 20ª Varas, mas não é possível afirmar, com rigor, que ela se refletirá nos demais magistrados ao enfrentar a tese dos PTA. Na verdade, percebe-se relevante hesitação dos magistrados quanto ao enfrentamento do tema sem que sejam dadas instruções mais claras, vindas

<sup>29</sup> Esse é o caso referente à patente para tecnologia aplicada ao medicamento OFEV®. A sentença foi proferida pelo Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto. BRASIL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. **Processo 1074941-83.2021.4.01.3400**. Autor: Boehringer Ingelheim. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto, 19 jul. 2022.

das Cortes Superiores, sobre a admissibilidade do ajustamento casuístico face ao entendimento firmado por ocasião da ADI 5529. Isso se verifica especialmente nos julgados prolatados pela 7ª Vara que constantemente fazem citação a pronunciamientos do STF (especialmente na Rcl 53.181). Nesse sentido, considerando a distribuição dos casos em primeira instância, espera-se que o posicionamento da 7ª e da 22ª Varas Federais do Distrito Federal seja especialmente decisivo para sedimentar a admissibilidade do PTA no Brasil.

Isso posto, em decorrência direta das decisões de improcedência em primeira instância, foram interpostas apelações contra ao menos 14 das 16 referidas sentenças ora prolatadas (os autos de uma das ações está sob segredo de justiça), havendo expectativa de que, em breve, a décima quinta apelação será interposta. Portanto, espera-se que o posicionamento do TRF-1 em sede recursal vá moldar o futuro próximo das ações de PTA no Brasil.

Nesse sentido, em abril de 2023, a primeira apelação sobre PTA foi julgada pela 5ª Turma do TRF-1. Nessa oportunidade, o colegiado seguiu o entendimento da relatora, Desembargadora Federal Daniele Maranhão, por negar provimento ao recurso. As razões se pautam, em grande medida, nas quatro linhas argumentativas delineadas anteriormente, além de razões ventiladas em processos que tramitam perante o STF. É sobre esses processos submetidos à suprema corte que se passa a discorrer.

## 5 • O papel central do STF na construção de posicionamentos sobre o ajuste de vigência patentária no Brasil

Considerando a relevância dos direitos submetidos à juízo e o valor econômico em debate, não é surpreendente que a discussão relativa à admissibilidade da tese dos PTA acabou ultrapassando os limites da Justiça Federal.

Por meio de 4 Reclamações Constitucionais (Rcl)<sup>30</sup>, o STF foi instado a se manifestar sobre a tese do ajuste. Especificamente, a Suprema Corte foi instada a determinar se a concessão casuística do ajuste viola, ou não, a *ratio decidendi* da ADI 5529. As 3 primeiras Reclamações questionam decisões do TRF-1 relativas à antecipação de tutela em casos de PTA,

enquanto a última diz respeito a uma ação condenatória por infração de patente que se relaciona apenas tangencialmente com a tese de PTA. É por meio da análise dessas Reclamações que se extrai a construção de posicionamentos mais incisivos a respeito da admissibilidade do ajuste.

A primeira Reclamação submetida à apreciação do STF foi a Rcl 50.546. Nessa oportunidade, o INPI buscou a reversão de decisão do TRF-1 que concedeu a antecipação de tutela apta a resguardar a vigência de patente referente ao medicamento Simponi®. O posicionamento do INPI foi pautado na impossibilidade de garantir exclusividade a uma invenção do campo farmacêutico por prazo superior a 20 anos contados a partir da data de depósito – eis que tal extensão violaria os efeitos *ex tunc* da ADI 5529.

Em decisão monocrática, o Min. Ricardo Lewandowski rejeitou a argumentação oferecida pelo INPI e negou seguimento à Reclamação com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. Para consubstanciar sua decisão, o Ministro se valeu de um *distinguishing* entre o racional do STF na ADI 5529 e a decisão reclamada. Durante sua exposição, é apontado que, conquanto ambas as decisões se refiram à extensão do prazo de patentes para além dos 20 anos contados pelo critério retrospectivo, a ADI 5529 veda a extensão automática (i.e. aplicação do critério misto) – o que não ocorreu na decisão do TRF-1<sup>31</sup>.

Portanto, embora a rejeição da Rcl 50.546 pelo Min. Lewandowski tenha se pautado em um requisito formal (i.e. falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e o preceito paradigmático), o raciocínio que conduziu à aplicação dessa norma leva à conclusão de que há uma diferenciação relevante entre a *ratio* da ADI 5529 e a tese que subsidia os pedidos de ajuste.

