



Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS
Curso de Bacharelado em Direito / Curso de Bacharelado em Relações
Internacionais

CAUÊ CAMPOS NOBRE

**A VIGÊNCIA DAS PATENTES “MAILBOX” À LUZ DOS NOVOS
ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO**

**BRASÍLIA
2022**

CAUÊ CAMPOS NOBRE

**A VIGÊNCIA DAS PATENTES “MAILBOX” À LUZ DOS NOVOS
ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO**

Relatório de jurisprudência apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito/ Bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Orientador(a): Prof. Dra. Karla Margarida Martins Santos

**BRASÍLIA
2022**

CAUÊ CAMPOS NOBRE

**A VIGÊNCIA DAS PATENTES “MAILBOX” À LUZ DOS NOVOS
ENTENDIMENTOS ADOTADOS PELO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO**

Relatório de jurisprudência apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito/ Bacharel em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais - FAJS do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB).

Orientador(a): Prof. Dra. Karla Margarida Martins Santos

BRASÍLIA, 09 DE SETEMBRO DE 2022

BANCA AVALIADORA

Professor(a) Orientador(a)

Professor(a) Avaliador(a)

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar os novos entendimentos referentes ao período de vigência das patentes “mailbox” fixados pelo STJ em conformidade com a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, bem como os contornos que a trazem para a segurança jurídica. A pesquisa tem como finalidade relacionar se os novos entendimentos ferem o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS) e se a nova jurisprudência firmada pelo STJ afeta alguma patente “mailbox” que ainda tenha vigência nos dias atuais. Sob aspecto metodológico, realizou-se estudo de caso com análise teórica quanto ao enfoque, com revisão bibliográfica e documental, seguindo abordagem quantitativa para apresentar os cálculos das possíveis vigências das patentes e uma análise técnica qualitativa dedutiva dos dados encontrados.

Palavras-chave: patentes “mailbox”; TRIPS; Superior Tribunal de Justiça; Lei 9.279/96.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI.....	Ação direta de Inconstitucionalidade
CUP	Convenção da União de Paris Para a Proteção da Propriedade Industrial (Convenção de Paris)
DPI.....	Direitos de Propriedade Intelectual
GATT.....	General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio)
INPI.....	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI.....	Lei de Propriedade Industrial
OMPI.....	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OMC.....	Organização Mundial do Comércio
PI.....	Patente de Invenção
RESP.....	Recurso Especial
STJ.....	Superior Tribunal de Justiça
STF.....	Supremo Tribunal Federal
TRIPS.....	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
WIPO.....	World Intellectual Property Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 ORIGEM DAS PATENTES	10
3 DO ACORDO TRIPS E DELIMITAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX	13
4 DO RESP 1.869.959	20
5 ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL	23
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27

1 INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial ingressou em procedimento comum contra a sociedade irlandesa The Provost Fellows Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Near Dublin a fim de declarar a nulidade total ou parcial da patente já concedida, PI 9700768-4.

O caso em análise teve origem no procedimento comum com a autarquia federal INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ao ajuizar ação contra a sociedade irlandesa The Provost Fellows Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth Near Dublin, objetivando a declaração de nulidade total ou parcial da patente PI 9700768-4, que é uma vacina viva para combater infecção por streptococcus em cavalos, encaixando-se como patente farmacêutica.

O objeto da ação é um assunto já abordado desde 2013 pelo fato de o INPI ter ajuizado ações semelhantes no intuito de afastar a aplicação do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial nas patentes “mailbox” para que se adequem à previsão do artigo 229, parágrafo único, que dispõe, especificamente, sobre elas.

Ocorre que, no decorrer do processo, teses fixadas, favoráveis ao pedido requerido pelo INPI, estabeleceram a não aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Contudo, a The Provost ingressou no Superior Tribunal de Justiça para combater a tese firmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª região, retratando a violação de diversos artigos e princípios já esclarecidos desde a criação do acordo TRIPs.

Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, objeto principal da presente lide, o qual afeta significativamente o voto de cada ministro do STJ.

