



# CÁLCULO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS DEPOSITADOS NO SISTEMA “MAILBOX” NO BRASIL

PATENTS VALIDITY CALCULATION FOR MEDICINES AND AGRICULTURAL PRODUCTS DEPOSITED IN THE MAILBOX SYSTEM IN BRAZIL

CRISTIANO STARLING ERSE\*

## RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo abordar a discussão sobre o cálculo de vigência de patentes “mailbox” de medicamentos e produtos agrícolas no Brasil e a possibilidade de nulidade parcial, pela via judiciária brasileira, com a conseqüente revisão de prazos. A pesquisa teve como objetivo criar as condições acadêmicas ideais para uma análise efetiva do tema-problema. Metodologicamente, realizou-se um estudo de caso com análise teórica quanto ao enfoque; bibliográfica e documental, quanto à forma de coleta de dados; investigativa, quanto à natureza do produto final. A técnica utilizada para análise dos dados colhidos foi a dedutiva. A formatação do texto e as referências seguem o padrão estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

**Palavras-chave:** patentes de medicamento; patente “mailbox”; Acordo TRIPS; Lei 9.279/96.

## ABSTRACT

The current paper deals with the discussion about the calculation of valid mailbox patents for drugs and agricultural products in Brazil and the possibility of partial nullity, through the Brazilian judicial system with the consequent review of deadlines. The scope of the research was to create the ideal academic conditions for an effective analysis of the problem-theme. Methodologically, a case study was carried out with theoretical analysis regarding the approach; bibliographical and documentary, as to the form of data collection; investigative, as to the nature of the final product. The technique used to analyze the data collected was the deductive. The formatting of the text and references follow the standard established by the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT).

**Keywords:** drug patents; patent mailbox; Agreement TRIPS; Law 9.279/96.

\* Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal.

Pesquisador visitante nas Faculdades de Direito das Universidades de Bolonha e Florença (Programa da União Europeia - Erasmus Placement). Advogado. Professor Universitário.

*cristianoerse@gmail.com*

Recebido em 22-8-2017 | Aprovado em 19-12-2018



## SUMÁRIO

**INTRODUÇÃO; 1 HISTÓRICO SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL; 2 DETALHAMENTO DO CASO E O NOVO POSICIONAMENTO DO INPI; 3 VIABILIDADE DA AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL; 4 ANÁLISE DO MÉRITO; CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.**

### ■ INTRODUÇÃO

O conceituado jornal brasileiro “Valor Econômico” publicou, no dia 11 de outubro de 2013, matéria intitulada “INPI ajuíza ações para reduzir prazo de patentes de medicamentos”<sup>1</sup>, fato que gerou grande impacto na comunidade jurídica brasileira e na indústria farmacêutica.

O texto, de autoria do jornalista Arthur Rosa, trouxe à tona a interposição de 37 ações propostas pelo INPI, com o escopo de adequar o prazo de validade das patentes de 247 medicamentos e produtos de natureza agrícola, sendo replicado imediatamente por diversos órgãos de imprensa.

Segundo informações prestadas pela Advocacia Geral da União, que representa o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), busca-se, com a medida, corrigir atos administrativos do próprio INPI que teria concedido, equivocadamente, o benefício constante no parágrafo único do art.40 da Lei de Propriedade Industrial Brasileira para os pedidos de patentes realizados entre 1º. de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, as chamadas patentes “mailbox”.

A polêmica tem sua raiz diretamente relacionada à adoção pelo Brasil do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, cuja sigla em inglês é TRIPS, em 1º. de janeiro de 1995.

Ocorre que, antes da aderência, não havia previsão no ordenamento jurídico brasileiro para proteção de patentes relacionadas aos medicamentos e produtos químicos para a agricultura. Em virtude disso, o acordo TRIPS previu um sistema que protegesse as solicitações feitas a partir da assinatura do acordo (1º. de janeiro de 1995) até a entrada em vigor da nova Legislação de Propriedade Industrial Brasileira, o que ocorreu definitivamente em 14 de maio de 1997.

Os requerimentos realizados nesse período passaram a ser conhecidos por patentes “mailbox”. A expressão advém da ideia de que esses pedidos deveriam ficar separados em uma “caixa” aguardando a lei nova, evitando-se, portanto, que fossem analisados pela legislação antiga.

O novo posicionamento do INPI sobre a matéria colocou em dúvida o modo como o cálculo da vigência das patentes “mailbox” deve ser realizado, o que, em última análise, pode reduzir consideravelmente o período de propriedade de algumas patentes.

Caso a tese de revisão dos prazos de vigência seja aceita pela jurisprudência brasileira, enorme será a repercussão econômica no setor, pois a pretendida adequação desses prazos

---

<sup>1</sup> ROSA, Arthur. INPI ajuíza ações para reduzir prazo de patentes de medicamentos. In: *Valor Econômico*. 2013.

permitirá o ingresso de genéricos e a redução de gastos relevantes pelo governo federal. Por outro lado, as sociedades empresárias detentoras das patentes em questão irão deixar de aferir lucros importantes para seu orçamento e planejamento na proporção inversa.

A batalha judicial que anunciada em 2013 ocupa ainda hoje lugar de destaque no ambiente jurídico, uma vez que existem fortes argumentos, tanto para a manutenção protetiva, quanto pela revisão, envolvendo não só a interpretação dos art. 229 e 40 da lei de propriedade industrial brasileira, mas também outras de natureza processual, hermenêutica e de direito internacional. Questões processuais têm atrasado a definição judiciária do problema que, pelo que tudo indica, deverá se arrastar por mais alguns anos.

Os motivos expostos justificam, desse modo, a elaboração de um trabalho científico que aborde o tema com a devida profundidade, sendo a investigação direcionada por três perguntas: a) É viável juridicamente a decretação de nulidade parcial das patentes já concedidas, com a consequente redução dos seus prazos de vigência?; b) O parágrafo único do art.40 da lei 9.279 deve ser aplicado para o cálculo da vigência das patentes “mailbox”?; c) A não aplicação do parágrafo único do art.40 fere o acordo TRIPS?

## 1 HISTÓRICO SOBRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

Não obstante ser o Brasil um país jovem se comparado aos Estados Europeus, a legislação nacional envolve um complexo emaranhado de normas jurídicas, consequência das inúmeras mudanças de rumo do Estado brasileiro ao longo de sua história.

