

# Superior Tribunal de Justiça

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)**

**RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**

**REL. P/ : MINISTRA NANCY ANDRIGHI**

**ACÓRDÃO**

**RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN**

**ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322  
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663  
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257**

**GUSTAVO BINENBOJM - DF058607**

**RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142**

**ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605**

**ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608**

**LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262**

**GABRIELA ASSUMPCÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545**

**RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA**

**INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA**

**ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907**

**PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889**

**LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722**

**RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384**

**BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473**

**LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505**

## EMENTA

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. JULGAMENTO DA ADI 5.529/DF PELO STF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PATENTES *MAILBOX*. SISTEMA TRANSITÓRIO. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO TRIPS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1- Incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado em 22/3/2018. Recurso especial interposto em 27/11/2019 e concluso ao Gabinete da Relatora em 28/5/2020.

2- Delimitação da tese controvertida: fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes *mailbox* (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial.

# Superior Tribunal de Justiça

3- Por ocasião do julgamento da ADI 5.529/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, dispositivo que serviu de fundamento para a concessão das patentes objeto das ações de nulidade que deram ensejo à instauração do IRDR pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A modulação dos efeitos dessa decisão não ressaltou as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, de modo que a ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resulta na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no *caput* do art. 40 dessa lei.

4- Assim, em relação às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, é de se reconhecer a perda de objeto do presente recurso.

5- O sistema denominado *mailbox* consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

6- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema *mailbox*, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no *caput* do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

7- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

8- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente *mailbox* extrapolar o prazo nela fixado.

9- Conforme decidido pelo STF, a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da LPI gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito.

10- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em descompasso com o texto expresso da LPI não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias titulares de patentes, sendo certo que os efeitos dos atos administrativos

# Superior Tribunal de Justiça

irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares.

11- De se destacar que – ao contrário do que defendido nas razões recursais – a conclusão ora alcançada não viola o Acordo TRIPS, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, sequer deriva desse tratado.

12- Ao titular da patente é assegurado, pelo art. 44 da LPI, o direito de obter indenização por exploração indevida de seu objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções não estiveram desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

13- Para os fins do art. 927 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese: **O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes *mailbox*).**

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

## ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista regimental da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti ratificando seu voto anterior,, por maioria, julgar parcialmente prejudicado o recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto-vista antecipado da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão.

Para os fins repetitivos, restou definida a seguinte tese:"O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes *mailbox*)." Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (Relatora), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo.

Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Consignados pedidos de preferência do Dr. GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS e da Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA, representando o Recorrente THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN; do Dr.

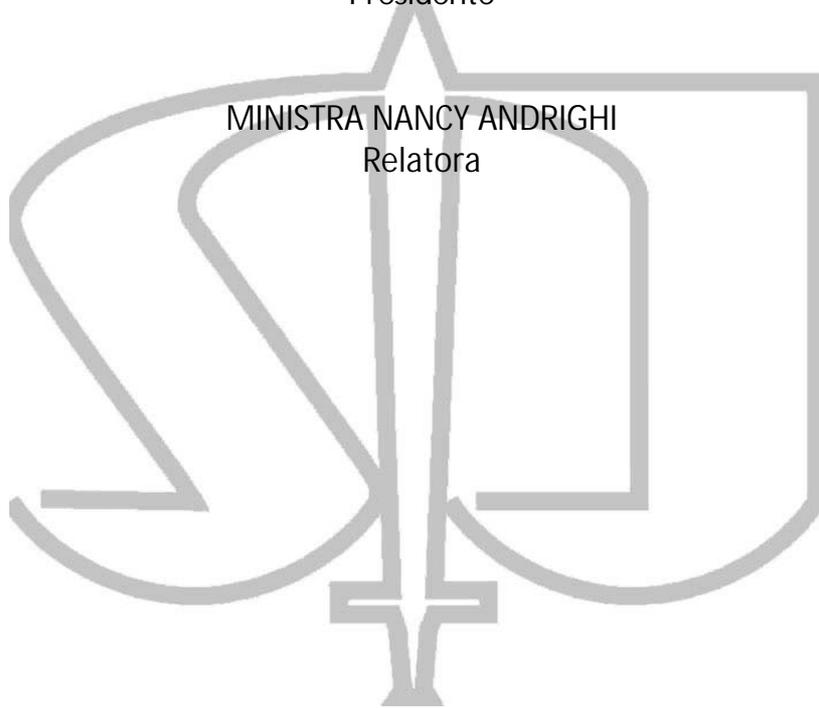
# *Superior Tribunal de Justiça*

MARCOS FELIPE ARAGÃO MORAES, representando o Recorrido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, e do Dr. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, representando a Interessada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPEPECIALIDADES - ABIFINA.

Brasília (DF), 27 de abril de 2022(Data do Julgamento).

MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA  
Presidente

MINISTRA NANCY ANDRIGHI  
Relatora



# Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)  
RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI  
RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED  
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN  
ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322  
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663  
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257  
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607  
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142  
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605  
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608  
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262  
GABRIELA ASSUMPCÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545  
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA  
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505  
INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE  
PESQUISA  
ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907  
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722

## VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI:

Cuida-se de recurso especial interposto por THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

Ação: incidente de resolução de demandas repetitivas, instaurado em virtude de requerimento formulado pela recorrente.

Acórdão recorrido: fixou a seguinte tese jurídica:

*O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes "mailbox", diante da limitação estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser aplicado o prazo de vigência máximo de 20 anos da data do depósito, nos*

# Superior Tribunal de Justiça

*termos do artigo 40, caput, da mesma lei.*

(e-STJ fl. 4070)

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega, em síntese, que o prazo de vigência das patentes previsto parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 (10 anos contados da data da concessão do privilégio) deve ser aplicado aos registros concedidos pelo sistema *mailbox*, sob pena de prejudicar indevidamente os respectivos titulares em razão da demora excessiva na tramitação dos procedimentos no INPI. Subsidiariamente, aponta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

Parecer do MPF: pelo não provimento do recurso especial.

Voto da e. Relatora, Min. Maria Isabel Gallotti: deu parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, e propôs a seguinte tese jurídica:

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96, arts. 229, parágrafo único, e 40, *caput*) assegura proteção às patentes *mailbox* a partir da data da respectiva concessão, pelo período remanescente do prazo de 20 anos a contar do depósito no Brasil. Conforme modulação de efeitos contida no acórdão tomado do julgamento da ADIn 5.529, ficam ressalvadas as patentes já concedidas com a extensão de prazo prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI, que não tratem de produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, e, quanto aos demais setores tecnológicos, as que não tenham sido objeto de ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar na ADI 5.529).

Na sessão do dia 23/2/2022, pedi vista dos autos para melhor exame da questão controvertida.

É o breve relatório.

1. DA QUESTÃO CONTROVERTIDA.

Relembro que o propósito recursal consiste em definir se às patentes *mailbox* se aplica o prazo de vigência previsto no art. 40, parágrafo único, da LPI: 10 anos a partir da data de concessão do privilégio.

2. QUESTÃO PRELIMINAR: DA PERDA PARCIAL DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO.

O acórdão que acolheu a proposta de afetação do presente recurso especial como representativo da controvérsia (e-STJ fls. 4926/4933), proferido em 22/9/2020, delimitou a tese controvertida nos seguintes termos:

Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes *mailbox* (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial.

Sobreveio, contudo, julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF (transitada em julgado em 11/9/2021), ocasião em que foi reconhecida a procedência do pedido formulado pelo e. Procurador-Geral da República, declarando-se inconstitucional a norma constante no parágrafo único do art. 40 da LPI – dispositivo que, vale frisar, serviu de fundamento para concessão das patentes *mailbox* objeto das ações de nulidade que deram ensejo à instauração do IRDR pelo TRF - 2ª Região –, cujo teor era o seguinte:

Da Vigência da Patente

Art. 40. 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.

Parágrafo único. 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.

Os efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em questão foram modulados parcialmente pela Suprema Corte, nos seguintes termos:

Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.

É dizer: a todas as patentes concedidas com extensão de prazo (art. 40, parágrafo único, da LPI), relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, foi aplicado efeito *ex tunc*, o que resultou, conforme expressamente decidido pelo STF, “na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI”.

Para essas patentes, portanto – sejam elas ordinárias, sejam *mailbox* –, deve ser respeitado o prazo de vigência estabelecido no *caput* do art. 40 da LPI

(20 anos contados da data do depósito), sem exceção.

Diante desse contexto, considerando, como visto acima, (i) que a tese a ser apreciada neste julgamento consiste exclusivamente em definir o “prazo de vigência” e o “respectivo termo inicial das patentes *mailbox*” e (ii) que estes já foram fixados pelo STF (com efeito *ex tunc*) quanto às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, que tenham sido concedidas com base no prazo do art. 40, parágrafo único, da LPI, é imperioso reconhecer que, em relação a esses processos e produtos, o presente recurso perdeu seu objeto.

Resta, portanto, para solução integral da presente controvérsia, analisar a questão em relação aos produtos e processos que foram submetidos à modulação de efeitos pelo STF, a respeito dos quais, sob o prisma estrito da constitucionalidade, não foram invalidadas as extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI.

### 3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES SUBMETIDAS AO SISTEMA *MAILBOX*. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, E 229, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A Terceira Turma do STJ teve a oportunidade de examinar, em duas ocasiões, a aplicabilidade ou não do prazo de extensão do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes *mailbox* (REsp 1.721.711/RJ, DJe 20/4/2018 e REsp 1.840.910/RJ, DJe 7/11/2019).

# Superior Tribunal de Justiça

Além desses precedentes formados em julgamento de recursos especiais, pode-se destacar o julgamento do AREsp 1.457.351 (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 1/7/2019), onde se aplicou o entendimento contido nos recursos precitados.

Naquelas oportunidades, o colegiado decidiu, à unanimidade, que referido dispositivo – que garantiria que as patentes vigorassem por 10 anos a contar da data da respectiva concessão pelo INPI – não poderia incidir às patentes *mailbox*.

Esse é o entendimento que se passa a ratificar no presente voto, no intuito de definir a tese repetitiva ora em julgamento.

Como é sabido, o privilégio garantido pelas patentes, consoante previsto no art. 40, *caput*, da LPI, perdura pelo prazo de 20 anos para patentes de invenção e 15 anos para modelos de utilidade, contados da data do respectivo depósito. Esse lapso temporal, segundo a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo (revogada pela Lei 14.195/21), não pode – excetuadas as hipóteses de o INPI estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior – ser inferior a 10 anos (invenção) e sete anos (modelos de utilidade) desde a respectiva concessão.

Tratando-se, contudo, de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema *mailbox*, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso de 20 anos (ou 15, para modelos de utilidade) contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40, *caput*). Eis o teor dos dispositivos mencionados:

# Superior Tribunal de Justiça

Art. 40. 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.

Parágrafo único. 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.

Art. 229. [...]

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no *caput* do art. 40.

Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao titular da patente *mailbox* lhe garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o limite de 20 ou 15 anos contados do dia em que o pedido foi depositado.

Observe-se que a aplicação desse prazo decorre de remição expressa feita por norma que trata especificamente de patentes *mailbox* (art. 229, parágrafo único, da LPI), sendo unívoco o sentido da lei quanto ao ponto. O dispositivo sequer remete genericamente ao "teor do art. 40" ou "aos prazos do art. 40", mas, deliberadamente, ao "prazo previsto no *caput* do art. 40" (20 ou 15 anos contados do depósito).

Vale dizer, o fato de o texto do art. 229, parágrafo único, da LPI dispor que referido prazo de vigência está somente limitado àquele previsto no *caput* do artigo 40 afasta, como corolário, a incidência do prazo do respectivo parágrafo único (10 ou sete anos contados da concessão).

# Superior Tribunal de Justiça

Esse dispositivo legal (art. 40, parágrafo único, da LPI), ademais, não deve incidir sobre a presente hipótese fática também por estar inserido em capítulo da lei que versa sobre regras gerais aplicáveis ao sistema ordinário de patentes, não podendo irradiar efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei (sistema transitório *mailbox*).

Noutro vértice, no que concerne às alegações de que os titulares dos direitos em questão não podem ser punidos com a redução indevida da duração de seu privilégio patentário em razão da demora na análise dos requerimentos pelo INPI, igualmente não assiste razão à recorrente.

Convém lembrar que, segundo disposição do art. 229-B da Lei 9.279/96, os pedidos de patentes *mailbox* deveriam ser decididos até o prazo final de 31/12/2004, sendo certo que esse lapso não foi observado na hipótese em discussão.

Todavia, sobreleva destacar, de um lado, que referida norma não contém previsão específica a indicar que o prazo de vigência deva ser majorado no caso de a decisão da autarquia não ser proferida de acordo com a regra por ela veiculada. Na realidade, não há na LPI quaisquer consequências previstas, seja para o INPI, seja para o requerente, para a hipótese de descumprimento daquele dispositivo.

Na medida em que o sistema *mailbox* foi submetido expressamente pela Lei 9.279/96 a regras transitórias especiais que, por definição, excepcionam as normas gerais e, por isso, exigem interpretação restritiva, não se pode cogitar de reparar eventual dano causado pelo atraso no exame dos pedidos correlatos mediante ampliação do alcance de dispositivo que trata de hipótese distinta.

# *Superior Tribunal de Justiça*

Destaque-se que a própria proteção ordinária conferida ao titular de patentes consiste em privilégio que excepciona a regra geral de nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo visa assegurar a ampla concorrência e a livre iniciativa.

Não se pode cancelar, outrossim, que o descumprimento de uma norma (art. 229-B da Lei 9.279/96) possa conduzir à violação de outra (art. 229, parágrafo único). Mesmo que tenha havido significativa demora no exame dos pedidos de patentes pela autarquia responsável, trata-se de uma infeliz realidade que prejudica toda a sociedade, não se afigurando razoável impor novamente a ela o ônus decorrente dessa ineficiência operacional.

De outro lado, ao se proceder a uma interpretação teleológica da LPI, mormente no que se refere aos aspectos de proteção patentária, não se alcança conclusão diversa.

Isso porque o objetivo último de um sistema de patentes não é proteger, exclusivamente, a invenção, mas sim promover a atividade inventiva e o avanço tecnológico, com vistas a atender aos interesses da coletividade. O titular do invento, por óbvio, deve gozar de privilégio temporário, a fim de obter remuneração condizente com os custos de seu trabalho e o sucesso de sua invenção, mas o fim almejado é mais amplo: promover o desenvolvimento do País nos âmbitos científico, tecnológico, econômico e social. A proteção às patentes, com atribuição de privilégio a seus titulares, constitui, portanto, um fim imediato do sistema patentário, servindo de meio para alcance de uma finalidade mediata e maior.

É o que se extrai da norma do art. 5º, XXIX, da Constituição da

# Superior Tribunal de Justiça

República, segundo a qual 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.

Em razão desses objetivos traçados é que, uma vez transcorrido o prazo de exclusividade conferido ao titular da patente, o invento ingressa em domínio público, tornando-se, finalmente, passível de exploração por toda a coletividade (com redução de preço em razão do advento da possibilidade de concorrência).

Disso decorre que, conforme salientado quando do julgamento do *leading case* pela Terceira Turma (REsp 1.721.711/RJ, DJe 20/4/2018), qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência de patentes, e, por conseguinte, de sua entrada em domínio público, deve ser apreciada com cautela adicional, pois necessariamente importa em prejuízo para a sociedade.

O voto condutor da maioria, no julgamento da ADI 5.529/DF, de lavra do e. Min. Dias Toffoli, foi absolutamente claro ao reconhecer que a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da LPI “gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito”. Consoante Sua Excelência,

A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

[...] A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88

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) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

De fato, não se pode olvidar que há múltiplos agentes econômicos envolvidos direta e indiretamente com o sistema de patentes, de modo que não apenas os interesses do autor da invenção necessitam de proteção, devendo-se atentar e sopesar, igualmente, os interesses do Estado e dos consumidores, bem como os interesses concorrenciais.

Também em razão do interesse público subjacente é que não encontra respaldo as alegações de que a revisão do prazo de vigência das patentes estaria inviabilizada em razão da proteção da boa-fé e da segurança jurídica.

A concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares.

De efeito, a questão jurídica posta a desate extrapola, como antes assinalado, a mera relação existente entre o INPI e os titulares dos direitos questionados, sendo certo que os efeitos do ato administrativo de concessão das patentes se irradiam por todo o tecido social, afetando diretamente o público

consumidor e impondo restrições à esfera concorrencial, além de contribuir para encarecer a execução de políticas públicas.

Desse modo, sopesados os interesses em conflito, não se afigura razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos dos titulares de direitos patentários, sendo certo que eventual prejuízo causado pela demora do INPI não autoriza que tal ônus seja transferido à sociedade.

Eventuais dificuldades operacionais da autarquia exigem a implementação de políticas públicas sérias voltadas à aceleração dos processos de exame, passando pela integração a seus quadros de um número razoável de servidores com conhecimento técnico adequado, como vem sendo feito nos últimos anos.

Nesse sentido, cabe invocar o apelo feito pelo e. Min. Dias Toffoli aos administradores públicos federais na ação precitada:

A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

De outra banda, impende destacar que – ao contrário do que defendido nas razões recursais – o entendimento proposto no presente voto não viola o Acordo TRIPS, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40 (dispositivo apontado como violado), sequer

deriva desse tratado:

O parágrafo único é, assim, norma do tipo TRIPS-*plus*, ou seja, ela vai além do prazo de proteção exigido pelo Acordo TRIPS, o qual, reitero, se limita a estabelecer o prazo mínimo de 20 anos para a vigência da patente, contados a partir do depósito.

Ademais, o Brasil não é signatário de nenhum tratado que exija essa prorrogação.

(ADI 5.529/DF)

Na verdade, conforme apontado pelo e. Min. Dias Toffoli, o preceito legal em questão "foi inserido na lei sem maiores debates, conforme evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP):

"As razões para a inclusão do artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial não são esclarecidas na exposição de motivos do referido diploma. O projeto original que deu origem à atual lei, PL 824/91, não continha tal dispositivo. O primeiro projeto substitutivo (PL 824-A/91, apresentado em 1992) tampouco o incluiu. O artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial somente foi inserido no projeto de lei por meio do substitutivo seguinte (PL 824-B/91, apresentado em 1993), sem, porém, a realização naquele momento de debates sobre seus possíveis impactos."

(ADI 5.529/DF)

Em seu voto, a e. Min. Cármen Lúcia também reconhece que o prazo de vigência contido na norma do art. 40, parágrafo único, da LPI veicula proteção patentária não prevista no Acordo TRIPS:

*A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996*

22. O dispositivo impugnado na presente ação direta, por trazer aumento da proteção patentária para além das acordadas no *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS*, é conhecido como norma TRIPS-Plus.

(ADI 5.529/DF)

# Superior Tribunal de Justiça

Por outro lado, no que se refere à alegação da recorrente de malferimento à norma do art. 27.1 do Acordo TRIPS, esclareceu-se no julgamento da ADI em questão que tal dispositivo tem âmbito específico de aplicação – tão somente sobre os requisitos de patenteabilidade –, de modo que dele não podem ser extraídas regras relativas ao conteúdo dos direitos, prazo e eventuais limitações.

Colhe-se do voto do e. Min. Dias Toffoli:

Assim, quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto a determinado setor tecnológico, está-se referindo à dimensão da patenteabilidade de uma invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.

(ADI 5.529/DF)

À vista disso, portanto, não há que se cogitar que a não aplicação do prazo extensivo (art. 40, parágrafo único, da LPI) às patentes *mailbox* violem o tratado internacional em questão.

Importa consignar, outrossim, que a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI.

Acerca do ponto, esclareceu o e. Min. Dias Toffoli quando da apreciação da ADI retro citada:

É importante destacar que uma vez expedida a carta-patente, também surge, para o titular, o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, como preceitua o art. 44 da lei:

# Superior Tribunal de Justiça

“Art. 44. 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.”

Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido. Esse ponto é bem elucidado no parecer elaborado pelo Ministro Eros Grau:

“[A] proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96 (...).

Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos e processos objeto de pedidos de patente” (doc. 6, fl. 7, grifos nossos).

A proteção patentária, portanto, não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI.

[...]

A manutenção tão somente do art. 40, caput, c/c o art. 44 da lei, atende perfeitamente o Acordo TRIPS, por garantir a vigência da patente por 20 anos a partir do respectivo depósito, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio.

Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo IINPI, as invenções ou modelos de utilidade respectivos não estiveram desprovidos de amparo jurídico durante tal lapso temporal.

# Superior Tribunal de Justiça

Quanto à violação dos arts. 24 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), verifica-se que tal alegação foi suscitada exclusivamente nas razões do recurso especial, de modo que, não tendo sido objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecem do necessário prequestionamento. Incide, no particular, o óbice da Súmula 211/STJ.

Por derradeiro, chama a atenção a mudança de direção ocorrida na argumentação da recorrente após o julgamento da ADI 5.529/DF no que concerne às diferenças existentes entre as patentes ordinárias e aquelas derivadas do sistema *mailbox*.

Quando da interposição do recurso especial, defendeu-se a tese de que “é absolutamente incorreto afirmar que as patentes 'mailbox' são excepcionais” (e-STJ fl. 4193), bem como que “não há qualquer diferença entre as patentes “mailbox” e as demais patentes que possa justificar um tratamento legal diferenciado” (e-STJ fl. 4190), de modo que deve ser garantido, também às *mailbox*, o prazo de vigência constante no parágrafo único do art. 40 da LPI (e-STJ fl. 4194).