Os ministros do STJ entraram em divergência, entretanto, a Ministra Nancy Ribeiro, acompanhada da maioria dos ministros da turma, fixou tese semelhante ao estabelecido no IRDR. O marco inicial e o prazo de vigência previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes “mailbox”.

Os fatos expostos justificam a análise da jurisprudência apresentada, desenvolvida nas seguintes perguntas lançadas: a) a nulidade ou perda de vigência das patentes “mailbox” causa insegurança jurídica?; b) os efeitos do novo entendimento da Suprema Corte são cabíveis para todas as patentes “mailbox”?; c) a extensão de prazo das patentes “mailbox” está em conformidade com o acordo TRIPs?

2 ORIGEM DAS PATENTES

No decorrer da história, pode-se dizer que o berço das patentes vem atrelado ao desenvolvimento da sociedade. Seus primeiros relatos surgiram na Idade Média, em que, de acordo com Arthur Câmara Cardozo (2020), começou-se a privilegiar as pessoas para terem certa autonomia sobre os instrumentos de apropriação. Para Cruz Filho, a introdução desse privilégio deveu-se ao Império Romano do Oriente (CRUZ FILHO, 1995 *apud* CARDOZO, 2020, p. 27).

Entretanto, como não existiam leis nem normas que regulamentassem de forma igualitária essa concessão de privilégios, tanto para a população quanto para aqueles que adquiriam o privilégio, ocorriam certos desequilíbrios na sociedade. Como relata Edith Penrose,

[...] O clamor público contra os privilegiados monopólios restritivos era forte e persistente, já que abarcavam artigos de uso comum, como o sal, os azeites, o vinagre [...]. De acordo com estas primeiras concessões, os proprietários das patentes tinham um extenso poder de controle; podiam registrar os pontos de venda e apreender as mercadorias dos supostos infratores. Com frequência estes poderes eram exercidos com considerável violência, despotismo e irresponsabilidade, o que intensificava o ressentimento popular contra todo o sistema (PENROSE, 1974, *apud* CARDOZO, 2020, p.28-29).

Cada vez mais foram surgindo novos inventores que utilizavam desses privilégios e que, ocasionalmente, ajudavam no crescimento econômico da sua região. Em 19 de março de 1474, pela República de Veneza, foi introduzida a primeira lei de patentes de acordo com Peter Drahos (1995, p. 6), que ainda se encontra presente em diversas legislações.

Houve o surgimento de diversas legislações assegurando direitos aos inventores, no entanto eram adaptadas aos respectivos países, até chegar à

Convenção de Paris¹, que se reuniu pela primeira vez em 1883. Walter Brasil Mujalli (1992) relata que, “a partir desta data, os países participantes destas convenções chegaram a um consenso comum a respeito dos direitos e obrigações sobre a proteção da propriedade industrial”.

Os países que estiveram na Convenção se dispuseram a proteger a propriedade industrial de seus respectivos países, no qual tinham como objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, às marcas de serviço, o nome comercial e as indicações ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

A Convenção, ainda, exemplificou sobre a aceção da propriedade intelectual na qual não se aplicava somente à indústria e ao comércio, mas às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos sejam naturais ou não.

Outro ponto importante delimitado, foi sobre as patentes de invenção que compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de adição.

Com isso, estabeleceram-se princípios básicos no qual cada país pudesse legislar de forma interna, como princípio da independência dos direitos no qual estabelecia que cada país tem liberdade para decidir sobre os procedimentos internos, não obrigando os direitos concedidos por um Estado membro aos demais concedê-lo. Entretanto, o princípio do tratamento nacional estipulava ao Estado contratante a obrigação de conceder os mesmos tratamentos aos seus próprios nacionais e aos internacionais que ingressaram com pedido de concessão patente em seu território.

¹ A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (revisão de Estocolmo, 1967) em vigor no Brasil foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992.

Os princípios estabelecidos na Convenção de Paris estão presentes até hoje nas legislações criadas, que foram adaptando e permitindo cada vez mais a evolução do meio patentário.

Ao prosseguir com caminho evolutivo das patentes, uma importante criação para a consolidação do tema de propriedade intelectual no mundo atual foram as rodadas de discussões do *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), firmado em 1947, que previa a proteção às marcas e indicações de procedência regional e geográfica.