Dito isso, é preciso enfatizar que foi interposto um recurso contra essa decisão monocrática do Min. Lewandowski pela rejeição da Reclamação. Portanto, tem-se que a matéria será submetida à análise do colegiado antes que se possa chegar a uma decisão final sobre a Reclamação.

Passando à análise da segunda Reclamação proposta perante o STF (Rcl 53.181), nota-se que a decisão reclamada guarda significativa semelhança à decisão na Rcl 50.546 – eis que se trata de uma decisão do TRF-1 que concedeu a tutela de

<sup>30</sup> A Reclamação é uma ação constitucionalmente prevista pela qual se busca preservar a competência de um tribunal e garantir a autoridade de suas decisões. No caso do STF, a Reclamação é prevista especificamente no art. 102, I, "l", da CF/88: "Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões" Constituição da República Federativa do Brasil, s/p.

<sup>31</sup> A esse respeito, destaca-se o seguinte trecho da decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski: "[...] apesar de o ora impetrante basear o prazo de validade concedido à patente em questão no dispositivo julgado inconstitucional pelo paradigma elencado nesta reclamatória, fato é que a decisão reclamada, amparada no poder geral de cautela do juízo e para evitar o perecimento do direito da beneficiária, limitou-se a suspender os efeitos do despacho que determinara o fim da referida patente até manifestação do INPI sobre os fatos. Em outros termos, o ato impugnado não determinou que o prazo de vigência da patente de invenção perdurasse por mais 10 (dez) anos, contados da data de sua concessão em detrimento da demora do ora impetrante em conceder a referida patente. Diferentemente, repiso, o ato apenas suspendeu os efeitos do despacho que determinara o fim da referida patente até manifestação do requerido sobre os fatos". BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Reclamação 50.546**. Reclamante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Beneficiado: Johnson & Johnson. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 17 fev. 2022. p. 22.

urgência requerida para resguardar a vigência de patente relativa ao medicamento Alektos®. Nessa ocasião, a parte reclamante não foi o INPI, mas a empresa EMS, fabricante de versão genérica do Alektos®, que fora admitida na ação de PTA como assistente do INPI.

A narrativa da EMS foi pautada, principalmente, no fato de que o TRF-1 havia tratado indiscriminadamente da modulação dos efeitos da ADI 5529 – sem considerar as ressalvas à incidência dos efeitos *ex nunc*, dentre as quais estavam as patentes referentes a tecnologias farmacêuticas e de uso médico. Além disso, a EMS também pontua que a decisão reclamada trata a titular da patente como se estivesse “desamparada” em função da mora administrativa – desconsiderando, pois, a proteção do art. 44 da LPI. Por fim, a reclamante enfatiza que a concessão de ajuste de prazo depende do estabelecimento de critérios objetivos pelo legislativo, não sendo permitido ao magistrado usurpar a atividade legiferante.

O Min. Dias Toffoli, relator da ADI 5529, foi incumbido de apreciar a Reclamação ajuizada pela EMS. Em sendo o ministro relator da decisão paradigma, é certo que o racional exarado pelo Min. Toffoli tende a guardar especial influência na construção do pensamento de decisões futuras acerca do tema. Isso posto, há de se notar que o referido ministro preferiu decisão contrastante ao pronunciamento do Min. Ricardo Lewandowski na Rcl 50.546.

Em sua fundamentação, o Min. Toffoli estabelece que há nítida conexão entre a decisão reclamada e a eficácia da ADI 5529

– superando-se, pois, o crivo da “aderência estrita” que trata o art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, e tornando possível o exame da Reclamação.

Quanto ao mérito, o posicionamento do Min. Toffoli se pautou em três pontos fundamentais: (i) o titular do pedido de patente não está desamparado na hipótese de mora administrativa; (ii) a concessão de eventual ajuste por mora do INPI depende de atividade do legislador estabelecendo critérios objetivos aptos a dar previsibilidade quanto ao prazo eventualmente acrescido e (iii) na decisão reclamada, não se levava em conta a menção às patentes que foram excluídas da hipótese de modulação (e.g. patentes ligadas à área farmacêutica).