Já na petição protocolizada após o julgamento da ADI pelo STF, na tentativa de fazer o *distinguishing* entre a hipótese dos presentes autos e aquela apreciada pela Suprema Corte, a narrativa deduzida passou a ser no sentido de que o regime aplicável aos pedidos de patente em geral e aquele aplicável às patentes *mailbox* “são regimes jurídicos diversos”. Para a recorrente, diferentemente do que fora anteriormente alegado, o regime do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96 é aplicável aos pedidos de patente em geral, enquanto o outro regime – regulado pelos arts. 229, parágrafo único, e 229-B da LPI – possui natureza transitória e somente se aplica

às patentes *mailbox*(e-STJ fl. 5139).

Ainda que tal circunstância não tenha o condão de influenciar as conclusões alcançadas no presente voto, convém que tal registro seja feito.

Diante de todo o exposto, portanto, não há razão jurídica suficientemente apta a ensejar o acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso especial.

#### 4. PROPOSTA DE TESE.

Para os fins do art. 927 do CPC/15, propõe-se a seguinte tese:

O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes *mailbox*).

#### 5. CONCLUSÃO.

Forte nessas razões, rogando a mais respeitosa vênia à e. Min. Relatora, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO o recurso especial e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)**

**RELATÓRIO**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:** Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, sintetizado na seguinte ementa (fls. 4.085/4.087):

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E AGROQUÍMICOS - PATENTES *MAILBOX* - DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA - AUSÊNCIA DE SANÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - INPI POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 229-B DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - DIREITO DE PROTEÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO DESDE O DEPÓSITO DA PATENTE - ARTIGO 44 DA LPI - DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS EMPRESAS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, CAPUT, E DO ARTIGO 229, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.279/96 - TESE JURÍDICA FIXADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUESTIONANDO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PILOTO.

1. Os requisitos de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR já foram analisados por esta 1ª Seção Especializada no julgamento de 22/03/2018, estando superada a questão.

2. A requerente pretende a fixação de tese jurídica para definir que a interpretação dos artigos 229, parágrafo único, e 229-B, da Lei de Propriedade Industrial - LPI, e artigos 5º, XXIX e LXXVIII da CF/88, não afasta a aplicação do artigo 40, parágrafo único, da LPI, às patentes ditas "*mailbox*", mantendo-as hígdas tal como concedidas.

3. Diante do disposto no artigo 229, parágrafo único, da LPI, é de se concluir que o prazo correto de vigência das patentes "*mailbox*" ocorre nos termos do artigo 40, caput, da LPI, não se aplicando a elas o parágrafo único do mesmo artigo. Daí se depreende que as patentes "*mailbox*", já que depositadas entre 01/01/1995 e

14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 anos, contados de tais depósitos, em função de que nenhuma delas poderia vigorar após 14/05/2017.

4. Se houvesse o propósito da aplicação do prazo de 10 anos a contar da concessão, previsto no parágrafo único do artigo 40, da LPI, para as patentes "*mailbox*", não teria o legislador feito menção expressa e restritiva ao caput do artigo 40, quando da redação do parágrafo único do artigo 229, mas sim aos termos gerais do próprio artigo 40, denotando-se, com isso, que a *mens legis* é no sentido de que as patentes *mailbox* fossem tratadas de forma específica.

5. Tratando-se de patentes relativas a produtos farmacêuticos e agroquímicos, os quais produzem evidente impacto na saúde pública e no desenvolvimento social e econômico do País, observa-se que é nítido o desígnio da lei quanto a resguardar o interesse público em detrimento do particular, não permitindo que a proteção dadas às patentes "*mailbox*" seja prolongada além do prazo de vinte anos a contar da data do depósito, regra que, diga-se de passagem, também é adotada por escritórios de patentes de outros países.

6. Ainda que o artigo 229-B da Lei de Propriedade Industrial tenha estabelecido que os pedidos de tais patentes seriam decididos até 31 de dezembro de 2004, não há como se admitir a aplicação do parágrafo único do aludido artigo 40 como sanção pelo descumprimento daquele prazo pelo INPI, seja por inexistir comando legal neste sentido, como também por afrontar expressamente o parágrafo único do artigo 229 da LPI.

7. Não há que se falar em quebra da isonomia, ou que foi desconsiderada a interpretação sistemática da legislação patentária, no caso, porquanto o disposto no artigo 229 da LPI, que instituiu o mecanismo "*mailbox*", é regra específica de caráter transitório, que tem aplicação limitada no tempo, devendo por isso mesmo ser interpretada de forma diferenciada em relação às normas que regem as demais patentes de invenção.

8. As patentes detêm proteção e direito de comercialização desde o depósito, conforme se observa da inteligência do artigo 44 da LPI. Por isso, ao contrário do alegado pela requerente, as empresas que tiveram seus pedidos de patente submetidos ao entendimento inicial do INPI, que aplicava o parágrafo único do artigo 40 da LPI, se beneficiaram, indevidamente, da extensão do prazo, já que a

vigência das patentes "mailbox" foi aumentada de mais 10 anos após a concessão, ultrapassando, em muitos casos, o limite de 20 anos. Logo, não houve violação ao artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, nem prejuízo para elas diante de eventual demora na análise do processo administrativo, cuja celeridade é protegida pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

9. O entendimento majoritário de ambas as Turmas Especializadas em Propriedade Industrial deste Tribunal, é no sentido de que o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 não se aplica às patentes "mailbox", mas, sim, o caput do mesmo artigo.

10. O Procurador-geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.529), na qual requereu a suspensão liminar do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, com a declaração de sua inconstitucionalidade, tendo em vista que o aludido dispositivo viola o requisito da temporariedade estabelecido no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, uma vez que a indefinição quanto ao prazo de vigência das patentes de invenção provoca forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, além de afronta à livre concorrência, à segurança jurídica, à defesa do consumidor, ao princípio da eficiência e ao da duração razoável do processo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.721.711/RJ, posicionou-se no mesmo sentido.

11. Ao contrário do sustentado pela requerente, a interpretação do artigo 229, parágrafo único, da LPI afasta sim a aplicação do artigo 40, parágrafo único, da mesma lei.

12. Diante da uniformização jurisprudencial, aplico o entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal Regional Federal sobre a matéria, para fixar a seguinte tese jurídica: **"O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes "mailbox", diante da limitação estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser aplicado o prazo de vigência máximo de 20 anos da data do depósito, nos termos do artigo 40, caput, da mesma lei."**

13. Em função da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil, em 05/04/2018, no feito nº 0100472-84.2018.4.02.0000, pelo órgão Especial, após transitar este em julgado, os autos devem ser remetidos à Relatora

# Superior Tribunal de Justiça

do feito do qual originou-se este incidente, Dra. Simone Schreiber.

Contra o referido entendimento a recorrente (The Provost Fellows and Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin) aponta ofensa aos seguintes dispositivos:

- (i) arts. 27.1 e 70.8 do Acordo TRIPS (Decreto n.º 1.355/94);
- (ii) arts. 229, parágrafo único, 229-B e 40, parágrafo único, todos da LPI;
- (iii) art. 2º, par. único, XIII, da Lei 9.784/99;
- (iv) arts. 24 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);
- (v) ao art. 65.5. do Acordo TRIPS (Decreto n.º 1.355/94);
- (vi) arts. 984, § 2º, 489, §1, IV, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC.

Afirma que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial concedeu 240 patentes "mailbox" pelo prazo de proteção expresso de 10 (dez) anos a contar da data de concessão, atendendo o disposto no art. 40 da Lei nº 9.279/96, a Lei de Propriedade Industrial - LPI (fl. 4.184).

Relata que após mais de 16 (dezesesseis) anos concedendo patentes *mailbox* nos referidos termos, o INPI alterou subitamente seu entendimento, passando a defender que a validade delas deveria ser sempre limitada ao prazo de 20 anos contados da data do depósito; e não mais sendo assegurado o prazo de 10 anos a contar da data da concessão.

A autarquia teria ajuizado mais de 40 ações buscando a nulidade total ou, subsidiariamente, a redução dos prazos de validade de 240 patentes, dos mais diversos titulares, para 20 anos contados da data do depósito (conforme art. 40, caput, da LPI).

Alega (fl. 4.185):

... depreende-se que o prazo mínimo (de 10 anos, a contar da data de concessão) previsto no art. 40, parágrafo único, da LPI é inteiramente aplicável às patentes "mailbox", diante do descumprimento do prazo definido no art. 229-B da LPI para exame das patentes mailbox (que se encerrava em 31/12/2004).

Sustenta que "o exame pelo INPI dos pedidos de patentes mailbox dentro do prazo previsto na LPI já garantia aos seus inventores o prazo mínimo de 10 anos de proteção, sendo, portanto, desnecessária a referência expressa ao parágrafo único do

art. 40 da mesma lei" (fl. 4.186).

Argumenta que os arts. 229 e 229-B da LPI só poderiam ser interpretados em conjunto (sistematicamente), eis que fixaram o prazo máximo de exame das patentes até o dia 31.12.2004, data que assegura que os primeiros pedidos de patente mailbox depositados em 1º.1.1995 tivessem o prazo mínimo de 10 (dez) anos (fl. 4.194), sendo ocioso mencionar o parágrafo único do art. 40, eis que em sendo aplicado o seu caput já estaria assegurado o prazo mínimo de 10 anos a partir da concessão da patente.

Conclui que a finalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI é evitar que o titular seja prejudicado pela demora da Administração em analisar seu pedido e garantir um prazo mínimo de 10 (dez) anos de proteção.

Resume a tese nas seguintes proposições: i) aos pedidos de patente depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 e que tenham sido decididos pelo INPI até 31 de dezembro de 2004 será aplicado o caput do art. 40 para a fixação do seu prazo de validade, o qual será, portanto, de 20 anos contados da data do depósito; ii) aos pedidos concedidos após 31 de dezembro de 2004, se aplicaria o prazo mínimo de 10 anos.

Pondera que se o INPI tivesse cumprido o art. 229-B (ou seja, decidido até 31.12.2004), seria garantido um prazo de validade de pelo menos 10 (dez) anos, tornando dispensável a aplicação do art. 40, parágrafo único, de modo que a correta hermenêutica determinaria a incidência da regra geral, que prevê o referido prazo mínimo de 10 (dez) anos para o caso de mora do INPI (fl. 4.201).

Tece considerações acerca da ausência de proteção efetiva às patentes mailbox antes da concessão da carta-patente, acerca da segurança jurídica e da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação por parte da Administração Pública.

Registra a imposição de que seja fixada a tese quanto à aplicação da lei em vigor no momento do requerimento de exame, qual seja, a LPI com a redação original, sem o parágrafo único do art. 229, dispositivo legal invocado pelo INPI para embasar o pedido de nulidade da patente.

Subsidiariamente, postula o conhecimento e provimento do recurso especial por vício de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o Tribunal de origem não teria analisado todos os argumentos suscitados no IRDR.

