



NOTA TÉCNICA

INTERESSADO: Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB – Seccional de São Paulo.

ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5.529-DF.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota cuida de analisar a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), processo nº 5.529/DF em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), cujo conteúdo diz respeito a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9.279/96).

2. INTRODUÇÃO

Trata-se de ADI nº 5.529/DF aforada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2016, que sucedeu a ADI nº 5.061/DF que por sua vez foi movida pela ABIFINA (Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina), mas que foi extinta pelo STF por falta de legitimidade da Autora.

Na ocasião o MPF, após votar pela ilegitimidade da ABIFINA, entrou com a presente ADI nº 5.529/DF no intuito de: “garantir que o Supremo Tribunal de Justiça avalie a compatibilidade da norma com a Constituição da República, na hipótese de não conhecer a outra ADI”.

3. DESENVOLVIMENTO

A ação foi proposta em 18 de junho de 2016, e conforme se observa na inicial da ADI nº 5.529/DF, o MPF entendeu que o parágrafo único do artigo 40, da LPI afrontaria a Constituição Federal nos seguintes termos:

- a) temporariedade da proteção patentária (Art. 5º, XXIX da CF);*
- b) defesa do consumidor (Art. 5º XXXII e 170, V da CF);*

- c) liberdade de concorrência (Art. 170, IV da CF);
- d) Princípio da Isonomia (Art. 5º, caput da CF);
- e) segurança jurídica (Art. 5º, caput da CF);
- f) responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, §6º da CF);
- g) princípio da eficiência da atuação administrativa (Art. 37, caput da CF); e
- h) princípio da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII da CF).

Em 22 de setembro de 2016, o Min. Relator Luis Fux despachou determinando o envio de informações acerca do assunto pela Presidência da República, pelo Congresso Nacional e pela Advocacia Geral da União. No mesmo despacho, e após colhidas as informações solicitadas, foi determinada a remessa dos autos para o Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.

Em 14 de outubro de 2016 o Senado Federal ingressou na ação, informando a falta de interesse de agir do MPF, na medida que caso o parágrafo único do art. 40 da LPI seja declarado nulo, não resolverá o problema de demora na análise dos pedidos de patente, pois apenas a declaração de nulidade isolada não resolve o problema que se pretende solucionar. Por fim, o Senado Federal se posicionou pela validade da norma, reafirmando sua constitucionalidade, bem como se for apreciado o pedido do MPF, poderá colocar em risco a separação dos poderes, constitucionalmente prevista.

Em 31 de outubro de 2016, o Presidente da República por meio da Advocacia Geral da União (AGU), apresentou as suas alegações em apoio a validade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, com inclusive parecer do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI favoráveis a manutenção da norma. Em resumo, tanto o Senado como a AGU apresentaram os seguintes argumentos:

- a) o artigo contestado não viola a Constituição Federal;
- b) o projeto de lei que se tornou a LPI brasileira seguiu e respeitou todas as regras processuais do Congresso Nacional; com extenso processo deliberativo afim de adequar o atual artigo 40 e seu parágrafo único à realidade do país;
- c) o parágrafo único do artigo 40 estimula a criação, a inovação e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil;
- d) o atraso do INPI brasileiro não pode causar a invalidação do prazo mínimo de proteção das patentes;
- e) a declaração de inconstitucionalidade do referido parágrafo único não resolveria o problema do atraso, uma vez que não existe qualquer proposta para melhorar as rotinas, procedimentos, etc;
- f) informaram que o INPI brasileiro também apoia a validade da disposição contestada e que qualquer declaração de inconstitucionalidade afetaria o sistema nacional de patentes.

Ao longo do processo, diversas associações solicitaram a intervenção na ação judicial na condição de *Amicus Curiae*, conforme tabela abaixo (Anexo I).

Das associações acima mencionadas, em apoio ao pedido de inconstitucionalidade feito pelo MPF, posicionaram-se: **ABIA, ABIFINA, GRUPO FARMABRASIL, IBPI, PRO GENERICOS** e Defensoria Pública da União (DPU).