Isso posto, e considerando especificamente o ponto (iii) supra-mencionado, importa ressaltar que há uma distinção entre as decisões reclamadas na Rcl 50.546 e na Rcl 53.181: enquanto na primeira, a decisão reclamada reconhecia que patentes farmacêuticas foram excluídas da modulação e pautava suas razões em outros fatores, na segunda ação, a decisão reclamada trata a modulação dos efeitos da ADI 5529 de forma indiscriminada. A esse respeito, oferece-se o quadro comparativo abaixo:

Dessa forma, é possível entender que há fatores específicos e distintos em cada decisão reclamada que conduziram às duas abordagens contrastantes dos ministros Lewandowski e Toffoli, não refletindo, portanto, raciocínios incompatíveis entre si.

A terceira dentre as Reclamações submetidas à apreciação do STF é a Rcl 56.378, pela qual a empresa farmacêutica Bristol

Decisão Reclamada na Rcl 50.546 (AI nº 1028430-42.2021.4.01.0000)	Decisão Reclamada na Rcl 53.181 (AI nº 1011696-79.2022.4.01.0000)
<p>“Esclareço ainda que, <b><u>apesar da modulação dos efeitos excluir inicialmente produtos e processos farmacêuticos do prazo de 10 anos a partir da expedição da carta de patente</u></b>, é preciso analisar o caso concreto e os fatos que suscitaram a morosidade na expedição do registro, ensejando a necessidade do devido contraditório pela parte agravada. <b><u>Assim, em que se pese esta exclusão, pontuo que o fim da patente neste momento processual e sem análise do contraditório, poderá gerar de fato um dano irreversível para a parte</u></b>, uma vez que mesmo que sua demanda seja julgada procedente posteriormente, os dados em relação aos seus produtos já não estarão mais protegidos”<sup>32</sup> (grifos nossos).</p>	<p>“De outra senda, impende consignar que o julgado proferido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5529, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, <b><u>modulou os efeitos do referido julgado, conferindo-lhe efeitos ex nunc</u></b>, “a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito”, <b><u>como no caso, em que a mencionada patente fora concedida em 27/06/207 [sic], anterior</u></b>, portanto, à data daquele julgamento, ocorrido em de maio de 2021”<sup>33</sup> (grifos nossos).</p>

<sup>32</sup> BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000**. Agravante: Johnson & Johnson. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão, 6 ago. 2021. p. 6-7.

<sup>33</sup> BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1011696-79.2022.4.01.0000**. Agravante: Hypera & Faes. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, 11 abr. 2022. p. 11.

-Myers Squibb (BMS) questiona decisão do TRF-1 que negou a antecipação de tutela apta a resguardar a vigência de patente referente ao medicamento Eliquis®. Nota-se, portanto, que essa Reclamação segue uma lógica inversa em comparação com as anteriores, eis que a empresa titular da patente busca a reversão de decisão negativa da antecipação da tutela.

Importa notar, inicialmente, que a decisão questionada pela BMS foi claramente influenciada pelo racional do Min. Toffoli em seu pronunciamento na Rcl 53.181, tendo em vista que foram feitas diversas citações às razões ventiladas pelo Ministro naquela ocasião<sup>34</sup>. Essa menção reflete a influência do posicionamento do STF e a progressiva construção de correntes jurisprudenciais a respeito dos pedidos de ajuste de prazo patentário.

Quanto à argumentação suscitada pela BMS na Rcl 56.378, enfoque é dado à alegação de que a decisão reclamada teria excedido os limites da *ratio decidendi* estabelecida na ADI 5529. A empresa sustenta que, conquanto tenha sido admitida a inconstitucionalidade da aplicação do critério prospectivo (art. 40, parágrafo único, da LPI), o ajuste casuístico do prazo patentário em função de mora atribuível exclusivamente ao INPI não importa na aplicação do critério prospectivo e foi, inclusive, medida sugerida pelo voto de diversos ministros na ocasião da referida ADI.

A relatoria dessa Reclamação foi atribuída ao Min. Luiz Fux, ministro que havia proferido voto divergente na ocasião da ADI 5529. Em decisão monocrática referente a pedido liminar, o Min. Fux acolheu as razões ventiladas pela BMS. Ao longo de sua exposição, o Ministro reiterou que há um claro *distinguishing* a ser feito entre a matéria declarada inconstitucional na ADI 5529 e a tese de ajuste entabulada pelas ações de PTA<sup>35</sup>.