Desde a sua independência, em 1822, o Brasil teve oficialmente 7 (sete) Constituições (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988) e, por decorrência, uma infinidade de leis, decretos, códigos, etc. Esse tumultuado percurso sociológico, embaraça o entendimento da evolução do Direito no país, motivo pelo qual se considera apropriado realizar um breve estudo sobre o histórico da propriedade intelectual brasileira, sem perder de vista o foco nas patentes de produtos e processos relativos aos medicamentos.

Simultâneo ao caminho legislativo brasileiro, serão tratados panoramicamente os principais acontecimentos internacionais sobre a matéria, posto que há uma relação de causa e efeito entre eles.

O Brasil foi o quarto país do mundo a estabelecer uma legislação a respeito de propriedade industrial, antecedido somente pela Inglaterra (1623), Estados Unidos da América do Norte (1790) e França (1791). Já em 1809, mais precisamente no dia 28 de abril, o Príncipe Regente D. João promulgou o primeiro texto oficial sobre a matéria no país através de um Alvará Régio, no qual estava prevista a conveniência de se conceder privilégio aos inventores e introdutores de novas máquinas pelo prazo de 14 anos<sup>2</sup>.

Após a declaração de independência e a outorga da primeira Constituição do Brasil<sup>3</sup> por Dom Pedro I, o privilégio dos inventores ganhou respaldo e contorno constitucional. O

<sup>2</sup> CERQUEIRA, João Gama. *Tratado da propriedade industrial*. v. 1. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 7.

<sup>3</sup> BRASIL. *Constituição Política do Império do Brasil*. 1824. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao24.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm)

art.179 da Carta Magna de 1824, em seu inciso XXVI, estabelecia direito de propriedade das suas descobertas ou produções aos inventores, sendo assegurado privilégio exclusivo temporário ou garantido o ressarcimento da perda ocorrida pela vulgarização do invento<sup>4</sup>.

A primeira lei específica sobre patentes viria, entretanto, a ser publicada em 04 de setembro de 1830<sup>5</sup>. Objetivando tornar efetivo o preceito constitucional, a lei detalhou a proteção jurídica das patentes no Brasil Imperial, trazendo algumas novidades significativas como a previsão de melhoria de uma descoberta ou invenção (art.2º.), prazo máximo de fruição da patente de 25 anos (art.5º.) e extinção da patente pelo não início da exploração econômica no prazo de 2 anos (art.10, parágrafo 3º.).

Em 1875, um novo marco regulatório foi estabelecido pelo Decreto Imperial 2.682<sup>6</sup>. O documento foi o primeiro texto oficial a cuidar de marcas no Direito brasileiro, traçando as linhas gerais do direito do fabricante e negociante de marcar produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornassem distintos de qualquer outra procedência.

Motivada pela pouquíssima aplicação prática da lei das patentes de 1830<sup>7</sup>, outra norma seria confeccionada e publicada em 14 de outubro de 1882, a Lei 3.129<sup>8</sup>. Dentre os importantes incrementos trazidos pelo diploma destacam-se: a) o privilégio para exploração exclusiva da patente foi reduzido de 25 para 15 anos (art.1º., § 4º); b) previsão legal autorizando o Estado a desapropriar a patente por utilidade pública (art.1º., § 4º); c) manutenção da caducidade da patente pelo não início de uso, porém com modificação do prazo para 3 anos (art.5º, § 2º); d) flexibilização para a concessão de patentes para estrangeiros (art.2º., caput).

Paralelo ao desenvolvimento das legislações nacionais, a expansão industrial europeia e norte-americana tornou conveniente a organização de regras internacionais sobre propriedade industrial, fomentando, assim, movimentos com o propósito de estabelecer padrões que harmonizassem a matéria ao redor do mundo. Após alguns congressos e conferências de relevo internacional<sup>9</sup>, foi aprovada e assinada em 1883 a Convenção da União

<sup>4</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial*: Vol.1. 13ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 167.

<sup>5</sup> BRASIL. *Lei de 16 de dezembro de 1830*. Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão. 1830. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\\_03/LEIS/LIM/LIM-28-8-1830.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-28-8-1830.htm)

<sup>6</sup> BRASIL. *Decreto lei 2.682*. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufatura e de seu commercio. 1875. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>

<sup>7</sup> Segundo CERQUEIRA nos cinco primeiros anos da Lei de 1830 apenas uma patente foi concedida e depois de vinte anos o número de privilégios não ultrapassava cinco. CERQUEIRA, obra cit., p.16.

<sup>8</sup> BRASIL. *Lei 3.129*. Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. 1882. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/CCIVIL\\_03/LEIS/LIM/LIM3129.htm](http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM3129.htm)

<sup>9</sup> A primeira reunião de vulto internacional sobre propriedade industrial relatada pela doutrina foi o Congresso de Viena realizado em 1873. A reunião não teve caráter oficial, apesar da participação de representantes de 13 países. Todas as resoluções adotadas foram generalistas, porém ratificadoras do princípio da proteção das patentes. Chama-se atenção, porém, para o fato da segunda resolução recomendar o licenciamento compulsório de patentes nos casos de interesse público. A conferência decidiu ainda que os governos deveriam adotar com a máxima brevidade um acordo internacional sobre propriedade industrial, sendo criado um comitê para dar continuidade ao trabalho. Depois do Congresso de Viena, realizou-se em 1878, outra grande reunião, a Conferência de Paris, com 500 participantes, dentre os quais onze delegados governamentais. Promovida pelo governo francês, essa conferência também não teve caráter oficial. As resoluções da Conferência de Paris de 1878 ampliaram os direitos dos inventores em relação às de Viena, entretanto, o princípio da licença compulsória

de Paris (CUP) para proteção da propriedade industrial<sup>10</sup> e a Convenção de Berna em 1886 sobre obras artísticas e literárias<sup>11</sup>.

Referidas convenções dão início a uma nova era para os direitos de propriedade intelectual, uma vez que originaram inovações proeminentes como: a) o fato de serem convenções com caráter essencialmente jurídicas; b) possuírem ampla atividade administrativa; c) ser a CUP a primeira tentativa de um tratado multilateral com vocação universal nessa área; d) anteciparem a formação de um direito uniforme com boa aptidão para o direito internacional privado e, conseqüentemente, para a harmonização das legislações de diversos países<sup>12</sup>.

Importante frisar que tais convenções passaram a ser fonte de Direito Internacional nos países signatários, posto a sua natureza jurídica de Tratados-Leis ou Tratados normativos, os quais apresentam de um modo geral regras de direito com eficácia e validade nos Estados-Membros ao fixarem normas de direito internacional<sup>13</sup>.