Formula, ao final, do arrazoado, os seguintes pedidos (fl. 4.213):

- (i) processado o presente recurso especial sob o rito dos repetitivos, nos termos do art. 256-H, do RI-STJ, com efeito

suspensivo ope legis, nos termos do art. 987, §1º, do CPC;

(ii) no mérito, conhecido e provido o presente recurso especial, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF/88 e do art. 987, do CPC, para, reconhecendo-se a violação dos arts. 27.1 e 70.8 do Acordo TRIPS (Decreto n.º 1.355/94); 229, parágrafo único, 229-B e 40, parágrafo único, todos da LPI; 2º, par. único, XIII, da Lei 9.784/99; 24 e 30 da LINDB; 65.5. do Acordo TRIPS (Decreto n.º 1.355/94); e 984, § 2º, 489, §1, IV, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC; reformar o r. acórdão recorrido, com fixação da tese jurídica de que a interpretação dos artigos 229, parágrafo único, e 229-B, da LPI, e artigos 5º, XXIX e LXXVIII da CF/88, não afasta a aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI, às patentes ditas “mailbox”, mantendo-se híidas tal como concedidas; ou

(iii) subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda pela inviabilidade de análise do tema em discussão por ausência de apreciação dos argumentos na origem, seja decretada a anulação do v. acórdão recorrido por violação aos arts. 984, §2º, 1.022, parágrafo único e 489, §1º, IV, todos do CPC, uma vez que, tratando-se de IRDR, não há qualquer dúvida de que todos os fundamentos suscitados devem ser analisados para a fixação da tese jurídica no incidente.

No caso concreto, especificamente, a ação originária remonta a pedido de nulidade de patentes movido pelo INPI contra diversos réus, entre eles a ora recorrente (Provost) (e-STJ fls. 1411-26).

O INPI sustentou, em síntese, que o cômputo correto de vigência das patentes *mailbox* deve ocorrer nos termos do *caput* do art. 40 da LPI, ou seja, as patentes deveriam ter um prazo máximo de vigência de 20 (vinte) anos, contados da data do depósito do respectivo pedido.

Postulou, ao final, a declaração de nulidade das patentes submetidas ao *mailbox* compreendidas na petição inicial ou, alternativamente, a nulidade parcial para adequar a duração delas à inteligência do art. 229, parágrafo único, e art. 40, *caput*, da LPI (fl. 1.426).

Com relação à ora recorrente (Provost), o INPI apontou a patente PI9700768-4, cujo depósito teria se dado em 24.1.1997, concedida em 4.11.2008 e que deveria encerrar em 24.1.2017, nos termos do art. 229 da LPI (e não em 4.11.2018, nos termos do parágrafo único do art. 40 da mesma lei).

O feito foi distribuído por prevenção aos Agravos em Recursos Especiais nº 1.153.937/RJ e 1.223.237/RJ e processado sob o rito dos recursos representativos

de controvérsia, tendo-se definido a seguinte questão para exame da Seção:

RECURSO ESPECIAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTES. PATENTES MAILBOX. PRAZO DE VALIDADE. TERMO INICIAL.

1. Nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, os recursos especiais em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tramitarão nesta Corte Superior em consonância com o procedimento estabelecido para o recurso representativo da controvérsia (RISTJ, arts. 256-H), uma vez que o julgamento do referido recurso gera efeitos sobre os demais processos sobre a questão (art. 987, § 2º, do CPC).

2. Delimitação da controvérsia: "Fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes mailbox (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial."

3. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

O Ministério Público Federal - MPF apresentou seu parecer às fls. 5.022/5.049, sintetizado na seguinte ementa (fls. 5.022/5.023):

- Recurso especial oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), submetido ao regime dos recursos repetitivos por força do art. 256-H, do RISTJ, apontando violação aos arts. 27.1, 65.5 e 70.8, todos do Decreto nº 1.355/1994 (Acordo TRIPS), aos arts. 40, parágrafo único, 229, parágrafo único, e 229-B, todos da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), ao art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784/1999, aos arts. 24 e 30, ambos da LINDB, e aos arts. 489, § 1º, IV, 984, § 2º, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC/2015.

- O v. acórdão recorrido não infringiu os arts. 489, § 1º, IV, 984, § 2º, e 1.022, parágrafo único, todos do CPC/2015, uma vez que houve a análise, de forma motivada e fundamentada, de todos os pontos pertinentes e essenciais ao desate da lide, ainda que a decisão não tenha citado expressamente todos os dispositivos legais de regência e não tenha vindo ao encontro dos anseios recursais.

- Tese sugerida para os efeitos do art. 1.040, do CPC/2015: O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) não se aplica às patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, diante da norma expressa constante das disposições transitórias e finais da mesma lei (artigo 229, parágrafo único), segundo a qual assegura-se proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu artigo 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do parágrafo único desse mesmo dispositivo (10 anos a partir da concessão).

- Parecer pelo não provimento do presente recurso especial.

Houve apresentação de pedido liminar, inicialmente indeferido pela decisão de fls. 4.898/4.904.

Posteriormente, a recorrente apresentou nova petição relatando a existência de multiplicidade de processos na origem tratando da mesma matéria, sendo decididos com base no posicionamento firmado no IRDR, o que implicaria cassação das patentes, com risco de irreversibilidade da situação após o julgamento final do presente recurso.

Em juízo de retratação, proferi nova decisão (fls. 4.945/4.948), concedendo efeito suspensivo ao recurso especial, para manter a vigência das patentes tipo *mailbox* concedidas pelo INPI, conforme o entendimento anterior que vinha sendo aplicado pelo instituto, até posterior solução da causa.

O INPI, a seu turno, apresentou agravo interno, postulando a reforma da decisão que deferiu efeito suspensivo.

A ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, na qualidade de *amicus curiae*, apresentou petição aderindo ao agravo interno do INPI (fl. 5.052/5.067).

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5.529 declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, com modulação parcial de efeitos.

À fls. 5.101/5.108, a recorrente apresentou petição alegando não haver identidade entre a discussão travada nos presentes autos e aquela decidida pelo STF na mencionada ADI 5529.

Argumenta que a discussão no Supremo Tribunal se limitaria à

possibilidade de a proteção patentária no Brasil ultrapassar o prazo de 20 anos de validade, havendo uma suposta extensão de prazo, diante da possibilidade de exercício do direito à indenização previsto no art. 44 da LPI relativamente ao período anterior à concessão da patente (fl. 5103).

Argumenta que tal risco não existe no presente IRDR, em que se discute "se as patentes '*mailbox*' podem ou não ter prazo de proteção inferior a 10 anos, considerando-se que" (fls. 5.102/5.103):

(i) o termo inicial da proteção efetiva das patentes "mailbox" é a concessão da carta-patente, conforme previsto nos arts. 229, parágrafo único, da LPI e 70.8(c) do Acordo TRIPs, que estabelecem literal e expressamente que a proteção dada às patentes "mailbox" somente é assegurada a partir da data da concessão, de modo que a regra geral do prazo de proteção das patentes ordinárias prevista no art. 44 da LPI não é aplicável às patentes "mailbox"; e

(ii) o legislador fixou, por meio do art. 229-B, da LPI, a data de 31/12/2004 como prazo máximo para o exame dessas patentes pelo INPI. Essa data está longe de ser aleatória: é precisamente a data que assegura que os primeiros pedidos de patente "mailbox" depositados em 01/01/1995 fossem analisados a tempo hábil de dispor do prazo mínimo de 10 anos de proteção contados da data da eventual concessão. Dessa maneira, o legislador evitou que esses 10 anos de proteção, ainda que jamais pudessem superar o tempo de proteção previsto para as patentes ordinárias (isto é, aquelas que não são do tipo mailbox e, por isso, seguem a regra geral do caput do art. 40, da LPI, dispondo de proteção de 20 anos contados do depósito), também não se findassem em data posterior.

Assevera que a tese defendida pela PROVOST nos autos nem dependeria necessariamente do parágrafo único do art. 40 da LPI, eis que não seria a única fundamentação sustentada no recurso (fl. 5.103).

Argumenta que a interpretação sistemática da LPI e do Acordo TRIPs por si só denotaria a proteção mínima de 10 (dez) anos aos titulares das patentes *mailbox*, "Isso porque a interpretação em conjunto dos artigos 229, parágrafo único, e 229-B, ambos da LPI, permite extrair a norma jurídica que estabelece que os pedidos de patente depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 que fossem decididos até 31/12/2004 teriam um prazo de validade de 20 anos da data do depósito"

# *Superior Tribunal de Justiça*

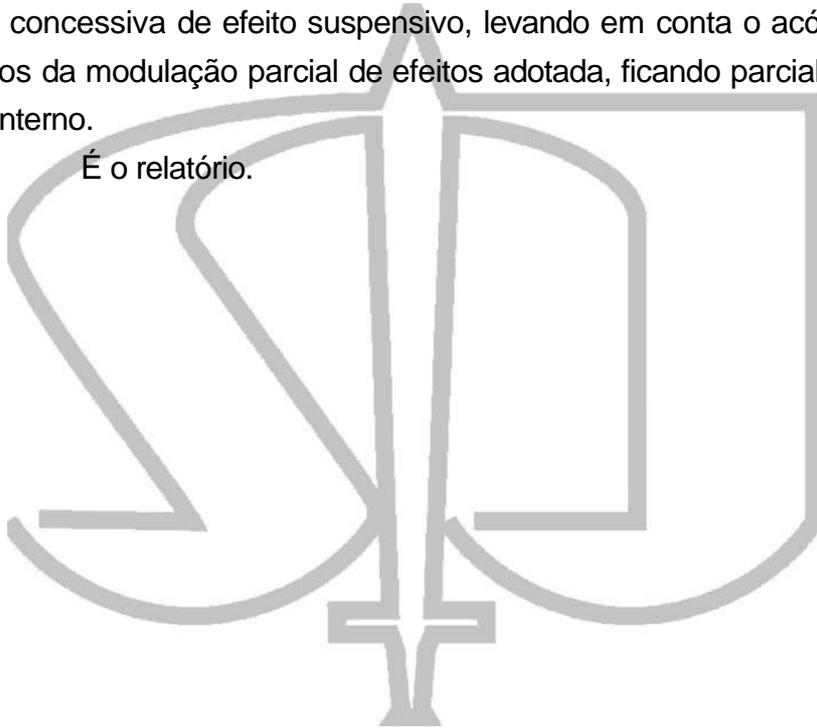
(fls. 5.103/5.104).

Afirma que, a prevalecer a interpretação dada pelo acórdão recorrido, seria possível a concessão de patentes "natimortas", sem prazo algum de proteção (fl. 5.104).

Repisa a alegação de que os arts. 229 e 229-B da LPI levam à conclusão de que sempre se assegurou o prazo mínimo de dez anos para as patentes "mailbox" e que o presente feito não envolveria prazo de 20 anos das patentes ordinárias nem sua extensão para mais 10 anos a partir da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI.

No dia 7 do corrente mês, proferi decisão reconsiderando em parte a decisão concessiva de efeito suspensivo, levando em conta o acórdão na ADI 5.529 e os termos da modulação parcial de efeitos adotada, ficando parcialmente prejudicado o agravo interno.