Com as rodadas de discussões do GATT, de acordo com Denis Barbosa (2003), houve pressão da Corte Americana para que as nações aderissem aos serviços e aos bens intelectuais e também das questões relativas ao investimento direto no exterior proposto pela GATT, até que, em 1986, na Rodada Uruguai, foi lançado projeto do processo de negociação do tema, que resultou no acordo TRIPs da OMC.

3 DO ACORDO TRIPS E DELIMITAÇÃO DAS PATENTES MAILBOX

O acordo TRIPs entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995 e tinha como um dos membros signatários o Brasil. O acordo propôs a redução de distorções e obstáculos ao comércio internacional com a finalidade de proteção eficaz e adequada aos direitos de propriedade intelectual assegurando que as medidas e procedimentos adotadas não se tornem obstáculos ao comércio legítimo, seguindo em conformidade com princípios básicos do GATT e dos acordos e convenções internacionais.

A instauração do acordo TRIPs, atrelada à criação da OMC, ficou conhecida como o período de transição até a criação da Lei nº 9.279/96, que entrou em vigor em 14 de março de 1997. Nesse intervalo de 1995 (introdução do TRIPs) até 1997, o Brasil passou por uma adaptação até que a devida lei fosse criada, pois, de acordo com Arthur Câmara Cardozo e os dados fornecidos da OMPI (CARDOZO, 2022, p. 131), em 1995, foram depositados 7.448 pedidos de patentes no Brasil, o que representou 0,73% do total mundial, mantendo-se praticamente igual em 1996 (0,74%). Até que, em 1997, houve crescimento significativo devido à criação da LPI, como exemplifica o quadro abaixo:

	1995	1996	1997
Brasil	7.448	8.057	16.235
Mundo	1.048.000	1.088.500	1.163.200
% Brasil/Total	0,71%	0,74%	1,39%

Fonte: WIPO IP Statistics Data Center

Com a criação da Lei nº 9.279/96, o Brasil acelerou o processo de organização acerca da criação de uma lei sobre o tema de propriedade intelectual no País, que ainda tinha prazo considerável estipulado pelo acordo TRIPs.

No caso, a lei foi publicada em 15 de maio de 1996, com uma *vacatio legis* de um ano após sua publicação, devendo entrar em vigor em 15 de maio de 1997, mais do que sete anos antes do prazo permitido pelo TRIPs, perdendo, portanto, a oportunidade de utilização do prazo para organizar à nova realidade que se impunha.

Houve uma precipitação maior ainda, pois a lei determinou que seus artigos 230, 231, 232 e 239² entrariam em vigor na própria data de sua publicação, antes, portanto, do prazo de entrada em vigor da própria lei, ou seja oito anos e meio antes do que era exigido no Acordo.

Com a introdução da Lei nº 9.279/96, o Brasil foi se ajustando e, conseqüentemente, como acima retratado, foi gerando impactos na sociedade. Entretanto, em 2001, foi criada a Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro, que altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 9.279/96, que também tem por objetivos a regulação de direitos e obrigações à propriedade industrial.

Mais especificamente, anseia sobre o sistema “mailbox”, no qual o presente trabalho tem maior enfoque. Com base no acordo TRIPs, art. 70.8³, e o parágrafo

² 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 (...)

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, 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 (...)

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de 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, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei (...)

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa (...)

³ ARTIGO 70 Proteção da Matéria Existente

(...) 8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no art.27, esse Membro: a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados; Vb) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patenteabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação, em conformidade com o art. 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.

único⁴ do artigo 229, os pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 passaram a ser patenteáveis no Brasil.

O sistema “mailbox”, ficou conhecido com sistema “caixa de correio”, pelo fato das patentes depositadas entre 1º/1/1995 e 14/5/1997 viessem a ter tramitação como os demais pedidos, sendo submetidas ao exame técnico pertinente, e ficassem protegidas pelo prazo de 20 anos a partir do depósito, incluindo, assim, pedidos anteriores à nova lei.