As Convenções de Paris e de Berna (1883 e 1886) representaram, de forma embrionária, um esforço pioneiro para a constituição de um modelo internacional que superasse os ordenamentos internos e harmonizasse diferentes legislações, buscando a coexistência de diversos interesses globais e a consolidação de um sistema transnacional de propriedade intelectual, guiados pelos princípios do tratamento nacional, prioridade unionista, independência dos direitos e territorialidade<sup>14 15</sup>.

---

por falta de exploração efetiva foi revogado, em virtude do fato da conferência ter adotado, como uma de suas premissas mais importantes, a teoria do direito natural à propriedade intelectual. Uma comissão criada pela conferência de 1878 começou a elaborar um projeto com o intuito de apresentar uma legislação universal sobre a propriedade industrial. O primeiro projeto foi descartado por adotar uma concepção francesa considerada exagerada para fins internacionais. O segundo projeto, de responsabilidade do chefe da delegação francesa, Dr. Jagerschmidt, foi enviado pelo governo francês a diversos países acompanhado de convite para uma conferência diplomática internacional, o que resultou na conferência oficial de Paris em 1880, seguida da Convenção da União de Paris em 1883. PENROSE, Edith T. *The economics of the International Patent System*. Baltimore, The John Hopkins Press, 1951, p. 52; FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. *Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos*. Brasília: FUNAG-IPRI, 1993, p. 24.

<sup>10</sup> A Convenção de Paris foi aprovada e assinada em 1883. Os primeiros países a aderirem à convenção foram Bélgica, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda do Norte, Itália, Países Baixos, Portugal, Tunísia. A Convenção de Paris é aplicável à propriedade em sentido amplo, o que envolve invenções, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, indicação de procedência, e repressão à concorrência desleal. PENROSE, obra cit., p.52 e FROTA, obra cit., p.25.

<sup>11</sup> A convenção de Berna é fruto dos trabalhos realizados no âmbito da *Association Littéraire et Artistique Internationale* (Associação Literária e Artística Internacional) de 1878, sendo pioneira em termos internacionais a tratar de assuntos relativos à direitos autorais. FROTA, obra cit., p.28).

<sup>12</sup> CÉSAR, Priscila Maria Dias Guimarães. *Análise crítica da proteção de invenções farmacêuticas e biotecnológicas: perspectivas dos países em desenvolvimento*. 2011. 271fls. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2011, p.71.

<sup>13</sup> CÉSAR, obra cit., p.71 e segs.

<sup>14</sup> NAVARRO, Júlio César Acosta. *O acordo Trips e suas repercussões no acesso a medicamentos: O caso do HIV/AIDS no Brasil e no México: direito de patentes vs. Direito à vida*. 187 fls. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2011. SCUDELER, Marcelo Augusto. *A Propriedade Industrial e a Necessidade de Proteção da Criação Humana*. In: *Anais do XV Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

<sup>15</sup> Importante ressaltar que as Uniões de Paris e de Berna não possuem personalidade jurídica, não sendo, destarte, consideradas organizações internacionais. Com o passar do tempo, foram criados os “bureaux” (secretarias) internacionais responsáveis pelas atividades administrativas das Uniões e, depois, ocorreu a

A ratificação pelo Brasil das convenções supramencionadas ocasionou apenas a reforma da lei de marcas, em 1887, pelo decreto n.9.828<sup>16</sup>, visto que a lei de 1882 sobre patentes já atendia, fundamentalmente, as regras das convenções internacionais<sup>17</sup>.

Em 1889 foi proclamada a república no Brasil e como consequência direta uma nova Constituição veio a ser elaborada em 1891<sup>18</sup>. A segunda constituição brasileira sustentou a proteção à propriedade de inventos (art.72, § 25), autorais (art.72, § 26) e de marcas (art.72, § 27), o que também aconteceu na Constituição de 1934, em parâmetros similares (art. 118, itens 18, 19 e 20).

A Constituição brasileira de 1937<sup>19</sup> foi a única a não fazer qualquer referência aos direitos de propriedade industrial. Contudo, apesar da matéria não gozar do status de direito constitucional, foi justamente no período de vigor dessa que o Brasil publicou seu primeiro Código de Propriedade Industrial, mais precisamente 1945, por meio do Decreto 7.903<sup>20</sup>, unificando finalmente as leis de proteção das marcas e das patentes<sup>21</sup>.

O Código de Propriedade de Industrial de 1945 (CPI/45) consistiu na primeira norma jurídica brasileira a trazer exclusões de patenteabilidade (art.8º.), especialmente ligados a produtos farmacêuticos e alimentícios, acompanhando a linha adotada por outros países como Itália, Espanha e Canadá, sob o pretexto de estímulo ao desenvolvimento da indústria nacional<sup>22</sup>.

O CPI/45 representou um salto qualitativo sobre a matéria no ordenamento jurídico brasileiro, sendo considerado pela doutrina uma peça legislativa de excelência, bem produzida em termos técnicos e superior aos textos anteriores<sup>23</sup>. Composto por 221 artigos, o CPI/45 ampliou e detalhou o tratamento da matéria no Brasil. Dentro da perspectiva oferecida por este estudo, merecem atenção: a) o prazo de privilégio da invenção de 15 anos contados a partir da data de concessão (art.39) com a possibilidade de prorrogação da patente por cinco anos, desde que conveniente aos interesses público (art.40); b) o capítulo XXII da seção II, art.53 à 63, que trata de licença obrigatória de uma maneira esmiuçada e objetiva.

O CPI/45 impulsionou o crescimento de processos relativos à propriedade intelectual no país, mas, por outro lado, acarretou os primeiros problemas de logística e atendimento

---

unificação das secretarias de Paris e Berna formando o “*Bureaux Intertionaux Réunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*” (BIRPI), em novembro de 1892. WORLD TRADE ORGANIZATION. *A handbook on the WTO TRIPS agreement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

<sup>16</sup>BRASIL. *Decreto 9.828*. Approva o Regulamento para execução da Lei n. 3346 de 14 de Outubro de 1887 sobre marcas de fabrica e de commercio. 1887. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-9828-31-dezembro-1887543353publicacaooriginal-53581-pe.html>

<sup>17</sup>BARBOSA, Denis. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2003.

<sup>18</sup>BRASIL. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*. 1891. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm)

<sup>19</sup>BRASIL. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*. 1937. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao37.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm)

<sup>20</sup>BRASIL. *Decreto-lei 7903*. 1945. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7903-27-agosto-1945-417251-publicacaooriginal-1-pe.html>

<sup>21</sup>CERQUEIRA, obra cit., p. 45 e segs.