É o relatório.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)

**VOTO VENCIDO**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora):** As razões do presente recurso especial afirmam expressamente que o IRDR fora suscitado na origem pela Provost (recorrente) *"para fixação de tese jurídica sobre a interpretação da questão de direito relativa aos prazos das patentes denominadas "mailbox", tendo por base legal os artigos 40, caput e parágrafo único, 229, parágrafo único, e 229-B, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), e artigos 5º, XXIX e LXXVIII da Constituição Federal de 1988 (CF/88)"* (fl. 4.182).

Especificamente em relação ao parágrafo único do art. 40 da LPI, tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.195/2021, posteriormente ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, no seguinte sentido:

**EMENTA: 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.**

1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

**2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade**

**Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, 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. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.**

3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.

4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos.

**5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente.** Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas,

prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. 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).

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento. 11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art.

40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 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) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

14. 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.

15. **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**, proporcionando 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, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V).

16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.

**18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.**

(ADI 5529, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021, grifos não constantes do original)

# *Superior Tribunal de Justiça*

Consta do voto proferido pelo relator da ADI acima que o pedido veiculado naquela *ação direta "busca aferir a validade perante a Constituição de 1988 do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, o qual prevê a ampliação do prazo de vigência da proteção às patentes na hipótese de demora administrativa na apreciação dos pedidos de sua concessão"*.

Ressaltou-se no julgado que os efeitos daquele provimento *"serão direcionados indistintamente a toda a indústria e não privilegiarão qualquer setor tecnológico"*.

Tal como se depreende da ementa acima transcrita e do voto do Ministro Dias Tofolli (relator), o Supremo Tribunal Federal concluiu, por maioria, que está *"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)"* e que *"a conjugação do art. 40, caput, com o art. 44 já promove a almejada racionalidade e proteção patentária, razão pela qual entendo que o Supremo Tribunal Federal não apenas pode como deve declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI"*.

Evidencia-se, da leitura do voto do relator e demais membros do colegiado, que não foi examinada na ADIn 5.529 a peculiar questão do período de vigência da patente conhecida como *mailbox*, concedida nos termos do parágrafo único do art. 229 da LPI, a saber, daquelas depositadas entre 1.1.1995 (data da internalização no Brasil do Acordo TRIPS, que conferiu proteção a inventos antes não patenteáveis em território nacional, como medicamentos e produtos químicos agropecuários) e 14.5.1997 (data da vigência da maior parte dos dispositivos da LPI).

O STF examinou a questão sob o enfoque da regra geral do art. 40 LPI, cujo *caput* estabelece o prazo de vigência 20 (vinte) anos para a patente de invenção contados da data de depósito, assegurando, em seu parágrafo único, que o inventor terá assegurado o prazo mínimo de vigência 10 anos, a partir da data de concessão.

Tendo em conta a regra do art. 44 da LPI segundo a qual 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"*, entendeu o STF que, no caso de demora superior a 10 anos para a análise do pedido pelo INPI, a proteção assegurada ao inventor, por força

da ampliação decorrente do parágrafo único do art. 40, alcançaria período superior ao prazo de 20 anos (contados do depósito), sendo tal prolongamento incompatível com o princípio constitucional da temporalidade da patente e nocivo ao interesse da sociedade.

A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI sofreu modulação de efeitos, para preservar a validade das patentes já concedidas com o acréscimo questionado até a data do julgamento da ADIn, com exceção das patentes objeto de ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar na ADI) e (ii) das patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Mesmo em relação a estas, foram "resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes."

No presente IRDR, o Tribunal de origem não apreciou a questão da constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. A tese sustentada pela recorrente (direito ao prazo mínimo de proteção da patente por dez anos a contar de sua concessão) foi negada sob o fundamento de que não se aplica o parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes conhecidas como *mailbox*. A estas se aplicaria tão somente o prazo do caput do art. 40, a saber, 20 anos a contar do depósito do pedido.

No recurso especial, a recorrente sustenta, com base não apenas no parágrafo único do art. 40 da LPI, mas especialmente na interpretação dos arts. 229, parágrafo único e 229-B da LPI, que também as patentes *mailbox* têm assegurado o prazo mínimo de 10 anos de proteção, a partir da concessão.

Para tanto, argumenta que tal tipo de patente obedece a todos os requisitos legais das demais patentes (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial); que a circunstância de o parágrafo único do art. 229 fazer referência ao prazo do *caput* do art 40 não significa que o parágrafo único do mesmo dispositivo não lhe seja aplicável; que o prazo mínimo de dez anos proteção é decorrência da presunção legal de que será cumprido o prazo assinado pelo art. 229-B para o exame administrativo do pedido e, por fim, que, no caso das patentes *mailbox*, a proteção assegurada pela lei só se inicia na data da concessão e não do depósito, não lhe sendo aplicável a regra do art. 44 da LPI. Este último argumento afastaria o ajustamento das patentes *mailbox* ao fundamento da decisão adotada pelo STF na referida ADIn, pois

não haveria, segundo a disciplina legal de tal tipo de patente, a possibilidade de superação do prazo de proteção de 20 anos.

Observo, portanto, que, caso confirmado o entendimento do TRF da 2ª Região no sentido da inaplicabilidade, às patentes *mailbox*, do prazo estabelecido no parágrafo único do art. 40 da LPI, sequer seria necessário invocar o acórdão do STF na ADIn 5.529, no sentido da inconstitucionalidade do dispositivo, com modulação parcial de efeitos.

Caso acolhida, todavia, a tese de que a correta interpretação dos arts. 229, parágrafo único e 229-B da LPI conduz a incidência, no caso das patentes *mailbox*, não apenas da regra do *caput*, mas também da do parágrafo único do art. 40 da LPI, impõe-se a observância da tese vinculante do STF, que declarou a inconstitucionalidade deste último dispositivo, sem fazer distinção alguma no tocante a tal categoria de patente.

Nem por isso, todavia, estaria prejudicado o presente IRDR, pois a modulação de efeitos preservou as patentes já concedidas até a data do julgamento, com as ressalvas anteriormente declinadas, e, mesmo em relação a estas, preservou os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo.

Como a tese aprovada no IRDR aplica-se à generalidade das patentes *mailbox* concedidas antes do julgamento da ADIn, cumpre, portanto, examinar se o dispositivo declarado inconstitucional, e posteriormente revogado, seria aplicável (não fosse a inconstitucionalidade) às patentes *mailbox*.

Remanesce, também, o interesse da recorrente no exame da tese de que o prazo mínimo de proteção de 10 anos prescindiria da aplicação do dispositivo declarado inconstitucional, pois decorreria diretamente também dos arts. 229, parágrafo único e 229-B da LPI.

Conforme relatado, a Provost vem sustentando que, a despeito da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, ainda assim, os demais dispositivos da lei, notadamente os arts. 229 e 229-B, permitiriam a aplicação do prazo mínimo de 10 (dez) anos para as patentes, notadamente diante do descumprimento do prazo definido no art. 229-B da LPI para exame das patentes *mailbox* (que se encerrava em 31.12.2004).

Os dispositivos da LPI pertinentes ao exame da questão têm a seguinte redação:

Art. 40. 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.

Parágrafo único. 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. (Revogado pela Lei nº 14.195, de 2021) .

Art. 44. 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.

§ 1º 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.

(...)

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

#### Das disposições transitórias e finais

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados

entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) (Obs: este dispositivo é pertinente às patentes *mailbox*).

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alíneas "b" e "c", da Lei no 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001) (Obs: este dispositivo é pertinente às patentes *mailbox*).

Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

(...)

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. (Obs: este dispositivo é pertinente às patentes *pipeline*).

Assiste razão à recorrente quando alega que o acórdão do STF teve como ponto nuclear de sua fundamentação a circunstância de que a proteção patentária inicia-se com o depósito e não apenas com a concessão do privilégio. Isso porque, em razão da regra do art. 44 da LPI, será possível ao inventor obter, de quem

explorou indevidamente o invento, indenização referente a período anterior à concessão da patente. Eis o teor do acórdão, no ponto (fls. 56/61 do voto do relator):

Nesse quadro, a superação do parágrafo único do art. 40 – e, consequentemente, do desequilíbrio e da desfuncionalidade por ele geradas - aproximará o Brasil do padrão de proteção da propriedade intelectual exigido no Acordo TRIPS.

Ademais, a desproporcionalidade da norma mostra-se explícita quando conjugada com a previsão do art. 44 da LPI, que confere ao titular da patente o direito de pleitear indenização por uso indevido do objeto protegido desde a publicação do pedido pelo INPI, o que torna o dispositivo impugnado, de fato, uma extrapolação do privilégio que não encontra guarida na Constituição Federal. Recorro às palavras do Professor Denis Borges Barbosa:

“Note-se que a lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a 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. (...)

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Em primeiro lugar, 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. Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização mesmo antes da concessão, este efeito de facto torna-se muito mais aparente. De outro lado, nos casos em que a exploração industrial da nova tecnologia presuma autorização de órgãos públicos - como no caso de produtos farmacêuticos - o exercício efetivo do privilégio ainda dura todo o tempo do procedimento autorizatório em favor dos concorrentes” (BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2003. p. 414, grifos nossos).

Por isso, não se sustenta o argumento trazido pela defesa do ato questionado - como nos pareceres da Ministra Ellen Gracie (doc. 137) e do professor Daniel Sarmiento (doc. 132), não obstante a excelência de tais manifestações - de que o art. 44 proporcionaria

uma proteção fraca ao requerente da patente. Primeiramente, destaca-se que em todos os países signatários do acordo TRIPS, o prazo de vigência é contado da data do depósito, não se tratando de exclusividade do direito brasileiro. Pelo contrário, apenas no Brasil garante-se um prazo mínimo de monopólio contado da data de concessão da patente. Em segundo lugar, a Lei de Propriedade Industrial prevê a mesma consequência para a exploração indevida tanto de patentes já concedidas quanto daquelas pendentes de decisão final, qual seja, a indenização. Trata-se de mecanismo utilizado em toda a esfera cível para recompor direitos eventualmente lesados e que tem como fundamento não apenas a reparação àquele que sofreu algum prejuízo, mas também a dissuasão daqueles que se prontificarem a cometer um ilícito, diante de seu potencial decréscimo patrimonial.

Assim, a lei não diferencia a indenização devida retroativamente em razão da exploração havida no período antecedente ao registro da patente da devida por força da exploração posterior, estando o tema indistintamente tratado nos arts. 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial, que disciplinam a forma com que o interessado será compensado.

Aliás, o art. 210 prevê que os lucros cessantes sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, podendo consistir (i) nos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (ii) nos benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) na remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Ademais, o § 1º do art. 44 reforça proteção fixada no caput, estabelecendo que ela deve ser contabilizada a partir da data em que se iniciou a exploração, caso o infrator tenha obtido conhecimento do conteúdo do pedido depositado antes de sua publicação.

Desse modo, reconhecem-se direitos de propriedade industrial desde a publicação do pedido, como se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[I]mporta consignar que a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou

processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal” (RESP nº 1.721.711/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17/4/2018, DJe de 7/11/19).