Arthur Câmara Cardozo (2020) faz análise sobre norma que retroage no meio patentário, evidenciando a importância da criação de uma situação nova para a matéria que permitia o processamento de pedidos para áreas tecnológicas que anteriormente não eram patenteáveis, no qual mesmo que fosse determinação do TRIPs, era um procedimento estranho à tradição das patentes que alcançou um período de mais de 16 meses anteriores à nova Lei.

Em conformidade com a determinação do caput do art. 40 da LPI⁵ e do art. 33⁶ do TRIPs, garante o prazo máximo de 20 anos da patente, contados a partir da data de depósito do pedido.

Cristiano Starling Erse (2018) traz uma série de cálculos em seu trabalho publicado pela Revista Jurídica da UFERSA, relacionando o período estipulado pelo caput do art. 40 e art. 229-B, que determina que os pedidos de patentes “mailbox” fossem decididos até 31 de dezembro de 2004. O autor reitera que tais normas trariam às patentes “mailbox” que fosse uma vigência real de uso que variava de 11 a 13 anos, conforme seu cálculo na tabela abaixo:

⁴ 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.

⁵ “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.”

⁶ Art. 33. TRIPs “A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.”

Tabela 1 - Vigência planejada das patentes mailbox

Ano do pedido	Fim da patente	Vigência de uso real aproximada
1995	2015	2015 – 2004 = 11 anos
1996	2016	2016 – 2004 = 12 anos
1997	2017	2017 – 2004 = 13 anos

Contudo, Cristiano Erse relatou que o INPI não decidiu todos os pedidos das patentes “mailbox” até dia 31 de dezembro de 2004, o que ocasionou diminuição da vigência real planejada das patentes. Com isso, ele demonstrou, em uma projeção nas tabelas abaixo, o prejuízo sofrido pelos requerentes com o atraso da administração pública:

Tabela 2 - Pedidos realizados em 1995

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente fundamentada no caput do art.40.	Vigência de uso real aproximada
1995	2004	2015	2015 – 2004 = 11 anos
1995	2005	2015	2015 – 2005 = 10 anos
1995	2006	2015	2015 – 2006 = 9 anos
1995	2007	2015	2015 – 2007 = 8 anos
1995	2008	2015	2015 – 2008 = 7 anos
1995	2009	2015	2015 – 2009 = 6 anos
1995	2010	2015	2015 – 2010 = 5 anos
1995	2011	2015	2015 – 2011 = 4 anos
1995	2012	2015	2015 – 2012 = 3 anos
1995	2013	2015	2015 – 2013 = 2 anos

Tabela 3 - Pedidos realizados em 1996

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente fundamentada no caput do art.40.	Vigência de uso real aproximada
1996	2004	2016	2016 – 2004 = 12 anos
1996	2005	2016	2016 – 2005 = 11 anos
1996	2006	2016	2016 – 2006 = 10 anos
1996	2007	2016	2016 – 2007 = 9 anos
1996	2008	2016	2016 – 2008 = 8 anos
1996	2009	2016	2016 – 2009 = 7 anos
1996	2010	2016	2016 – 2010 = 6 anos
1996	2011	2016	2016 – 2011 = 5 anos
1996	2012	2016	2016 – 2012 = 4 anos
1996	2013	2016	2016 – 2013 = 3 anos

Tabela 4 - Pedidos realizados em 1997

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente fundamentada no caput do art.40.	Vigência de uso real aproximada
1997	2004	2017	2017 – 2004 = 13 anos
1997	2005	2017	2017 – 2005 = 12 anos
1997	2006	2017	2017 – 2006 = 11 anos
1997	2007	2017	2017 – 2007 = 10 anos
1997	2008	2017	2017 – 2008 = 9 anos
1997	2009	2017	2017 – 2009 = 8 anos
1997	2010	2017	2017 – 2010 = 7 anos
1997	2011	2017	2017 – 2011 = 6 anos
1997	2012	2017	2017 – 2012 = 5 anos
1997	2013	2017	2017 – 2013 = 4 anos