Apoiando a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI posicionaram-se: **INTERFARMA, ABAPI, ABPI, ANDEF, AGROBIO, ANPEI, AB2L, ABINEE e ASIPI.**

Em resumo, os principais argumentos apresentados por estas associações:

- a) a demora no exame dos pedidos de patente é um fenômeno mundial;
- b) o INPI brasileiro está a implementar medidas para acelerar o exame dos pedidos de patente e reduzir o atraso;
- c) o prazo mínimo de 10 anos não é responsável por qualquer atraso do INPI brasileiro;
- d) a existência de um prazo mínimo de eficácia para patentes não causa incerteza, razão pela qual não há violação da livre concorrência;
- e) a Constituição Federal não proíbe um prazo mínimo para as patentes;
- f) a falta de proteção adequada do sistema de patentes pode ser prejudicial à inovação e ao fomento da indústria de modo geral;
- g) os direitos dos titulares de patentes não decorrem do depósito do pedido de patente, mas da sua concessão pelo instituto de patentes, razão pela qual apenas um prazo mínimo de eficácia, após a concessão da patente, pode garantir a proteção adequada aos direitos dos titulares das patentes;
- h) a disposição contestada não viola a Constituição Federal.

O julgamento da presente demanda entrou em pauta da sessão plena do STF no dia 12.05.2020 para início do julgamento em 22.05.2020. Contudo, com o pedido de ingresso da FARMABRASIL na lide, e seu deferimento em 19.05.2020, o julgamento foi retirado de pauta e não incluído até a presente data.

Após ter sido admitido o ingresso da FARMABRASIL como *amicus curiae* no caso em questão, tanto a ABPI, quanto a ABAPI se manifestaram em processo informando a intempestividade do pedido de ingresso na ação da FARMABRASIL, pois o ingresso desta, atrasou o julgamento desta ação.

Diante deste fato em 16 de junho de 2020 a INTERFARMA manifestou-se para ressaltar e alegar:

- a) importância da INTERFARMA na indústria farmacêutica do país, pois representa 80% (oitenta por cento) dos tratamentos inovadores e dos medicamentos de ponta do país;
- b) importância do atual sistema de proteção da propriedade industrial, pois somente ele garante a existência de um setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), pois é por meio da exclusividade temporária que os titulares de patentes adquirem com a concessão de sua patente que é possível financiar os estudos, tempo, dedicação e empenho dos profissionais que trabalham no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos no país;
- c) que houve um desconto de 79% (setenta e nove por cento) nos valores dos medicamentos mais consumidos no país pela INTERFARMA, mesmo no meio de uma pandemia;
- d) que, caso haja procedência da ação haverá: (i) um menor incentivo para que laboratórios com atuação internacional priorizem o Brasil no lançamento de medicamentos diversos, gerando atrasos na oferta de novos produtos para tratamento ou até mesmo cura de enfermidades; e (ii) um menor incentivo ao desenvolvimento de produtos para tratar de doenças com alta incidência no Brasil, como males infecciosos típicos de países em desenvolvimento;
- e) que o parágrafo único do art. 40 garante um mínimo de exclusividade necessária para os titulares de patentes, na medida que o atraso na análise dos pedidos de patente “Back log” no país, afetam o tempo remanescente para exclusividade do titular, e sem o parágrafo único, o tempo remanescente seria inadequado até mesmo para se recuperar os investimentos feitos com P&D;
- f) que é o caso de uma audiência pública acerca da constitucionalidade do dispositivo em discussão, pois é conveniente ouvir o próprio INPI, além das universidades e as relevantes instituições nacionais, públicas e privadas, a exemplo da EMBRAPA e da PETROBRAS, que serão afetadas diretamente por uma eventual decisão de procedência deste processo abstrato;
- g) que seja designada a sessão presencial/por videoconferência para julgamento pelo plenário do STF sobre constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e
- h) por fim, prazo adicional para juntada de parecer acerca do assunto.

O processo foi incluído na pauta no dia 26.05.2021.

No dia 24.02.2021, o PGR requereu um pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei 9279/96.

Diante do pedido de tutela de urgência, o julgamento foi antecipado para o dia 07.04.2021.