Estudo realizado pela Fiocruz acerca das patentes de medicamentos mostrou que o risco de altas indenizações inibe a venda de genéricos enquanto pendente o pedido administrativo da patente. O seguinte trecho do estudo é elucidativo quanto a esse ponto:

“A opção legislativa, portanto, foi de fornecer, no caso de violações de direitos de propriedade industrial, critérios pré-determinados para o valor da indenização, sob a justificativa de fornecer maior segurança jurídica e previsibilidade.

No entanto, ao fixar a compensação possível de ser obtida sob critérios excessivamente elevados, e principalmente ao não diferenciar especificamente a indenização cabível em casos de exploração indevida ocorrida antes ou depois da concessão da patente, a lei brasileira cria enormes desincentivos à inovação e à concorrência, uma vez que imputa um risco excessivo a terceiros. Como se verá a seguir, esses critérios estão muito acima do que determina o Acordo TRIPS e outras legislações nacionais sobre o tema.

No caso específico de medicamentos, a LPI cria um sistema que limita o acesso a medicamentos e, por consequência, o direito à saúde, na medida em que prevê proteção excessiva ao depositante de um pedido de patente, que muitas vezes sequer será concedida, dificultando assim o acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, inclusive pelo sistema público de saúde” (Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: análise da situação patentária e das compras públicas. Gabriela Costa Chaves, et al. Rio de Janeiro: Fiocruz, ENSP, 2018, grifos nossos).

Conquanto o depositante, até o deferimento do registro, tenha apenas a expectativa de direito de obter a carta-patente, não se devem ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito do pedido, os quais foram bem delineados no parecer da Prof<sup>a</sup> Karin Grau-Kuntz, nos termos do trecho a seguir:

“Do ponto de vista jurídico o depositante de patente só será titular de direitos (retroativo e não retroativos) em relação a seu invento depois de concedida a patente.

Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar durante a fase que antecede a concessão se a exploração econômica do invento é permitida ou não (recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado).

Assim, da mesma forma que inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor suportando a concorrência de imitação ou se munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá no futuro se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida/proibida.

Isto em conta pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional que deverá ser considerado pelos agentes concorrentes para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas.

O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico” (doc. 162, p. 28).

Vide, nessa linha, o registro feito pela auditoria do TCU de que, à vista do art. 44 da LPI,

[t]erceiros interessados na exploração da técnica não se arriscam explorá-la, enquanto não decidida a pretensão do depositante. Com isso, a patente, mesmo se ainda não concedida, apresenta eficácia econômica em face de seus concorrentes a partir do depósito (doc. 124, p. 46, grifos nossos).

Tanto é assim que o depósito do pedido foi considerado na auditoria realizada pelo órgão como parâmetro para o cálculo dos anos de proteção das patentes de medicamentos e do impacto financeiro dos períodos longos de exploração exclusiva.

Portanto, resta demonstrado que o art. 44 da LPI exerce um efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes e efetivamente protege o objeto da patente ao longo do procedimento para a concessão do direito, motivo pelo qual não prosperam os argumentos em sentido contrário, com a devida vênia.

Com efeito, o que se observa a partir da análise dos dados levantados neste processo é que o parágrafo único do art. 40 da LPI enseja profunda distorção na lógica de proteção patentária. A regra questionada promove essa distorção ao viabilizar vantagem excessiva aos detentores do privilégio, em detrimento de interesses caros à sociedade, tais como os valores da livre concorrência, os direitos dos consumidores e o direito à saúde, dentre outros.

Dessa forma, se, como sustenta a recorrente - contra seus próprios interesses econômicos - a possibilidade de indenização pelo período anterior à patente, com base no art. 44, não se aplica às patentes *mailbox*, em relação a estas não se produziria a vantagem excessiva e o efeito nocivo à concorrência apontados pelo STF como fundamento para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

Quanto a esse ponto, entendo relevante a alegação de que às patentes *mailbox* não se aplica o direito à indenização pelo período de exploração indevida do invento anterior à concessão da patente previsto no art. 44 da LPI. Isso porque o parágrafo único do art. 229 estabelece expressamente que a proteção conferida pela patente *mailbox* é assegurada "a partir da data da concessão da patente".

É, portanto, apenas a partir da data da concessão da patente que passa o titular a contar com a proteção pelo "prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (...)".

A prevalecer esse entendimento - ausência de direito de indenização pela exploração indevida do invento anteriormente à concessão da patente *mailbox* - terá

razão também a recorrente quando alega que o não reconhecimento do direito ao prazo de 10 anos a partir da concessão da patente poderá ensejar o deferimento de patentes natimortas, sem nenhuma proteção, desde que a atividade administrativa de exame do pedido tenha demorado 20 anos, do que a recorrente afirma existirem os exemplos que menciona na nota de rodapé 44 do recurso especial (e-STJ fl. 4202). Neste caso, na data da concessão já teria se exaurido o prazo de 20 anos contado do depósito do pedido no Brasil e, dada a premissa de ausência de direito retroativo à indenização, a patente já seria concedida quando impossível o exercício seja do direito de impedir a exploração do invento por terceiros, seja de obter contra eles indenização pelo uso que só se soube indevido quando já expirado o prazo da patente sob análise administrativa.

Também considero relevante o argumento de que o parágrafo único do art. 229 não fez referência ao parágrafo único do art. 40, porque tal seria desnecessário, dado que o cumprimento do prazo para exame dos pedidos *mailbox* no prazo assinado pelo art. 229-B, inserido na LPI pela mesma lei que alterou a redação do art. 229, já asseguraria esse prazo mínimo de proteção de 10 anos a contar do depósito no Brasil para todas as patentes do gênero.

Igualmente, é digna de nota a circunstância de que a LPI vedou expressamente a incidência do parágrafo único do art. 40 apenas no caso das patentes *pipeline*, regidas pelo art. 230 da LPI. Estas, cumpre observar, são deferidas independentemente do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade previstos na parte permanente da lei (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial), e conferem proteção a partir da data do primeiro depósito no exterior.

Ao contrário, as patentes *mailbox* devem cumprir os requisitos aplicáveis às patentes em geral (novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial) e têm proteção assegurada pelo art. 229 parágrafo único apenas a partir da data da respectiva concessão e pelo prazo de 20 anos remanescente a contar do depósito no Brasil, o que tornaria mais coerente com o sistema (além de não vedado pela LPI) a aplicação do prazo mínimo de vigência de 10 anos a partir da concessão do privilégio estabelecido pelo parágrafo único do art. 40.

Penso que a adoção de prazo mínimo de vigência a contar da concessão seria ainda mais justificável para as patentes *mailbox* do que para as patentes reguladas pela parte permanente da lei, já que apenas a estas é assegurada proteção desde o depósito, embora sob a forma de direito à indenização contra quem as explorou indevidamente antes da concessão do privilégio.

Por todos esses motivos, considero que a interpretação adotada pelo INPI ao longo de 16 anos, durante a concessão de 240 patentes *mailbox*, é acertada, e a mais compatível com o texto da LPI e do Acordo TRIPS, que buscou assegurar efetiva -

e não apenas formal - proteção às patentes em todas as áreas tecnológicas. Assim, entendo que seria mesmo aplicável às patentes *mailbox* o prazo mínimo de vigência de 10 anos a partir de sua concessão previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI.

Entendo, ademais, que a mudança de interpretação no âmbito administrativo, em prejuízo de direitos de titulares de patentes já concedidas pelo prazo de vigência do estabelecido no parágrafo único do art. 40, corroborada pelo acórdão recorrido, ofende a literalidade do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, e o art. 24 da LINDB (Decreto-lei 4.657/1942, com a redação dada pela Lei 13.655/2018), assim redigidos:

Lei 9.784/99

"Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação."

LINDB

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações permanentemente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público."

A circunstância de não haver parecer normativo sobre a questão ao longo de 16 anos de aplicação do prazo do parágrafo único do art. 40 às patentes *mailbox* não

infirmar a realidade de que o parecer surgido no ano de 2013 teve por escopo precisamente formalizar a mudança de interpretação que era uniformemente adotada no âmbito administrativo, não podendo a nova interpretação retroagir em prejuízo de situações jurídicas já consolidadas.

A prevalecer o entendimento de que a concessão das 240 patentes ao longo de 16 anos com base no parágrafo único do art. 40 da LPI consistiria em mero erro material, e de que apenas após a edição de parecer normativo sobre o tema existiria interpretação administrativa digna de amparo, seria tornada letra morta a regra do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, e do art. 24 da LINDB. Isso porque a elaboração de parecer normativo sobre matéria até então pacífica e incontroversa seria o bastante para assegurar o efeito retroativo e negar a proteção conferida pelos referidos dispositivos legais.

Dessa forma, entendo que o relevante para ensejar a proteção conferida pelo art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, e pelo art. 24 da LINDB, é a verificação de que dada interpretação - razoável, compatível com o sistema jurídico - vinha sendo reiteradamente aplicada, até a mudança de orientação pela Administração. No caso, a reiteração se materializou por meio de 240 atos de concessão de patentes *mailbox*, ao longo de 16 anos. Não me parece relevante que tal alteração tenha recaído sobre entendimento formalizado por parecer normativo prévio ou, ao contrário, sobre entendimento a propósito do qual, exatamente por ser até então pacificamente aceito, não se tivesse antes elaborado parecer normativo formal.

Assim, em relação às patentes *mailbox* beneficiadas pela modulação contida no acórdão na ADIn, porque razoável a interpretação administrativa de que lhes seria aplicável o parágrafo único do art. 40, entendo devam ser mantidas nos termos do ato administrativo de concessão, em obséquio aos arts. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, e 24 da LINDB.

Anoto que tal solução é a mais compatível com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, prestigiados pelo acórdão do STF na ADIn, mesmo em face de declaração de inconstitucionalidade.

Por outro lado, não assiste razão à recorrente quando alega que o descumprimento do prazo para exame do pedido de patente *mailbox* assinado pelo art. 229-B da LPI teria como consequência o deferimento da patente pelo prazo de 10 anos a partir da concessão, a despeito da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Com efeito, embora não comungue do entendimento da Terceira Turma no REsp. 1.721.711/RJ e no REsp. 1.840.910/RJ, conforme se verifica da fundamentação acima exposta, a ele adiro quanto ao fundamento de que a LPI, no art.

229-B "não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente *mailbox* extrapolar o prazo nela fixado."

O prazo assinado para a patente no ato de concessão derivava da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, e, portanto, somente pode ser preservado para as patentes beneficiadas pela modulação constante do acórdão na ADIn 5.529.

Eventuais prejuízos causados ao administrado titular de patente *mailbox* não abrangida pela modulação devem ser discutidos em ação própria.