Para que não ocorresse enorme prejuízo, Cristiano Erse apresentou novas tabelas de cálculos, com a nova aplicação do INPI para a vigência das patentes “mailbox”, garantindo o mínimo de dez anos de vigência real de acordo com o parágrafo único do art. 40 da LPI, veja:

Tabela 5 - Pedidos realizados em 1995 com aplicação do parágrafo único do art. 40

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente com aplicação do parágrafo único do art. 40	Vigência de uso real aproximada
1995	2004	2015	2015 – 2004 = 11 anos
1995	2005	2015	2015 – 2005 = 10 anos
1995	2006	2016	2016 – 2006 = 10 anos
1995	2007	2017	2017 – 2007 = 10 anos
1995	2008	2018	2018 – 2008 = 10 anos
1995	2009	2019	2019 – 2009 = 10 anos
1995	2010	2020	2020 – 2010 = 10 anos
1995	2011	2021	2021 – 2011 = 10 anos
1995	2012	2022	2022 – 2012 = 10 anos
1995	2013	2023	2023 – 2013 = 10 anos

Tabela 6 - Pedidos realizados em 1996 com aplicação do parágrafo único do art. 40

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente com aplicação do parágrafo único do art. 40	Vigência de uso real aproximada
1996	2004	2016	2016 – 2004 = 12 anos
1996	2005	2016	2016 – 2005 = 11 anos
1996	2006	2016	2016 – 2006 = 10 anos
1996	2007	2017	2016 – 2007 = 10 anos
1996	2008	2018	2016 – 2008 = 10 anos
1996	2009	2019	2016 – 2009 = 10 anos
1996	2010	2020	2016 – 2010 = 10 anos
1996	2011	2021	2016 – 2011 = 10 anos
1996	2012	2022	2016 – 2012 = 10 anos
1996	2013	2023	2016 – 2013 = 10 anos

Tabela 7 - Pedidos realizados em 1997 com aplicação do parágrafo único do art.40

Ano do pedido	Ano da decisão	Fim da patente com aplicação do parágrafo único do art. 40	Vigência de uso real aproximada
1997	2004	2017	2017 – 2004 = 13 anos
1997	2005	2017	2017 – 2005 = 12 anos
1997	2006	2017	2017 – 2006 = 11 anos
1997	2007	2017	2017 – 2007 = 10 anos
1997	2008	2018	2017 – 2008 = 10 anos
1997	2009	2019	2017 – 2009 = 10 anos
1997	2010	2020	2017 – 2010 = 10 anos
1997	2011	2021	2017 – 2011 = 10 anos
1997	2012	2022	2017 – 2012 = 10 anos
1997	2013	2023	2017 – 2013 = 10 anos

Após a adoção dessas medidas impostas pelo INPI, houve uma série de divergências pelo fato da aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI. De um lado, aqueles que defendiam o direito patentário em prol do inventor alegando que os inventores não teriam culpa da demora da concessão da patente pelo INPI, não podendo ser prejudicados por tal fato; do outro, aqueles que defendiam o estrito cumprimento estabelecido na lei, que, no caso, desde o acordo TRIPs, que estabelece o período máximo de vigência de 20 anos para as patentes, para que depois permita que o Estado e outros possam estudar aquelas descobertas em prol da sociedade.

Discussão traz o enfoque do caso escolhido, que evidencia o ajuizamento da ação do INPI contra a sociedade irlandesa The Provost até chegar ao recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o que torna oportuno o exame de sua análise perante referido tribunal superior.

4 DO RESP 1.869.959

O caso em análise teve origem no procedimento comum com a autarquia federal INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ajuizando ação contra a sociedade irlandesa The Provost Fellows Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Elisabeth Near Dublin a fim de declarar a nulidade total ou parcial da patente PI 9700768-4, que é uma vacina viva para combater infecção por *streptococcus* em cavalos.

O INPI salientou que a concessão de referida patente, submetida ao “mailbox”, contrariou o art. 229, parágrafo único, da LPI, e, caso não acontecesse a declaração de nulidade total, requeria que o período de vigência se adequasse ao artigo 229, parágrafo único, e ao artigo 40, caput, da LPI, que, no caso, acarretaria a perda da vigência da patente.

