



Atraso de duas anualidades não justifica extinção de patente, diz STJ

01/09/2017

Mesmo se atrasar anualidades, o titular da patente deve ser previamente notificado de que ela será extinta. Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que revogou extinção de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

O caso envolveu a patente de uma composição farmacêutica inalatória, utilizada no tratamento de câncer no cérebro, desenvolvida por um pesquisador da Universidade Federal Fluminense. O depósito do pedido de patente foi feito em dezembro de 2001, e a patente foi concedida em abril de 2014.

Oito meses depois da concessão, o Inpi extinguiu a proteção definitivamente, com fundamento no artigo 13 de sua Resolução 113/13, em razão de não terem sido pagas a nona e a décima anualidade.

De acordo com o dispositivo, “os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da Lei de Propriedade Industrial” (Lei 9.279/96).

Restauração afastada

Para o Inpi, o instituto da restauração apenas poderia ser aplicado às hipóteses em que o inadimplemento fosse de uma única retribuição anual, e não de várias. Além disso, a autarquia defendeu que a extinção de patente por inadimplemento seria benéfica para a sociedade, principalmente por se tratar de produtos farmacêuticos.

O relator do caso no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não acolheu a argumentação. Apesar de reconhecer que o pagamento da retribuição anual configura requisito imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio de exploração comercial do objeto patenteado, destacou a impossibilidade de ser afastada a aplicação do artigo 87 da Lei 9.279, que trata do instituto da restauração.

O artigo prevê que “o pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de três meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica”.

Resolução ilegal

Para Sanseverino, não há qualquer possibilidade de se afastar o caráter obrigatório da notificação e, ainda que se entendesse que a restauração poderia ser aplicada apenas ao não pagamento de uma única retribuição anual, nada justificaria a ausência de notificação do depositante em razão do primeiro inadimplemento.

O ministro também afastou a aplicação do artigo 13 da resolução do Inpi por dois fundamentos. Primeiramente, em razão de o ato administrativo ter sido editado em outubro de 2013 e os inadimplementos terem se dado em 2010 e 2011. Além disso, pelo fato de a resolução ter sido reconhecida como ilegal em acórdão contra o qual foi interposto recurso, sem efeito suspensivo.

Esforço reconhecido

Em relação à alegação do Inpi de que a extinção da patente é benéfica para a sociedade, o ministro destacou que, apesar de a ponderação ser verdadeira, o monopólio da exploração comercial do objeto da patente é garantido ao inventor como uma contrapartida estatal aos esforços e recursos financeiros investidos.

Sanseverino ressaltou o fato de o titular da patente não ser um grande laboratório, mas um pesquisador de universidade que, “com grande esforço e poucos recursos em um país em que a pesquisa e a atividade inventiva ainda não são devidamente valorizadas”, conseguiu desenvolver, após 20 anos de estudos, substância que, ao ser inalada, reduz tumores cerebrais. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.669.131

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2017-set-01/atraso-duas-anualidades-nao-justifica-extincao-patente-stj/>