A propósito, o Ministro Dias Toffoli, relator da ADIn 5.529, apresentou em seu voto quadro sintetizando os efeitos da modulação, com a situação fática, a solução proposta e o respectivo efeito prático. Eis as hipóteses referidas naquele voto, acolhido pelo Plenário do STF (fls. 85/88 do voto do relator):

a) Para as patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objeto de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do referido dispositivo, aplica-se o efeito retroativo (*ex tunc*), cujo efeito prático é, independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas perdem o período adicional de vigência que decorreria da aplicação ao caso do parágrafo único do art. 40 da LPI e o período de vigência dessas patentes passa a ser de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no caso de modelo de utilidade, contado do depósito do respectivo pedido (caput do art. 40);

b) Para as patentes já concedidas com prazo de vigência estendido 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 aplicam-se, de igual modo, os efeitos retroativos (*ex tunc*), cujo efeito prático é o de que essas patentes perdem o período adicional de vigência que decorreria da aplicação ao caso do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no caso de modelo de utilidade, contado a partir do depósito do respectivo pedido (caput do art. 40). Ficam resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido;

c) Para 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 pela hipótese acima ou não trate de processos farmacêuticos (itens a ou b da tabela), aplicam-se os efeitos prospectivos (*ex nunc*), com efeito prático de que permanecem com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em razão da modulação dos efeitos da decisão;

d) Para os pedidos de patente já depositados e cujos processos ainda estejam em tramitação no INPI o efeito imediato será o de não incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI e, independentemente do tempo de tramitação do processo relativo aos pedidos, as respectivas patentes não serão passíveis, no futuro, de extensão de sua vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará durante os prazos previstos no caput do art. 40.

O efeito *ex nunc* da decisão mencionada no item c somente resguarda as extensões de prazos deferidas antes da declaração de inconstitucionalidade;

e) Para os novos pedidos de patente depositados após a declaração de inconstitucionalidade, o efeito imediato da declaração de inconstitucionalidade será a não incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI e o efeito prático será o de que as patentes objetos desses pedidos não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará durante os prazos previstos no caput do art. 40.

Veja-se que tal modulação de efeitos previu as diferentes hipóteses de patentes em curso, desde aquelas já deferidas quanto aquelas ainda pendentes de exame, incluindo-se os casos de demandas judiciais em curso.

Em síntese, tem-se que, para pedidos de patente *mailbox* em processamento na data do julgamento da ADIN, será assegurada proteção a partir da concessão da patente, pelo período remanescente do prazo de 20 anos a contar do depósito no Brasil;

Para os casos não beneficiados pela modulação, a proteção será assegurada a partir da concessão da patente *mailbox* pelo período remanescente do prazo de 20 anos a contar do depósito no Brasil;

# Superior Tribunal de Justiça

Para os demais casos, deve ser respeitado o prazo fixado no ato de concessão com base no dispositivo declarado inconstitucional.

Desse modo, para os fins do art. 927 do Código de Processo Civil, proponho a adoção da seguinte Tese:

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96, arts. 229, parágrafo único, e 40, *caput*) assegura proteção às patentes *mailbox* a partir da data da respectiva concessão, pelo período remanescente do prazo de 20 anos a contar do depósito no Brasil. Conforme modulação de efeitos contida no acórdão tomado do julgamento da ADIn 5.529, ficam ressalvadas as patentes já concedidas com a extensão de prazo prevista no parágrafo único do artigo 40 da LPI, que não tratem de produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, e, quanto aos demais setores tecnológicos, as que não tenham sido objeto de ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar na ADI 5.529).

Observo que se trata de julgamento de recurso especial contra o acórdão no IRDR, o qual não apreciou o caso piloto, mas apenas a tese, determinando o retorno dos autos para apreciação do caso concreto pelo órgão fracionário competente. Dessa forma, o julgamento do presente recurso especial resume-se ao exame da questão de direito objeto do IRDR.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para estabelecer a orientação acima sumariada.

É como voto.

**RECURSO ESPECIAL Nº 1.869.959 - RJ (2020/0080677-7)**

**VOTO-VISTA**

**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI:** Após o voto-vista da eminente Ministra Nancy Andrighi, pedi vista regimental para exame a respeito da afirmação de ausência de prequestionamento a respeito dos arts. 24 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB e quanto ao tema da impossibilidade de alteração de entendimento administrativo em desfavor do administrado, bem como ofensa à segurança jurídica.

Referidas normas possuem a seguinte redação:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Além dos referidos dispositivos, a parte recorrente também invocou ofensa ao art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99, cuja redação é a seguinte:

"Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação."

Com a devida vênia do voto divergente, entendo que a matéria foi suficientemente prequestionada na origem, inclusive objeto de embargos declaratórios, com manifestação específica do Tribunal, ainda que não de forma numérica.

Eis o registro do tema feito no relatório do acórdão dos EDCL (fls. 4.124/4.125):

Em suas razões (folhas 4100/4108) a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão, já que não enfrentou todos os fundamentos suscitados pela PROVOST nos autos do incidente, deixando de atender ao disposto no artigo 984, § 2º, do Código de Processo Civil. Afirma que o acórdão recorrido não enfrentou os seguintes fundamentos suscitados pela PROVOST:

(...) omissis

Frisa que o voto condutor do acórdão embargado também deixa de enfrentar o fundamento suscitado pela PROVOST de que (ix) a repentina mudança de interpretação pelo INPI acerca do prazo de validade das patentes "mailbox" viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé.

No voto dos EDCL afirmou-se (fls. 4.133/4.134):

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso, por não ter enfrentado os argumentos suscitados pela PROVOST. Ao contrário do alegado não há omissão, vez que todos os pontos enumerados pela embargante foram analisados no julgado recorrido.

Relembre-se que, além do Voto Condutor deste Relator (folhas 4065/4074), também fazem parte do julgado os Votos dos Excelentíssimos Desembargadores Federais Marcello Granado (folhas 4075/4078) e Simone Schreiber (folhas 4079/4087).

Os argumentos suscitados pela PROVOST foram examinados nos trechos dos votos colacionados em seguida. **Destaco que as respostas esclarecedoras da ABIFINA-Associação Brasileira**

das Indústrias de Química Fina sobre cada item, elencadas na **manifestação de folhas 4121/4125**, na qualidade de amicus curiae, **estão sendo adotadas como parte da fundamentação**. Passo à análise dos itens listados pela PROVOST como eivados de omissão:

(i) Argumento da embargante: **impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação por parte da Administração Pública**. Resposta da ABIFINA (folha 4122): a declaração de voto "expressamente consignou que os administrados não são titulares de direitos quando estes decorrem de interpretações frontalmente contrárias à Lei e em afronta à coletividade".

Declaração de Voto (folhas 4079/4080)

"E ainda que assim não fosse, o e. STJ já chancelou o entendimento adotado por este Tribunal no sentido de que o prazo de vigência das patentes mailbox é de 20 anos, contados do depósito do pedido.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL, MEDICAMENTOS, PATENTE MAILBOX, SISTEMA TRANSITÓRIO, ACORDO TRIPS, PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO, INPI, DESRESPEITO AOPRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, IMPOSIÇÃO DOS ÔNUSDECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DERAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇAJURÍDICA, NÃO OCORRÊNCIA, INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS(Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiara entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

**8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa -fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão**

**jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.**

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta -patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido.

(REsp 1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)"  
(grifei)

Ainda no acórdão dos EDCL registrou-se que os demais votos também faziam parte da fundamentação do julgado.

Neste sentido, há de se considerar que às fls. 4.080/4.081 a declaração de voto vogal também tratou da matéria, sob o aspecto da segurança jurídica e justa expectativa do administrado. Eis o teor (fls. 4.080/4.081):

Contudo, mesmo que tivesse sido gerada legítima expectativa, como visto, a solução não é transferir para a sociedade o ônus do equívoco do INPI, em prejuízo do princípio da função social da propriedade industrial.

No ponto, entendo absolutamente pertinentes os comentários traçados pelo Desembargador Federal André Fontes no julgamento da Remessa Necessária e Apelação 0132260-18.2013.4.02.5101, a

seguir transcritos e adotados como razões de decidir:

“Como se sabe, o princípio da confiança legítima, que é corolário do princípio da segurança jurídica, se funda na justa expectativa do administrado quanto à estabilidade de sua situação advinda de determinado ato administrativo que se mostra aparentemente legítimo. Não se pode ignorar, contudo, que tal princípio deve ser ponderado com princípio da legalidade e sopesado com interesse público que eventualmente envolve o caso concreto. Não se cogita, assim, a manutenção dos efeitos de ato administrativo praticado em franca contrariedade ao comando legal.

Frise-se, ainda, que a confiança legítima não se confunde com o erro de direito, não obstante se valha de fato individual que afete a emissão de vontade no pressuposto de que procede segundo certo preceito legal, além de se exigir a excusabilidade. É situação que afeta o homem do povo que desconhece o direito e não os técnicos e especialistas doutores que o dominam plenamente.

A confiança legítima tem sua origem na situação de elevado e extremo teor social, que não permite que o indivíduo sofra com a sanção do Estado em sua esfera jurídica, por manifesta ignorância da lei. A proeminência técnica excepcional de um laboratório não permite que se lhe atribua ignorância com é próprio da pessoa natural, para se eximir de cumprir a lei.

De outro lado, a manutenção dos prazos de vigência antes fixados pela autarquia federal para as patentes em questão não pode encontrar fundamento no princípio da livre iniciativa (caput do artigo 170 da Constituição da República), tendo em vista que esse deve ser conjugado com os demais princípios enumerados nos incisos do mesmo dispositivo constitucional, mormente o da função social da propriedade (inciso III), além do preceito do inciso XXIX do artigo 5º da Carta de 1988. Como já salientado no presente pronunciamento, a regra é o domínio público das inovações tecnológicas, razão porque os privilégios sobre invenções tem natureza transitória e são deferidos por prazo certo de vigência, em observância inclusive ao já aludido inciso XXIX do artigo 5º da Constituição ("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"). Diante de tais premissas, não se pode conceber que, em detrimento de toda sociedade, as patentes sobre invenção tenham vigência além dos prazos previstos na respectiva legislação, como pretendem as rés da presente ação".

(TRF2. Remessa Necessária e Apelação 0132260-18.2013.4.02.5101. Rel. Des. Fed. André Fontes. Data do julgamento: 28.04.2015).

Esse entendimento não é modificado pela alegação de que o INPI teria dado causa exclusiva à mora para a concessão da patente PI 9507594-1, de modo que, em alguns casos, a patente teria vigorado por poucos anos. Ainda que tal argumento seja verdadeiro, a solução para a mora da autarquia não é estender o prazo da aludida patente, penalizando a sociedade.