A tese jurídica foi fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que estabeleceu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 não se aplicava às patentes “mailbox”, diante da limitação já estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser empregado o prazo de vigência de máximo de 20 anos a contar da data de depósito, nos termos do artigo 40, caput da mesma lei.

Com isso, a The Provost ingressou no Superior Tribunal de Justiça com recurso especial alegando que o prazo previsto no parágrafo único do artigo 40 da LPI* deveria ser praticado às patentes concedidas pelo sistema "mailbox", pelo fato de os titulares das patentes serem prejudicados pela demora excessiva na tramitação dos procedimentos do INPI.

Acontece que, no julgamento do RESP, houve divergência entre a Ministra Relatora Isabel Galotti, que, a princípio, deu parcial provimento ao recurso interposto pela The Provost, e a Ministra Nancy Ribeiro, que negou provimento na parte conhecida e julgou parcialmente prejudicado o recurso, acompanhada pela maioria dos da turma.

Antes de entrar nas duas linhas de raciocínio que divergem entre si, cabe salientar uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal que impactou o objeto do presente Recurso Especial.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5529 (BRASIL, 2021), declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que determinava o período de dez anos de vigência das patentes após sua concessão. Assim, as patentes deverão respeitar os prazos estabelecidos no caput do art. 40 da LPI, sendo de 20 anos a contar do depósito.

A Ministra Relatora Isabel Gallotti seguiu a linha de raciocínio que, na ADI 5529, a questão do período de vigência das patentes “mailbox” não foi abordada e que, apesar de a vigência estar determinada no parágrafo único do art. 229 (BRASIL, 1996), no qual delimita sua vigência no caput do art. 40 (20 anos a contar da data de depósito), não significa que o parágrafo único do mesmo dispositivo (artigo 40) não lhe seja aplicável, sendo o prazo mínimo de dez anos de proteção decorrente da presunção legal de que seja cumprido o prazo assinado pelo art. 229-B⁷.

Ainda, trouxe um entendimento de que, sem a aplicação do parágrafo único do artigo 40, as patentes “mailbox” perderiam o direito de indenização pela exploração indevida do invento, prevista no artigo 44 da LPI, pois, no parágrafo único do art. 229, a proteção das patentes “mailbox” é assegurada a partir da data da concessão, veja:

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. (BRASIL, 1996)

⁷ Art. 229-B Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1ª 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.

Salienta que a concessão de 240 patentes “mailbox” pelo INPI, ao longo de 16 anos, com base no parágrafo único do art. 40 da LPI (10 anos da concessão), não consistiria em mero erro material e que a solução mais compatível com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé é que lhes fosse aplicável o parágrafo único do artigo 40.

Em contrapartida, a Ministra Nancy Ribeiro abriu divergência para ponderar, primeiramente, a perda do objeto do recurso especial em relação à decisão da ADI 5.529 do Supremo Tribunal Federal, que evidenciou que todas as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou de uso em saúde, foi aplicado efeito *ex tunc*, o que resultou, conforme expressamente decidido pelo STF, “a perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI”, portanto, sejam elas ordinárias, sejam **mailbox**, deveria ser respeitado o prazo de vigência estabelecido no caput do art. 40 da LPI (20 anos contados da data de depósito), sem exceção.

A Ministra Nancy Ribeiro dividiu seu voto nos casos que se encaixavam na modulação dos efeitos da decisão do STF, que seriam as patentes que perderam sua validade, pois foram concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI, e as patentes que não foram invalidadas pela extensão de prazo concedidas com base no mesmo parágrafo.

A segunda parte do voto incidiu que a vigência das patentes “mailbox” estava presente no parágrafo único do art. 229, que estabelecia que o prazo estava previsto no caput do artigo 40 (20 anos contados do depósito), sem outras possíveis interpretações.

Após o voto da Ministra Nancy Ribeiro ser apreciado, a Ministra Maria Isabel Gallotti proferiu voto-vista, mantendo seu entendimento proferido em seu voto.

