

STJ reafirma que prazo de patente mailbox é de 20 anos

25/11/2019

O prazo de vigência de patente concedida pelo sistema mailbox é de 20 anos, contado a partir da data do depósito do pedido pelo interessado. O entendimento, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.721.711, foi reafirmado pela 3ª Turma da corte.

Reprodução



Prazo de validade das patentes de medicamentos mailbox é de 20 anos Reprodução

Com a decisão, o colegiado negou pedido de um laboratório farmacêutico para que fosse reconhecido o período de dez anos de proteção para uma série de patentes de medicamentos, porém contado da data das concessões, que ocorreram entre 2005 e 2012. Os depósitos dos pedidos foram feitos no Brasil entre 1995 e 1997.

"Tratando-se de medicamentos, adiar a 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", afirmou a relatora do recurso do laboratório, ministra Nancy Andrighi.

O sistema mailbox, regulado pela Lei 9.279/1996 — a Lei de Propriedade Industrial (LPI) —, consistiu em um mecanismo transitório adotado para proteção de pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da adoção, pelo Brasil, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo Trips), em 1995.

Por causa da adesão à convenção internacional e como forma de não prejudicar os interessados nas patentes até a adequação da legislação brasileira, os requerimentos de patentes ficaram na caixa de correio (mailbox) do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aguardando exame até o início da vigência das novas regras, em 1996.

A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o privilégio garantido pelas patentes de invenção, conforme previsto no artigo 40 da LPI, perdura por 20 anos, contados da data do respectivo depósito. Contudo, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, o prazo não pode ser inferior a dez anos da respectiva concessão — excetuadas as hipóteses de o INPI estar impedido de proceder ao exame do pedido por pendência judicial ou força maior.

Tratando-se de patentes excepcionalmente depositadas pelo sistema mailbox, disse a ministra, a LPI, em suas disposições finais e transitórias (artigo 229, parágrafo único), estabeleceu regra expressa assegurando proteção ilimitada unicamente ao prazo de 20 anos contado da data do depósito.

"Portanto, segundo a dicção legal, o privilégio conferido ao recorrente lhe garante proteção a partir da data da concessão pelo órgão competente até o limite de 20 anos, contados do dia em que o pedido foi depositado", afirmou a relatora.

Segundo a ministra, a aplicação desse prazo decorre de remição expressa feita por norma que trata especificamente de patentes mailbox. A relatora lembrou que o parágrafo único do artigo 229 sequer remete genericamente ao teor do artigo



40 ou aos prazos do artigo 40, mas, expressamente, ao prazo previsto no caput do artigo 40 (20 anos contados do depósito).

De acordo com Nancy Andrichi, de fato, houve descumprimento, pelo INPI, do prazo final previsto pelo artigo 229-B da Lei 9.279/1996 para decisão sobre os pedidos de patentes mailbox (31/12/2004). Todavia, a relatora entendeu que a violação de uma norma não poderia conduzir à violação de outra, sob pena de prejuízo a toda a sociedade.

"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", concluiu a ministra ao negar o recurso do laboratório. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

REsp 1.840.910

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2019-nov-25/stj-reafirma-prazo-patente-mailbox-20-anos/>