<sup>22</sup>FROTA, obra cit., p.35.

<sup>23</sup>BARBOSA, Denis. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2.ed. São Paulo: Lumen Juris, 2003, p. 15.



eficaz, porquanto o aparato administrativo não estava preparado para o aumento da demanda, nem em termos de infraestrutura, nem em termos de recursos humanos<sup>24</sup>.

As cartas constitucionais de 1946<sup>25</sup> (art.141, § 17, 18 e 19) e de 1967<sup>26</sup> (art.150, § 22, 23 e 24) voltariam a tratar genericamente do assunto.

Em 1947, enquanto o mundo se recuperava da II Guerra Mundial, a necessidade de recolocar o comércio internacional sobre pilares que permitissem a liberalização do comércio e dos investimentos fez emergir o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT/47). Feito originalmente para abarcar somente o comércio de mercadorias, o direito do comércio internacional, impulsionado pelo GATT/47, conheceria, nas décadas seguintes, um alargamento dos seus domínios, passando a tratar também dos serviços, da propriedade intelectual e dos produtos agrícolas, culminando na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS)<sup>27</sup>.

Na sequência histórica da propriedade intelectual brasileira, aparecem o Decreto-lei 254<sup>28</sup> de 1967 e o Decreto-lei 1005<sup>29</sup> de 1969, ambos formatados como Códigos de Propriedade Industrial. O primeiro trouxe alguma dúvida prática sobre a proibição da patenteabilidade dos processos de obtenção de produtos farmacêuticos, o que viria a ser corrigido pelo segundo, que excluiu expressamente os processos químico-farmacêuticos do direito de patente, além de conservar a exclusão já existente para medicamentos e alimentos<sup>30</sup>.

O ano de 1967 é assinalado também por outro importante fato no contexto internacional, a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) na Convenção de Estocolmo<sup>31</sup>. A OMPI assumiu, a partir daí, um respeitável papel para a unificação dos conceitos em matéria de propriedade intelectual, sendo a principal responsável pela transição do modelo tradicional (com a divisão entre direitos industriais e direitos do autor ou conexos) para o modelo internacional contemporâneo (concepção unitária dos direitos intelectuais)<sup>32</sup>, causando reflexos no Direito brasileiro<sup>33</sup>.

<sup>24</sup>CERQUEIRA, obra cit., p. 45.

<sup>25</sup>BRASIL. *Constituição dos Estados Unidos do Brasil*. 1946. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao46.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm).

<sup>26</sup>BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1967. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao67.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm)

<sup>27</sup>MACHADO, Jónatas. *Direito Internacional*. 4ª.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2013, p. 518.

<sup>28</sup>BRASIL. *Decreto-lei 254*. 1967. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm)

<sup>29</sup>BRASIL. *Decreto-lei 1005*. 1969. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1005.htm)

<sup>30</sup>FROTA, obra cit., p.35.

<sup>31</sup>CONVENTION STOCKHOLM. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. 1967. Disponível em: [http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)

<sup>32</sup>BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 328.

<sup>33</sup>WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *A brief history*. 2013. Disponível em: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

Visando ao aperfeiçoamento do sistema de proteção industrial da época, um novo Código de Propriedade Industrial foi promulgado em 21 de dezembro de 1971 pela Lei 5.772<sup>34</sup>. Em consonância com a exposição de motivos presentes no projeto que o antecedeu, a política de propriedade industrial, desencadeada pela criação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 1970<sup>3536</sup> e pelos movimentos internacionais, impunham alterações no Código de 1969, prevendo no âmbito interno, o reaparelhamento legal administrativo do sistema através da criação de um mecanismo de informações, análise, orientação e controle, com o desígnio de apresentar condições mais adequadas de assimilação e adaptação da tecnologia importada, bem como para promover a tecnologia própria<sup>37</sup>.

O Código de Propriedade Industrial de 1971(CPI/71), diferente dos anteriores (1945,1967, 1969)<sup>38</sup>, foi fruto de discussões políticas desenvolvidas no interior do Congresso Nacional, envolvendo, assim, as classes interessadas, preponderantemente a indústria nacional e estrangeira, juristas e especialistas em geral. O diploma mostrou-se fortemente influenciado pela teoria alemã e pelo início do programa de assistência da OMPI<sup>39</sup>.

O CPI/71 manteve a exclusão de patenteabilidade dos processos e produtos relacionados aos medicamentos (art.9º.) e o prazo de 15 anos para patentes de invenção, porém a contagem desse passou a ser realizada a partir da data do depósito (art.24).

O CPI/71 traduzia uma opção estratégica do governo brasileiro da época em não incentivar a indústria farmacêutica inventiva, preferindo, desse modo, a importação de medicamentos e a reprodução de genéricos no País a baixo custo. O Brasil concentrava todos os seus esforços na tecnologia de biocombustíveis, considerada prioridade absoluta para o governo militar, e a proteção das patentes de medicamento oferecia riscos à política econômica adotada, pois poderia desviar, potencialmente, recursos financeiros importantes, o que fundamentou a exclusão de patenteabilidade dos produtos e dos processos relativos ao setor farmacêutico<sup>40</sup>.

<sup>34</sup>BRASIL. Lei 5.772. 1971. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5772.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm)

<sup>35</sup>BRASIL. Lei 5648. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.1970. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/L5648.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm)

<sup>36</sup>O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal, vinculada originalmente ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal. O Instituto goza dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços relativos às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Criado em 1970, o INPI assume atualmente uma missão mais sofisticada e complexa e encontra-se ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), sendo o órgão responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. No rol de serviços prestados pelo INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Quem somos*. 2012. Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca\\_o\\_inpi](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi).

<sup>37</sup>BRASIL. EM/GM n.176 de 17/08/71 anexa à mensagem n.314, de 26/08/do Poder Executivo ao Congresso Nacional

<sup>38</sup>Os Códigos de Propriedade Industrial de 1945, 1967 e 1968 não foram votados pelo Congresso, vez que ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro por força de Decreto-lei. BARBOSA, obra cit., p. 15.

<sup>39</sup>BARBOSA, obra cit., p. 15.

<sup>40</sup>MARQUES, João Paulo F.R. *Anuência prévia: A (i)lícitude da interferência da Autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos*. In: ADI 31 (2010-2011). Madrid: Marcail Pons, 2011, p. 379.



No cenário econômico internacional, a década de 1970 foi marcada por profundas alterações. Países como Japão e outros asiáticos de industrialização recente passaram a comercializar produtos manufaturadas a preços bastante competitivos, principalmente, devido ao uso estratégico do sistema de propriedade intelectual que permitia a imitação e o uso adaptativo de tecnologias produzidas em outros países, mas que não eram patenteáveis naqueles<sup>41</sup>.