Por meio de sua exposição, o Min. Fux traz a distinção entre o racional da ADI e a tese dos PTA como o ponto central de seu voto – diferente do que ocorreu na Rcl 50.546, tendo em vista que o Min. Lewandowski negou seguimento àquela Reclamação com base na ausência de um requisito formal e não no mérito *per se*. Ocorre que, conforme destacado no parágrafo anterior, a decisão do Min. Fux se referia tão somente ao

pedido liminar e foi, em seguida, submetida ao referendo da Primeira Turma do STF que, em sessão virtual ocorrida entre os dias 9 e 16 de dezembro de 2022, negou referendo à decisão do Min. Fux e, conseqüentemente, cassou-a.

A cassação do voto do Min. Fux foi preconizada pelo voto do Min. Dias Toffoli, relator da ADI 5529 e da Rcl 53.181. Nessa oportunidade, o voto divergente foi marcado pelo destaque dado à ausência de instrumentos jurídicos constantes da legislação que permitam critérios objetivos ao ajuste do termo de vigência – argumentos já postos durante o voto da Rcl 53.181. Frente a essa reversão do entendimento originalmente firmado, o relator Min. Luiz Fux julgou improcedente a Reclamação da BMS. Depreende-se, portanto, que a posição do Min. Dias Toffoli vem ganhando espaço entre seus pares no STF – o que pode significar uma rejeição à tese de ajustamento de prazo de patentes desassociada de atividade legislativa específica para permitir o desenvolvimento de critérios objetivos para o PTA.

Por fim, a última Reclamação trazida ao STF no contexto da tese de PTA foi a Rcl 59.091, cuja relatoria foi, mais uma vez, atribuída ao Min. Luiz Fux. Dito isso, diferentemente do ocorrido nas ações anteriores, a Rcl 59.091 surgiu de uma ação de infração que concluiu pela infração da patente referente ao medicamento Xarelto® mesmo considerando o fato de que a patente correspondente ao princípio ativo (*rivaroxabana*) já expirou por força da ADI 5529. Isso posto, ainda não houve decisão na Rcl 59.091, seja a título final ou provisório, portanto, aguardam-se as eventuais contribuições advindas desta Reclamação ao desenvolvimento jurisprudencial sobre PTA. Nesta ocasião, o STF fora compelido a esclarecer se, devido à ressalva dos “efeitos concretos já produzidos” presente na ADI 5529, seria permitido às titulares obter indenização em razão de atos de infração cometidos enquanto a patente era válida.

A decisão do relator adotou o argumento da reclamante, EMS S/A, no sentido de que a modulação dos efeitos determinada não permitiria, em qualquer hipótese, a judicialização de patentes que já não se encontram vigentes. Ao ser submetido à análise colegiada da Primeira Turma, tal posicionamento contou concordância unânime dos Ministros, de forma que restou cassada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Hortolândia/SP.

<sup>34</sup> A esse respeito, destaca-se o seguinte trecho da decisão do Desembargador Federal Souza Prudente: “Como visto, a decisão proferido no bojo do mencionado agravo de instrumento nº 1011696-79.2022.4.01.0000, em que se veicula pretensão similar à postulado nos presentes autos, foi expressamente cassada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no bojo da referida Reclamação nº 53.181/DF, a desautorizar concessão do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, sob pena de afronta ao julgado em referência, o que não se admite, na espécie”. BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. Agravo de Instrumento 1032740-57.2022.4.01.0000. Agravante: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, 16 set. 2022. p. 7.

<sup>35</sup> A esse respeito, o seguinte trecho da decisão do Min. Luiz Fux é especialmente elucidativo: “Deveras, não há como se equiparar a possibilidade de extensão prolongada e indeterminada, que o dispositivo declarado inconstitucional na ADI 5.529 permitia, com eventuais extensões pontuais, por prazo certo, decorrentes da eventual comprovação de culpa exclusiva do escritório nacional de patentes ou algum outro agente governamental. Neste cenário, decisão judicial que, fundada no acórdão da mencionada ADI, afasta de plano qualquer pretensão de extensão da duração de patentes, parece aplicar de modo indevido a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no precedente paradigma, o que autoriza a utilização da via reclamatória (CPC, art. 988, III e §4º)”. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação 56.378. Reclamante: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland. Beneficiado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Ministro Luiz Fux, 16 nov. 2022. p. 14-15.

## 6 • Conclusões

Diante de tudo quanto o pudemos observar, temos que, a partir da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI e do movimento iniciado, em meados de 2021, por proprietários de títulos patentários em ver o ajuste do prazo de vigência destes por ações judiciais submetidas à Justiça Federal, especificamente no Distrito Federal, nos parece possível aferir que poderá haver a formação de uma corrente pela impossibilidade de aceite da tese dos PTA, ao menos por alguns órgãos do judiciário. Contudo o desenvolvimento do tema na própria Instância Superior, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ainda está incipiente, sendo possível a formação de uma corrente contrária.