Do mesmo modo, também se afirmou, quando do julgamento dos embargos de declaração na origem, que as razões da ABIFINA (fls. 4.118/4.122) teriam sido incorporadas à fundamentação do acórdão. Na referida manifestação assim se registra (fl. 4.119):

Não o bastante, como forma de rechaçar plenamente a alegação de omissão, enumeram-se as apresentadas, seguidas da respectiva explicitação de que houve o tratamento pela Corte, bem como demarcadas com notas de referência, com a transcrição do competente excerto. Veja-se:

i) Não teria sido enfrentado o questionamento quanto à impossibilidade de se aplicar retroativamente nova interpretação jurídica e, em última instância, supostamente ferir-se a segurança jurídica - **quando o Acórdão, por meio do aludido voto-vista, expressamente consignou que os administrados não são titulares de direitos quando estes decorrem de interpretações frontalmente contrárias à Lei e em afronta à coletividade;**

De fato, é de se reconhecer que não houve menção numérica expressa aos dispositivos invocados pela parte.

# Superior Tribunal de Justiça

Entendo, no entanto, que tal exigência não é necessária, bastando que o tema tenha sido tratado no acórdão impugnado.

Além disso, há a previsão dos arts. 984, §2º, 1.025 e 1.034 do Código de Processo Civil, que estabelecem:

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

I - o relator fará a exposição do objeto do incidente;

II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente:

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos;

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência.

§ 1º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.

§ 2º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.

Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, **devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.**

Entendo, ainda, que os dispositivos acima citados ganham maior relevo no campo do exame de demandas repetitivas (seja pelo recurso especial repetitivo ou pelo recurso especial em IRDR), eis que tais pronunciamentos jurisdicionais implicam fixação de teses vinculantes, com certo grau de abstração, de modo que devem abranger toda a fundamentação trazida no recurso (CPC, art. 984, §2º), além de prever,

# *Superior Tribunal de Justiça*

sempre que possível, a incidência de demais normas eventualmente aplicáveis e eventuais teses a respeito do tema.

A fixação de tese no âmbito de demandas repetitivas acaba por envolver um interesse público de maior envergadura do que aquele envolvido em resolução de demandas individuais, de modo que a amplitude cognitiva e o efeito devolutivo devem ser potencializados, enquanto o requisito do prequestionamento, em cotejo com tais aspectos, deve ser mitigado.

De todo modo, ainda que transpostos os fundamentos acima trazidos, cumpre ressaltar que, especificamente para o caso concreto e quanto à impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação à luz das regras do art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/99 e do art. 24 da LINDB, a parte alegou em seu recurso especial ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (e-STJ fl. 4.212), o que afastaria a incidência do verbete nº 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; ou seja, ou se considera prequestionada a questão, ou se considera o vício de prestação jurisdicional da Corte de origem, determinando o seu retorno para pronunciamento específico a respeito da tese.

Por tais fundamentos, entendo que houve o suficiente prequestionamento, razão pela qual, pedindo a máxima devida vênia à divergência, mantenho meu posicionamento a respeito da questão, tal como manifestado em meu voto inicial.

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2020/0080677-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.869.959 / RJ**

Números Origem: 0001851-17.2014.4.02.5101 00027528220144025101 0011873-43.2016.4.02.0000  
00118734320164020000 0014410-75.2017.4.02.0000 00144107520174020000  
118734320164020000 144107520174020000 18511720144025101 2014.51.01.001851-4  
201451010018514 201700000144104

PAUTA: 09/02/2022

JULGADO: 23/02/2022

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **SADY D'ASSUMPCÃO TORRES FILHO**

Secretária

Bela. **ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED  
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322  
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663  
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257  
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607  
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142  
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605  
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608  
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262  
GABRIELA ASSUMPCÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE  
PESQUISA

ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907  
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

# *Superior Tribunal de Justiça*

Sustentaram oralmente, pelo Recorrente THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN, a Dra. LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA, pelo Recorrido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, o Dr. MARCOS FELIPE ARAGÃO MORAES, e, pela Interessada ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP - ABIFINA, o Dr. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA.

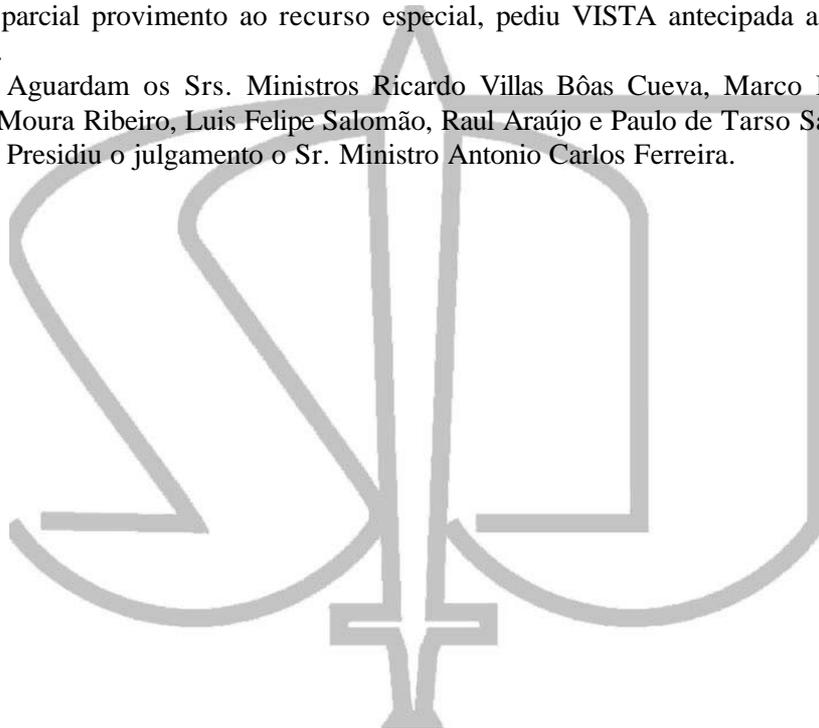
## **CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Relatora propondo enunciado de tese para os fins do IRDR e dando parcial provimento ao recurso especial, pediu VISTA antecipada a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2020/0080677-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.869.959 / RJ**

Números Origem: 0001851-17.2014.4.02.5101 00027528220144025101 0011873-43.2016.4.02.0000  
00118734320164020000 0014410-75.2017.4.02.0000 00144107520174020000  
118734320164020000 144107520174020000 18511720144025101 2014.51.01.001851-4  
201451010018514 201700000144104

PAUTA: 09/02/2022

JULGADO: 09/03/2022

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA**

Secretária

Bela. **ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED  
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322  
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663  
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257  
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607  
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142  
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605  
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608  
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262  
GABRIELA ASSUMPCÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE  
PESQUISA

ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907  
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

# *Superior Tribunal de Justiça*

Consignados pedidos de preferência pelo Recorrente THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN, representado pela Dra. LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA, pelo Recorrido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, representado pelo Dr. MARCOS FELIPE ARAGÃO MORAES, e pelo Amicus Curiae ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP - ABIFINA, o Dr. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA.

## **CERTIDÃO**

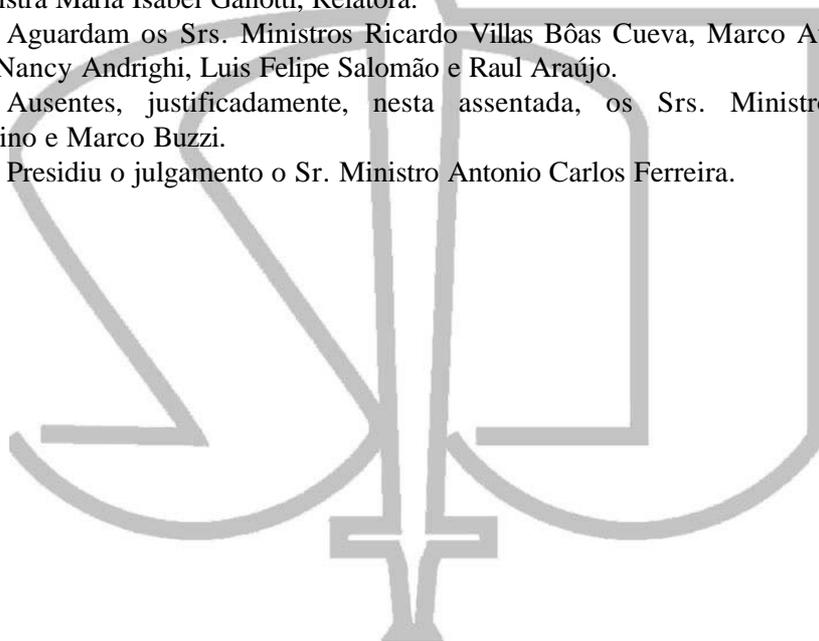
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy Andrichi abrindo divergência, propondo tese para os fins do art. 927, do CPC/2015, e conhecendo parcialmente do recurso especial para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, pediu VISTA REGIMENTAL a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora.

Aguardam os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo.

Ausentes, justificadamente, nesta assentada, os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Buzzi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.



**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
SEGUNDA SEÇÃO**

Número Registro: 2020/0080677-7      **PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.869.959 / RJ**

Números Origem: 0001851-17.2014.4.02.5101 00027528220144025101 0011873-43.2016.4.02.0000  
00118734320164020000 0014410-75.2017.4.02.0000 00144107520174020000  
118734320164020000 144107520174020000 18511720144025101 2014.51.01.001851-4  
201451010018514 201700000144104

PAUTA: 27/04/2022

JULGADO: 27/04/2022

**Relatora**

Exma. Sra. Ministra **MARIA ISABEL GALLOTTI**

**Relatora para Acórdão**

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **ANTONIO CARLOS FERREIRA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **SADY D'ASSUMPTÃO TORRES FILHO**

Secretária

Bela. **ANA ELISA DE ALMEIDA KIRJNER**

**AUTUAÇÃO**

RECORRENTE : THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED  
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS CARVALHO - RJ125322  
FILIPE SEIXO DE FIGUEIREDO - RJ180663  
CARLOS EDUARDO CORRÊA DA COSTA DE ABOIM - DF058257  
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607  
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142  
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605  
ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS - DF058608  
LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA - DF058262  
GABRIELA ASSUMPTÃO PINHEIRO MACHADO - RJ221545

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA

ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889  
RAUL MURAD RIBEIRO DE CASTRO - RJ162384  
BERNARDO GUITTON BRAUER E OUTRO(S) - RJ177473  
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505

INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE  
PESQUISA

ADVOGADOS : TATIANE GARCIA SCHOFIELD - SP195907  
LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO E OUTRO(S) - SP259722

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Consignados pedidos de preferência do Dr. GABRIEL DE OLIVEIRA MATHIAS e da Dra. LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA, representando o Recorrente THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN; do Dr. MARCOS FELIPE ARAGÃO MORAES, representando o Recorrido INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, e do Dr. PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, representando a Interessada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPEPECIALIDADES - ABIFINA.

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista regimental da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti ratificando seu voto anterior, a Segunda Seção, por maioria, julgou parcialmente prejudicado o recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto-vista antecipado da Sra. Ministra Nancy Andrighi, que lavrará o acórdão.

Para os fins repetitivos, restou definida a seguinte tese: "O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox)."

Vencidos os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (Relatora), Luis Felipe Salomão e Raul Araújo.

Votaram com a Sra. Ministra Nancy Andrighi os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.