Por fim, a Ministra Nancy Ribeiro, acompanhada pela maioria da turma, fixou tese semelhante firmada no IRDR, determinando que o prazo de vigência previsto no parágrafo único do artigo 40 da LPI não seria aplicável às patentes “mailbox”.

5 ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL

Os votos do RESP⁸ evidenciam bem a luta do interesse dos autores das invenções de não serem prejudicados em face da demora das concessões das patentes pela autarquia federal, e dos interesses do Estado e dos consumidores em poderem explorar aquele invento em prol da sociedade.

Diante do recurso especial acima exposto, fica evidenciado o conflito gerado pela norma geral (caput do artigo 40) e a exceção retratada no parágrafo único.

Depreende-se que a discussão que vinha desde de 2013, quando o INPI, diante do parecer da AGU (Cunha Neto, 2013), tentou mudar seu entendimento para aplicar a vigência de 20 anos a contar do depósito, e não de dez anos a contar da concessão, foi solucionada com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40.

Não há que se falar sobre extensão de prazo no caso das patentes “mailbox”, seguindo à risca o entendimento da lei, pois sua previsão está estabelecida no parágrafo único do artigo 229, sendo sua vigência de acordo com o caput do artigo 40, 20 anos a partir do depósito, portanto as patentes “mailbox” perderam sua vigência em 14 de maio de 2017, data do último dia de depósito.

Se olharmos para a aplicabilidade do artigo 229-B, Cristiano Starling Erse (2018) evidência que não foi nem pode ser mais cumprido, pois determinava que as patentes “mailbox” seriam concedidas até 31 de dezembro de 2004, o que não aconteceu de fato.

⁸ Cabe salientar que a fixação da tese do STJ, ocorreu em duas etapas, a primeira que julgou parcialmente prejudicado o recurso especial, em face da ADI 5529 do STF, e na segunda etapa que conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Essa segunda etapa ocorreu, se por acaso, houvesse uma modulação nos efeitos da ADI 5529, no qual garante uma segurança jurídica ao Acórdão proferido pela turma.

Para uma possível solução dessa falha de cumprimento do prazo estipulado, Cristiano Starling Erse (2018) apresenta entendimento acerca da medida cabível para não aplicação do parágrafo único do artigo 40, veja:

Atentando para o fato de que o Estado, por meio do INPI, deixou de cumprir uma obrigação de fazer personalíssima prevista em lei – julgar os pedidos de patente “mailbox” até o dia 31 de dezembro de 2004 – e de que a regra universal do direito para descumprimento de obrigações desse tipo é o ressarcimento integral das perdas e danos sofridos pela parte prejudicada, entende-se que o parágrafo único do art.40 não deve mesmo ser aplicado ao caso concreto.

A aplicação do parágrafo único do art.40 pelo INPI, embora atenda, de certa maneira, a um ideal de justiça, extrapola o poder conferido à autarquia, configurando-se uma nova distorção jurídica.

Trocando em miúdos, aceitar a aplicação do parágrafo único do art.40 para patentes depositadas no sistema “mailbox”, como forma compensatória, seria corrigir um erro de execução cometendo-se outro, criando-se um sistema de equívocos e arbitrariedades em cascata.

A Ministra Nancy Ribeiro, em conformidade com o voto do Ministro Dias Toffoli na ADI 5529, relatou a incidência do artigo 44 (BRASIL, 1996) sobre as patentes “mailbox”, não deixando de dar o mínimo de amparo jurídico a elas pelo fato da proteção estipulada no artigo retroagir ao momento inicial do processo.

Com isso, não há o que se falar no prejuízo causado pela não aplicação do artigo 229-B, pois, mesmo que o INPI cumprisse com o prazo de conceder as patentes “mailbox” até 2004, teriam dez anos a contar da concessão de acordo com parágrafo único, com o término da contagem em 2014, sendo menos tempo de vigência do que o prazo conferido pelo caput do artigo 40, com o término da contagem em 2017, veja:

Tabela 8 - Vigência com parágrafo único do art. 40 conforme art. 229-B e vigência com caput do art. 40

Ano da última concessão conforme o art. 229-B	Fim da patente com aplicação do parágrafo único do	Vigência a partir da concessão da patente do
---	--	--

art. 40 com cumprimento de prazo do art. 229-B		
12/2004	12/2014	10 ANOS

Ano do último pedido de patente	Fim da patente com aplicação do caput do art. 40	Período de vigência
1997	2017	20 ANOS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi realizado por meio da análise a partir do período que corresponde ao surgimento das patentes até quando houve a criação das patentes “mailbox”, com seu respectivo intuito e diferencial das patentes ordinárias, caminhando pelos entendimentos adotados pelo INPI, os quais ocasionaram o objeto da ação escolhida.