Por seu turno, no que se refere ao Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão certamente poderá influenciar o entendimento e solução a ser dada pela Justiça Federal, nos parece ser prematuro afirmar qual será a solução dada pela Corte Suprema, sendo possível, contudo, notar que está recebendo algum prestígio a interpretação do Min. Dias Toffoli, que vê uma incompatibilidade entre a *ratio decidendi* da ADI 5529 e o ajuste casuístico do prazo patentário.

## Referências bibliográficas

ABBOUD, Georges. **Processo Constitucional Brasileiro**. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

ARRUDA ALVIM, Teresa. **Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual - A Aplicação Do Acordo Trips**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: [https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao\_pi.pdf]. Acesso em: 2 dez. 2021.

BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. **Revista de Informação Legislativa**, v. 41, n. 162, p. 287–309, 2004.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1011696-79.2022.4.01.0000**. Agravante: Hypera & Faes. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, 11 abr. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000**. Agravante: Johnson & Johnson. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargadora Federal Daniele Maranhão, 6 ago. 2021.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. **Agravo de Instrumento 1032740-57.2022.4.01.0000**. Agravante: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland. Agravado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Desembargador Federal Souza Prudente, 16 set. 2022.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/constituicao/constituicao.htm]. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/LEIS/L9279.htm#art244]. Acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\_03/LEIS/L9279.htm#art244]. Acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. **Processo 1054432-34.2021.4.01.3400**. Autor: Johnson & Johnson. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Juiz Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, 6 ago. 2021.

BRASIL. SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. **Processo 1074941-83.2021.4.01.3400**. Autor: Boehringer Ingelheim. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

**Montaury Pimenta  
Machado &  
Vieira de Mello**  
ADVOGADOS • PROPRIEDADE INTELECTUAL

Referência em Propriedade Intelectual no Brasil,  
especializados em litígios complexos de PI.

Rio de Janeiro & São Paulo • www.montaury.com.br • 21 2524-0510



Relator: Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto, 19 jul. 2022.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Reclamação 50.546**. Reclamante: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Beneficiado: Johnson & Johnson. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, 17 fev. 2022.

BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Reclamação 56.378**. Reclamante: Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland. Beneficiado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Ministro Luiz Fux, 16 nov. 2022.

BUDISH, Eric B.; ROIN, Benjamin N.; WILLIAMS, Heidi L. Do Fixed Patent Terms Distort Innovation?: Evidence from Cancer Clinical Trials. **Stanford Institute for Economic Policy Research**, 2013. (SIEPR Discussion Papers 13-001).

DI SESSA, Luiz Felipe; BRANCHER, Paulo; ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto de. As consequências da ADI 5529 para os titulares de patentes. Disponível em: [<https://br.lexlatin.com/opiniao/consequencias-da-adi-5529-para-patentes>]. Acesso em: 12 fev. 2023.

ERGENZINGER JR, Edward R. The American Inventor's Protection Act: a Legislative History. **Wake Forest Intellectual Property Law Journal**, v. 7, n. 1, p. 145–172, 2006.

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.

KENNEDY, Kevin. The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach? **The International Lawyer**, v. 40, n. 3, p. 683–700, 2006.

LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese. **Estudos Avançados**, v. 9, n. 23, p. 247–260, 1995.

LOUREIRO, Cláudio França; DI SESSA, Victor Amaral Abreu. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 e o Ajuste de Prazo de Patente. Disponível em: [<https://ids.org.br/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5529-e-o-ajuste-de-prazo-de-patente/>]. Acesso em: 16 fev. 2023.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

RAMUNNO, Pedro Alves Lavacchini. Os prazos de proteção da propriedade industrial: origem e críticas ao tempo de exclusividade do sistema patentário brasileiro. **Revista de Direito Empresarial**, v. 10, p. 245–272, 2015.

SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. **The Long Wait for Innovation: the Global Patent Pendency Problem**. Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016. Disponível em: [<https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf>]. Acesso em: 20 ago. 2022.

WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2022**. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2022. Disponível em: [<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4632&plang=em>]. Acesso em: 12 fev. 2023.

WTO. Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponível em: [[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)]. Acesso em: 1 mai. 2021.