Além disso, o Min. Dias Toffoli requereu a expedição de ofício ao Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), para, no prazo de 5 (cinco)

dias, prestar as informações que entender necessárias quanto ao objeto da ação e especificamente quanto aos seguintes questionamentos:

1. Qual o estoque atual de pedidos de patentes cuja análise está pendente de conclusão quanto ao deferimento ou indeferimento na forma do art. 37 da Lei nº 9.279/1996 (backlog)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).
2. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), quantos aguardam concessão há mais de dez anos? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).
3. Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei nº 9.279/1996), considerando as invenções atinentes ao setor de saúde (fármacos, equipamentos hospitalares, etc.), quantos contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19?
4. Qual foi o tempo médio observado entre o depósito do pedido de patente e a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996) nos últimos 10, 5 e 1 ano(s)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).
5. De que divisão técnica (setor tecnológico) são as patentes que apresentam maior tempo médio entre o depósito do pedido e a decisão quanto ao deferimento ou indeferimento (art. 37 da Lei nº 9.279/1996)?
6. Estima-se que o INPI logrará reduzir em 80% a quantidade de pedidos pendentes de decisão até julho de 2021, conforme estimado no Plano de Combate ao Backlog de Patentes? Até o momento, esse estoque foi reduzido em que percentual?
7. Dentre as patentes atualmente em vigor, quantas (no total e percentual) vigoram há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, contados da data do depósito (parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).
8. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas (no total e percentual) são detidas por entidades públicas (por exemplo, universidades)? Informar número total e por divisão técnica (setor tecnológico).
9. Dentre as patentes atualmente em vigor há mais de 20 (vinte) anos, no caso de invenção, e 15 (quinze) anos, no caso de modelo de utilidade, quantas contêm indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19?
10. Qual o número de examinadores envolvidos na análise de pedidos de patentes? Qual a média de pedidos pendentes de análise por examinador? Com base nas estatísticas produzidas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), haveria parâmetros internacionais comparativos a esse respeito?
11. O número de examinadores corresponde ao total de vagas existentes para a função na instituição? Em caso de haver vagas não ocupadas, quantas são? Essas vagas encontram-se desocupadas por que razão e desde quando, em linhas gerais? Quando ocorreu o último concurso para o preenchimento de vagas?
12. Considerando o diagnóstico do Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, que atestou a ausência no INPI, à época, de solução

tecnológica em funcionamento que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes, o órgão adotou alguma providência voltada a implementar a aludida solução tecnológica? Há alguma ação administrativa em andamento voltada a desenvolver ferramenta nesse sentido?

13. Considerando novamente o diagnóstico traçado pelo Tribunal de Contas da União no TC 015.369/2019-6, o órgão providenciou ou está providenciando a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes?

No dia 19.03.2021, o Presidente do INPI apresentou as informações requisitadas.

4. CONCLUSÃO

Diante das informações apresentadas, a Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB - Seccional de São Paulo entende ser constitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, pois: (i) a norma garante um mínimo de exclusividade necessária para os titulares de patentes, na medida que o atraso na análise dos pedidos de patente “Backlog” no país, afeta o tempo remanescente para exclusividade do titular, e sem o parágrafo único, o tempo remanescente seria inadequado até mesmo para se recuperar os investimentos feitos com P&D; e (ii) caso haja procedência da ação haverá um menor incentivo e verdadeiro desestímulo à pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços no Brasil, bem como um menor incentivo para que empresas com atuação internacional priorizem o Brasil no lançamento de seus produtos.

* * * * *

ANEXO I

INSTITUIÇÕES	DATA EM QUE PETICIONOU PELA INTERVENÇÃO
ABIA - Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS	19 de agosto de 2016
AGROBIO - Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria	29 de agosto de 2016
ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual	11 de novembro de 2016
INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa	01 de fevereiro de 2017
ANDEF - Associação Nacional de Defesa Vegetal	16 de março de 2017
ABIFINA - Associação da Indústria Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades	27 de março de 2017
ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial	13 de junho de 2017
GRUPO FARMABRASIL - Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional	14 de maio de 2020
PRO GENÉRICOS - Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos	22 de maio de 2020
AB2L - Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs	18 de agosto de 2020
ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras	07 de outubro de 2020
IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual	17 de dezembro de 2020
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE	12 de março de 2021
Defensoria Pública da União - DPU	21 de março de 2021 (pendente de admissão)
ASIPI - ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – ASIPI	23 de março de 2021 (pendente de admissão)