A ascensão do Mercado Comum Europeu e a consolidação dos países asiáticos se tornaram fatores significativos na década seguinte (1980). Amparada tecnicamente pela revolução informática e das comunicações, o contexto internacional favoreceu a descentralização dos processos produtivos e a ocorrência de fenômenos sociais importantes dos quais se destacam: a) a crescente unificação dos mercados financeiros internacionais e nacionais num ambiente único de mobilidade de capital; b) a veloz regionalização do espaço econômico mundial; c) a propagação de associações entre as corporações transnacionais de diferentes bases nacionais; e d) a necessidade de coordenação das principais políticas econômicas nacionais, traduzida na criação do G7<sup>42</sup>.

Nesse contexto, os Estados Unidos da América do Norte (EUA), preocupados com um relativo declínio econômico advindo das mudanças supracitadas, endureceram a política externa com seus antigos parceiros comerciais, recorrendo a estratégias econômicas agressivas para proteger seus interesses e expandir suas atividades em outros mercados, especialmente ligadas à defesa de setores de alta tecnologia, o que envolve notadamente a indústria farmacêutica<sup>43</sup>.

No plano internacional, os EUA induziram a comunidade externa no sentido de incluir o tema direito intelectual no GATT, refletindo uma tentativa clara de mudar o paradigma da liberdade nacional de aplicação de padrões de proteção, prevista pela Convenção da União de Paris, pela adoção de normas e regras mais rígidas por todas as partes contratantes. A postura norte-americana, apoiada também pela União Europeia, encontraria, todavia, a resistência de países em desenvolvimento, principalmente Brasil e Índia, que pretendiam encaminhar a discussão sobre a propriedade das patentes para a OMPI. Apesar da oposição dos emergentes, o tema de propriedade intelectual, serviços e investimentos foi incluído na Rodada do Uruguai, iniciada em 1986, em Punta del Este.

A mudança da política dos EUA repercutiu drasticamente no Brasil. Diversas sociedades empresariais americanas<sup>44</sup> apresentaram, ao governo dos EUA, uma petição solicitando providências governamentais contra o Brasil, sob o argumento de que as limitações da lei brasileira não eram razoáveis e feriam tratados e convenções internacionais.

<sup>41</sup>CHAVES, Gabriela Costa et al. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. In: *Cadernos de Saúde Pública*, vol.23, n.2, Rio de Janeiro, 2007, p. 259.

<sup>42</sup>CHAVES et al, obra cit., p. 259.

<sup>43</sup>CEPALUNI, Gabriel. Regimes internacionais e o contencioso das patentes para medicamentos: estratégias para países em desenvolvimento. In: *Contexto Internacional*, 2005, p.67 e segs. MODY, Ashoka. New International Environment for Intellectual Property Rights. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Ed. Westview, 1990, p. 203.

<sup>44</sup>Entre as requerentes estavam gigantes como a Pfizer, Merck, Monsanto, Du Pont, General Motors, IBM e Warner Communications. NAVARRO, Júlio César Acosta. *O acordo Trips e suas repercussões no acesso a medicamentos: O caso do HIV/AIDS no Brasil e no México: direito de patentes vs. Direito à vida*. 187 fls. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2011, p. 178.

O requerimento foi fundamentado na famosa *Secção 301 do Trade Act* de 1974 que permite, ao presidente dos EUA, a adoção de medidas apropriadas, o que inclui retaliações, para obter a remoção de qualquer ato, política ou prática de um governo estrangeiro que viole um acordo internacional de comércio ou que seja injustificada, não razoável (*unreasonable*), discriminatória ou restritiva para o comércio norte-americano<sup>45</sup>.

Concomitante ao aumento das coações americanas, o Brasil vivia um processo de redemocratização e o debate sobre propriedade intelectual voltaria à tona, de maneira acalorada, com os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Isso porque a primeira proposta de texto constitucional praticamente abolia o sistema de patentes. No entanto, após grande mobilização realizada por grupos interessados na manutenção das patentes, especialmente pela Associação Brasileira para Proteção da Propriedade Industrial (ABPI), a proposta foi abandonada, o que garantiu a manutenção do instituto de proteção<sup>46</sup>.

A Constituição Federal de 1988<sup>48</sup>, atualmente em vigor, cultivou, dessa maneira, o princípio da proteção da propriedade intelectual, no artigo 5º, incisos XXVIII e XXIX, a saber:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

- a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
- b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

(...)XXIX - a lei assegurará 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; (...).

<sup>45</sup>BASSO, Maristela. *Propriedade intelectual na era pós-OMC*, Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed, 2005, p. 18; TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes: O conflito Brasil x EUA sobre a propriedade intelectual*. São Paulo: Paz e Terra, 1993, p. 95; CEPALUNI, Gabriel. *Regimes internacionais e o contencioso das patentes para medicamentos: estratégias para países em desenvolvimento*. In: *Contexto Internacional*, vol. 27, no 1, jan/jun, 2005, p. 69.

<sup>46</sup>LEONARDOS *apud* FROTA, obra cit., p. 36.

<sup>47</sup>Vozes importantes da doutrina empresarial brasileira como Calixto Salomão Filho permanecem resistentes e críticos em relação ao sistema de patentes, principalmente relacionados às invenções relacionadas à preservação da vida ou da saúde humana. Segundo o autor o sistema de proteção atual tende a gerar a concentração de poder econômico, com pouquíssima difusão tecnológica. Cf. em SALOMÃO FILHO, Calixto. *Ética: direito, moral e religião no mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.629 e segs; SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 137.

<sup>48</sup>BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm)

As pressões norte-americanas sobre o Brasil, no entanto, permaneceram e desencadearam discussões diplomáticas entre o governo norte-americano e o brasileiro em 1988 e, posteriormente, a utilização de sanções econômicas impostas de forma difusa como, por exemplo, a aplicação de tarifa de cem por cento sobre alguns produtos de exportação brasileira, gerando prejuízos imensos ao Brasil<sup>49</sup>.

A retaliação duraria até junho de 1990, quando o Brasil, após amargar e acumular danos, anunciou que iria enviar um projeto de lei autorizando a concessão das patentes para produtos e processos farmacêuticos<sup>50</sup>.