Ocorre que a tese firmada pelo STJ seguiu em conformidade com o novo entendimento do INPI e do Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, cabível para todas as patentes “mailbox”. Estabeleceu-se relação direta com o artigo 33 do acordo TRIPs, mantendo a compreensão de que a vigência da patente será de 20 anos a contar do depósito.

Termina de evidenciar a suposta dúvida se a mudança de entendimento do INPI não causaria insegurança jurídica. Mas, pelo contrário, pois está garantido a livre concorrência e a defesa do consumidor, a duração razoável do processo, à respectiva temporalidade da patente, sendo que o artigo 44 da LPI promove a proteção patentária tanto das patentes ordinárias como das patentes “mailbox”, permitindo, assim, indenização pelo uso indevido no período de vigência da patente.

Mesmo que a requerente The Provost tenha alegado que as patentes “mailbox” não incidiam no artigo 44, a Ministra Nancy Ribeiro, em seu voto, deixou claro que estas não estiveram desprovidas de amparo jurídico, pois incidiram

também no artigo 44, sendo que a proteção por ela conferida retroagiria ao momento inicial do processo.

Conforme foi demonstrado nas tabelas, o período de vigência das patentes “mailbox” foi encerrado no ano de 2017, em conformidade com o artigo 229 – A, o que não levou ao prejuízo do afastamento de aplicação do artigo 229-B pelo fato de o INPI não ter cumprido o prazo estabelecido.

Por fim, com as análises aqui abordadas, a parte requerente do recurso especial e aqueles autores que ainda desejam ingressar no sistema judicial, com o objetivo de estender o prazo de vigência das patentes mailbox, só adquiriram a suposta possibilidade pelo atraso do INPI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. **ADI 5529**. 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. [...]. Requerente: Procuradoria-Geral da República. Relator (a): Min. Dias Toffoli. Brasília, 13 de setembro de 2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>. Acesso em: 30 jul. 2022.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 1.355**, de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Brasília, 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 27 maio. 2022.

Brasil. **Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001**. Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências. Brasília, 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10196.htm. Acesso em 15 ago. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 14 set. 2022.

Brasil. Presidência da República. **Decreto nº 635**, de 21 de agosto de 1992. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967. Brasília, 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0635.htm. Acesso em: 14 set. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

CARDOZO, Arthur Câmara. **Patentes no Brasil: das origens ao período TRIPS**. 2020. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/teses/cardozo-arthur-camara.pdf>. Acesso em: 25 maio 2022.

CUNHA NETO, Loris Baena. **Parecer no.0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**. In: Revista da propriedade industrial, seção I, no. 2227. Brasília, 2013. Disponível em: https://juristas.com.br/wp-content/uploads/2018/04/parecer-0018-2013-agu-pgf-pfe-inpi-coopi-lbc-1_0.pdf. Acesso em: 23 ago. 2022.

DRAHOS, Peter. **Global property rights in information: the story of TRIPS**. Prometheus, vol 13 No. 1, 1995. Disponível em: https://www0.anu.edu.au/fellows/pdrahos/articles/pdfs/1995globalproprightsinfo_drahos.pdf. Acesso em: 5 set. 2022.

ERSE, Cristiano Starling. **Cálculo de vigência das patentes de medicamentos e produtos agrícolas depositados no sistema “mailbox” no Brasil**. Revista Jurídica da UFERSA, v. 2, n. 4, p. 103-127, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/rejur/article/view/7281>. Acesso: 12 jul. 2022.

MUJALLI, Walter Brasil. **A propriedade industrial**: nova lei de patentes. São Paulo: De Direito, 1992.