

Toffoli suspende norma que prevê prazo indeterminado de patentes

07/04/2021

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu cautelarmente a eficácia do parágrafo único do artigo 40 da lei de propriedade industrial ([Lei 9.279/96](#)). A norma prevê que, caso o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) demore para analisar pedidos de patente — por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior —, ela pode ter seu prazo prorrogado. A decisão se deu no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade que seria julgada nesta terça-feira (7/4) pelo Plenário da Corte. Como isso não ocorreu, o ministro julgou monocraticamente o feito, por ver urgência no caso.

Fellipe Sampaio/SCO/STF



Decisão do ministro Dias Toffoli é cautelar
Fellipe Sampaio/STF

O pedido cautelar foi feito pelo procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em petição apresentada nos autos do processo, ele argumentou que, embora não tenha sido formulado na ação pedido de liminar, "a atual conjuntura sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19, constitui fato superveniente que reclama e justifica a imediata concessão da tutela provisória de urgência para o fim de serem suspensos os efeitos da norma impugnada".

Para a PGR, a norma viola o princípio da temporariedade da proteção patentária, previsto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição. Essa regra constitucional assegura 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.

Mas, ao deixar indeterminado o prazo da patente, o dispositivo questionado gera "forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica" por não permitir aos demais interessados na exploração da criação industrial prever e programar o início de suas atividades. Ainda segundo a PGR, o dispositivo torna o consumidor "refém de preços e produtos definidos pelo detentor do

monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades". Assim, sustentou que a medida afronta a livre concorrência, a segurança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência, bem como a duração razoável do processo.

Em sua decisão, Toffoli considerou que a norma impugnada torna de fato os prazos de patentes indeterminados. "A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, no meu entender, a norma inconstitucional", afirmou.

O ministro faz menção aos impactos dessa norma em diversos segmentos econômicos; em especial, o farmacêutico, "área tecnológica que conta com alguns dos maiores tempos médios de decisão técnica no INPI". "(...)Salta aos olhos que o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial incidirá sobre a maioria dos pedidos de patentes da indústria farmacêutica decididos em 2021, ou seja, a maioria dessas patentes terá vigência superior a 20 anos", afirmou.

Assim, Dias Toffoli decidiu declarar cautelarmente a inconstitucionalidade da norma, reconhecendo o "estado de coisas inconstitucional" relacionado aos prazos de patentes no Brasil.

Também determinou que o INPI, no prazo de um ano, contrate mais servidores, recupere e restaure documentos ilegíveis e adote soluções tecnológicas para controle do fluxo de pedidos de patentes, entre outras medidas.

O ministro também modulou os efeitos da decisão — a declaração de inconstitucionalidade vale a partir da data de publicação do julgamento. Mas isso não vale para duas hipóteses, nas quais incidirá o chamado efeito *ex tunc* (retroativo): sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único da norma e sobre as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos de uso em saúde.

Clique [aqui](#) para ler a decisão
ADI 5.529

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2021-abr-07/toffoli-suspende-norma-preve-prazo-indeterminado-patentes/>