Em 1991, foi encaminhado ao Congresso Nacional brasileiro, pelo então Presidente Fernando Collor, o Projeto de Lei n.824/91, cumprindo-se a promessa feita ao governo americano para o término das sanções econômicas, revisando a legislação vigente, principalmente em relação ao reconhecimento das patentes de processos e produtos farmacêuticos, de química fina e de alimentos processadas, além da proteção da patente pipeline e o dever de exploração.

Enquanto o projeto de lei era discutido no congresso, a Rodada do Uruguai do GATT foi encerrada, em 1994, na cidade de Marrakech, com mudanças impactantes para a Sociedade Internacional e para o Direito da Propriedade Intelectual. O acordo GATT/94, assinado por 123 países, culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio e na assinatura de diversos acordos multilaterais, dentre eles o acordo TRIPS.

Nesse contexto, foi aprovada e publicada, em 14 de maio de 1996, a lei 9.279<sup>51</sup> (LPI/96), versando sobre a propriedade intelectual brasileira. Com o advento da LPI/96, as invenções atinentes aos produtos farmacêuticos e agrícolas, bem como a seus respectivos processos de fabricação, passaram a gozar de proteção legislativa no Brasil.

## 2 DETALHAMENTO DO CASO E O NOVO POSICIONAMENTO DO INPI

Realizado o percurso histórico da propriedade intelectual no Brasil, resta agora detalhar o caso concreto que se estuda no presente artigo, trazendo as informações necessárias para a adequada análise crítica científica.

Conforme já salientado, ao aderir ao TRIPS, o Brasil se comprometeu a proteger patentes em todos os domínios tecnológicos, aí incluídas as invenções de substâncias químicas e farmacêuticas. É o que dispõe o art.27, n. 1 do TRIPS:

ARTIGO 27

Matéria Patenteável

<sup>49</sup> DEL NERO, Patrícia. *Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. 2ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 122.

<sup>50</sup> SCUDELER, Marcelo Augusto. A Propriedade Industrial e a Necessidade de Proteção da Criação Humana. In: *Anais do XV Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006, p. 11.

<sup>51</sup> BRASIL. *Lei 9279*. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm)

1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, *qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável*, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art.65, no parágrafo 8º do art.70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis *sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente*. (GRIFO NOSSO). (...)

O TRIPS entrou em vigor no Brasil no dia 01 de janeiro de 1995, através do Decreto nº 1.355<sup>52</sup>, incorporando os resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT e passando a ter força de lei ordinária.

A entrada do TRIPS no Brasil acarretou, porém, uma dificuldade de aplicação imediata do dispositivo, posto que o CPI/71, em vigor à época, não protegia a patente de produtos e processos relativos a medicamentos e uma nova lei ainda não havia sido formulada. Prevendo situações como a vivida pelo Brasil, o próprio TRIPS apontou, em seu art.70, n.8, alíneas a, b e c, o caminho a ser seguido pelos Estados nessa situação:

#### 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 patentabilidade 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.

Em razão disso, o Brasil criou um sistema de recebimento de pedidos de patentes farmacêuticas e produtos agrícolas que não estariam sujeitos ao CPI/71 e sim à futura lei que estava em discussão no Congresso Nacional. Tais pedidos passaram a ser conhecidos como patentes “mailbox”, justamente por terem sido separados em uma espécie de “caixa”, enquanto aguardavam um posicionamento do legislador.

<sup>52</sup>BRASIL. Decreto nº 1.355. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. 1994. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/Antigos/D1355.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm)

Em 14 de maio de 1996, foi publicada a Lei 9.279, consolidando a nova política de propriedade intelectual brasileira e ampliando a proteção patentária nos moldes internacionais. O diploma legal entrou em vigor na data de sua publicação somente quanto às matérias disciplinadas nos art. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Assim, os pedidos de patentes de medicamentos e produtos agrícolas realizados entre o dia 01 de janeiro de 1995 (início da vigência do TRIPS no Brasil) e 16 de maio de 1997 (entrada em vigor pleno da nova Lei de Propriedade Industrial brasileira) estariam submetidos a um regime especial.

Contudo, surpreendentemente, a Lei 9.279/96, em seu texto original, ignorou as patentes “mailbox”, o que foi corrigido pela medida provisória n.2006/1999<sup>53</sup>, posteriormente confirmada pela Lei 10.196 de 14 de janeiro de 2001<sup>54</sup>. A referida lei alterou e acrescentou dispositivos na lei 9279/96, principalmente no seu art.229, que passou a regular as patentes “mailbox” no seu parágrafo único:

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.

O *caput* do art.40 da LPI garante o prazo máximo de 20 anos da patente contados a partir da data de depósito do pedido, em consonância com o art.33 do TRIPS<sup>55</sup>.

Além do tratamento supramencionado, o art.229-B determinou que os pedidos de patente mailbox fossem decididos até 31 de dezembro de 2004.

A aplicação efetiva de tais normas traria às patentes “mailbox” que fossem concedidas uma vigência real de uso que variaria de 11 a 13 anos, conforme tabela abaixo:

TABELA 1: VIGÊNCIA PLANEJADA DAS PATENTES MAILBOX

Ano do pedido	Fim da patente	Vigência de uso real aproximada
1995	2015	2015 – 2004 = 11 anos

<sup>53</sup>BRASIL. Presidência da república. *Medida Provisória n.2006*. 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. 1999. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/medpro/1999/medi-daprovisoria-2006-14-dezembro-1999-370051-publicacaooriginal-1-pe.html>

<sup>54</sup>BRASIL. *Lei 10.196*. 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. 2001. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/LEIS\\_2001/L10196.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10196.htm)

<sup>55</sup>“Art. 33. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.” GATT, 1994.

1996	2016	2016 – 2004 = 12 anos
1997	2017	2017 – 2004 = 13 anos

Apesar da previsão do art.229-B, o INPI não decidiu todos os pedidos “mailbox” até o dia 31 de dezembro de 2004, o que ocasionou diminuição da vigência real planejada das patentes. As tabelas a seguir demonstram a projeção do 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

Diante do quadro exposto, o INPI passou a aplicar o parágrafo único do art.40<sup>56</sup> da LPI, garantindo o mínimo de 10 anos de vigência real também para as patentes “mailbox” a partir da data de concessão, de acordo com os quadros abaixo:

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

<sup>56</sup>Art.40 (...) Parágrafo Único: Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

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

O posicionamento do INPI perante a matéria mudaria, entretanto, após um parecer da Advocacia Geral da União (AGU)<sup>57</sup>, onde se defendeu a não aplicação do parágrafo único do art.40 da LPI em relação às patentes “mailbox”.

<sup>57</sup>CUNHA NETO, Loris Baena. Parecer n. 0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. In: *Revista da propriedade industrial*, seção I, no. 2227. Brasília: INPI, p. 1-10, 2013.

Em síntese, a AGU alegou que o legislador excluiu a aplicação do dispositivo legal em relação às patentes “mailbox”, uma vez que a norma jurídica específica, parágrafo único do art.229 da LPI, utiliza a expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art.40”, remetendo-se à ideia de que a vigência dessas patentes não poderia ser objeto de extensão. Assim, nenhuma patente “mailbox” poderia ter sua vigência ampliada além dos vinte anos previstos no caput do art.40, independentemente da data da concessão da patente. Como o dia 14/05/1997 foi a última data para depósito de um pedido em “mailbox”, a conclusão da AGU é de que nenhuma patente concedida nesse regime poderia vigorar além de 14/05/2017. Desse modo, aplicar-se-iam os prazos previstos nas tabelas 2, 3 e 4 e não os previstos nas tabelas 5, 6 e 7, gerando a diminuição de até seis anos nos prazos de vigência das patentes “mailbox”.

A mudança de rumo, provocada pelo parecer, ensejou a interposição de 37 ações propostas pelo próprio INPI, objetivando adequar o prazo de validade das patentes de 247 medicamentos e produtos de natureza agrícola.

### 3 VIABILIDADE DA AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL

Antes de se analisar a aplicabilidade do parágrafo único do art.40 da LPI para patentes “mailbox”, convém verificar a viabilidade das ações de nulidade parcial propostas, pois existem aspectos que podem gerar, a princípio algum questionamento como: Trata-se de hipótese de nulidade? Pode-se requerer a nulidade parcial da patente? O INPI é parte legítima para pedir a nulidade de atos proferidos por ele mesmo? A ação de nulidade estaria prescrita?

A resposta para essas dúvidas é relativamente simples e se encontra na conjugação dos artigos 46, 47 e 56, caput da LPI.

O art.46<sup>58</sup> aduz que toda patente que contrarie as disposições da LPI é considerada nula. A nova tese do INPI vai de encontro a essa disposição, porquanto defende que as patentes concedidas daquela forma contrariam o parágrafo único do art.229 da LPI. O art.47<sup>59</sup>, por sua vez, esclarece que o pedido de nulidade pode ser parcial, enquadrando-se perfeitamente à pretensão de revisar os prazos das patentes concedidas.

Em relação à legitimidade do INPI e ao prazo para propor a ação, ambas são solucionadas objetivamente pelo caput do art.56<sup>60</sup> que informa que o INPI poderá propor ação de nulidade a qualquer tempo da vigência da patente.

Portanto, não há dúvida quanto à viabilidade jurídica das ações.

<sup>58</sup>“Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.”

<sup>59</sup>“Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.”

<sup>60</sup>“Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.”

## 4 ANÁLISE DO MÉRITO

A questão central do estudo proposto – a aplicabilidade ou não do parágrafo único do art.40 da LPI para patentes depositadas no sistema mailbox - exige esforços profundos de interpretação jurídica.

Interpretar é encontrar o sentido e o alcance da norma jurídica. Toda legislação está sujeita à interpretação, não somente as obscuras e ambíguas, até porque, como esclarece Degni, a clareza da norma é relativa. Uma lei pode parecer clara a quem a examinar superficialmente, mas complexa para quem verifica outros elementos como seus fins, precedentes históricos, conexões sociais, etc<sup>61</sup>.

Três grandes linhas de interpretação são apontadas pela doutrina clássica: a) interpretação subjetiva; b) interpretação objetiva; c) interpretação da livre pesquisa do direito. Para os defensores da interpretação subjetiva, o que se pesquisa com a interpretação é a vontade do legislador expressa na lei. A teoria da interpretação objetiva sustenta que não é a vontade do legislador que se busca, e sim a vontade da lei, ou seja, o sentido da norma. Segundo essa corrente a lei, após sua entrada em vigor, separa-se de seu autor e alcança uma existência objetiva. Por fim, para a teoria da livre pesquisa do direito, o juiz deve ter uma função criadora na aplicação da norma, que deve ser interpretada em função das concepções jurídicas morais e sociais de cada época<sup>62</sup>.

As teorias da interpretação objetiva e da livre pesquisa do direito têm sido mais aceitas do que as subjetivas no direito contemporâneo, pois com o passar do tempo a vontade do legislador originário torna-se superada. Todavia, como bem ressalta o ilustre Prof. Caio Mário da Silva Pereira, há de se ter cuidado para que a liberdade interpretativa não se transforme em um direito alternativo que conduza à plena subversão da ordem jurídica constituída, afirmando igualmente que o direito brasileiro assumiu uma linha de equilíbrio<sup>63</sup>.

Várias técnicas coexistem para assessorar o aplicador do direito na tarefa de interpretar, sendo os métodos mais conhecidos: a) literal ou gramatical, que consiste no exame dos termos utilizados na norma, isolada ou sintaticamente, de acordo com as regras do vernáculo; b) lógico ou racional, que se utiliza de raciocínios lógicos dedutivos ou indutivos para apreciação metódica da norma em toda a sua extensão, descobrindo seu sentido e alcance ; c) sistemático, que examina a norma a partir do ordenamento jurídico em que está inserida, relacionando-a com todas as outras com o mesmo objeto, direta ou indiretamente; d) histórico, que analisa a norma partindo da premissa dos seus antecedentes históricos, observando as circunstâncias fáticas, jurídicas e legislativas que lhe precederam; e) finalístico, sociológico ou teleológico, que faz a análise da norma tomando como parâmetro a finalidade declarada, adaptando-a às novas exigências sociais<sup>64</sup>.

<sup>61</sup>DEGNI, L'interpretazione della legge. Napoli, 1909 apud DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil*. V.1. 28ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 78.

<sup>62</sup>GOÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: Parte Geral*. V.1. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 79. Sobre metodologia jurídica, por todos, recomenda-se NEVES, A. Castanheira. *Metodologia jurídica: problemas fundamentais*. In: *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Coimbra Editora, 2013.

<sup>63</sup>PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito civil*. V.1. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 199.

<sup>64</sup>GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral*, V.1. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 109; DINIZ, 2011, p. 80.; GONÇALVES, 2012, p. 80.

As diversas técnicas supramencionadas não operam separadamente, tampouco se eliminam reciprocamente. Muito pelo contrário, elas se complementam, formando um conjunto de instrumentos teóricos a serviço do intérprete para a realização do direito. A interpretação é, assim, una e exercida por vários processos que levam a um resultado final satisfatório que atenda a sociedade como um todo<sup>65</sup>.

A primeira questão que merece apreciação nesse estudo, e que parece influenciar nas demais, diz respeito à natureza jurídica do direito previsto no parágrafo único do art.40. Afinal, trata-se de um direito secundário e dependente do previsto no caput do dispositivo ou estaria diante de um direito autônomo e, portanto, independente do primeiro?

As alternativas supracitadas existem em diferentes sistemas jurídicos. No direito europeu, por exemplo, o certificado complementar de extensão é considerado um novo direito de propriedade industrial, enquanto, nos EUA, adota-se o sistema de extensão da patente, ou seja, tutela-se a prorrogação do prazo de vida do mesmo direito industrial<sup>66</sup>.

A análise da natureza jurídica do aludido direito traz reflexos relevantes no caso em tela, pois, se compreendermos que se trata de um direito autônomo, o parágrafo único do art.40 não interferiria no prazo máximo da patente previsto no caput e, desse modo, seria aplicável sem maiores problemas. Uma coisa seria o direito da patente e seu prazo máximo limitado, outra, o direito de exploração econômica de uma patente por um prazo mínimo de 10 anos. Em sentido contrário, se a natureza jurídica for de direito de extensão do primeiro, o parágrafo único do art.40 alteraria o prazo máximo previsto no caput, modificando a própria vigência da patente que passaria a ser superior aos vinte anos e poderia sofrer a limitação do parágrafo único do art.229.

A maneira como foi redigida a norma aponta para a não adoção da teoria europeia de um direito autônomo. Ocorre que, segundo a técnica legislativa brasileira, os parágrafos constituem a imediata divisão de um artigo, trazendo uma disposição secundária em que se explica ou modifica a disposição principal. Os artigos contêm, exclusivamente, a norma geral, o princípio, enquanto as complementares e as exceções são retratadas em parágrafos<sup>67</sup>.

A melhor interpretação que se vislumbra é no sentido de que: a) o caput do art.40 traz a regra geral de que o prazo de vigência de uma patente de invenção é de vinte anos contados da data de depósito do pedido; b) o parágrafo único cria uma exceção à regra ao estabelecer que nas hipóteses em que o INPI demorar mais de 10 anos para conceder a patente, salvo por pendência judicial ou força maior, a vigência será de dez anos (e não de vinte), contados da data da concessão (e não do depósito). Convém observar a norma:

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. (REGRA). (GRIFO NOSSO).

Parágrafo único. O prazo de *vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção* e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, *a contar da data de concessão*, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame

<sup>65</sup>DINIZ, obra cit., p. 92; GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, obra cit., p. 110.

<sup>66</sup>MARQUES, João Paulo F. *O direito de patentes, sistema regulatório, o direito da concorrência*. Coimbra, 2010, p. 321, nota 47.

<sup>67</sup>BRASIL. Presidência da República. *Manual de redação da presidência da república*. 2ª.ed. Brasília: Presidência da República, p. 80, 2002. PINHEIRO, Hesio Fernandes. *Técnica legislativa*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1962, p. 100.

de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (EXCEÇÃO).

Alguns exemplos ajudam a clarear o que se afirma.

**Exemplo 1:** Um pedido de patente é depositado no dia 01/01/2000 e julgado no dia 01/01/2001. A patente terá vigência de vinte anos a partir do depósito do pedido por aplicação direta da regra prevista no caput do art. 40 e vigorará até 01/01/2020. Não se aplica o parágrafo único do art.40.

**Exemplo 2:** Um pedido de patente é depositado no dia 01/01/2000 e julgado no dia 01/01/2011. A patente terá vigência de dez anos contados a partir da concessão e vigorará até 01/01/2011. Não se aplica o caput e sim o parágrafo único.

TABELA 8: COMPARATIVO DOS EXEMPLOS

	EXEMPLO 1	EXEMPLO 2
<b>DEPÓSITO DO PEDIDO</b>	01/01/2000	01/01/2000
<b>DATA DO JULGAMENTO</b>	01/01/2001	01/01/2011
<b>DISPOSITIVO LEGAL APLICADO</b>	- Caput do art. 40 da LPI. - Regra: aplica-se o prazo de 20 anos contados do pedido de depósito.	- Parágrafo único do art. 40 da LPI. - Exceção: aplica-se o prazo de 10 anos contados da data da concessão.
<b>DATA DA EXTINÇÃO DA PATENTE</b>	01/01/2020	01/01/2021
<b>VIGÊNCIA CONTADA DA DATA DO DEPÓSITO DO PEDIDO</b>	20 anos	X
<b>VIGÊNCIA CONTADA DA DATA DA CONCESSÃO</b>	X	10 anos

Todavia, ao esmiuçar o art.40 e seu parágrafo único, percebe-se que o direito brasileiro também não abraçou o sistema de extensão nos moldes americanos. Em realidade, o parágrafo único modifica a própria metodologia da contagem da vigência da patente. Trata-se de uma maneira alternativa de se realizar o mesmo direito de propriedade intelectual na qual, ou se aplica o caput, ou se aplica o parágrafo único do art.40. Não é possível a aplicação dos dois dispositivos ao mesmo tempo. Conclui-se, portanto, estar-se diante de instituto jurídico *sui generis*, o que só aumenta a dúvida sobre a matéria.



Ultrapassada a análise da natureza jurídica do parágrafo único, cumpre-se contemplar criticamente a tese levantada pelo INPI para interpor as 37 ações judiciais.

O novo posicionamento do INPI, baseado no parecer da AGU, é fundamentado essencialmente no método de interpretação subjetiva e literal do parágrafo 229 da LPI. É o que se pode inferir no trecho transcrito abaixo<sup>68</sup>:

(...) 19. Da expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art.40”, decorre a seguinte compreensão:

I. O prazo máximo de vigência das patentes mailbox é de vinte anos a partir da data de depósito;

II. A metodologia de cálculo das patentes mailbox restringe-se ao que se estabelece o caput do art.40.

20. O adjetivo “limitado”, inscrito na parte final do art.229, parágrafo único, da LPI, possui os seguintes sinônimos: restrito, reduzido, subordinado, circunscrito, delimitado, entre outros.

(...)

23. *Se o legislador tivesse a intenção de submeter às patentes mailbox à metodologia de cálculo prevista no art.40, parágrafo único, da LPI, não teria utilizado a expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art.40 na parte final do art.229, parágrafo único, da LPI.” (GRIFO NOSSO).*

A doutrina e a jurisprudência brasileira consideram, porém, que a interpretação literal deve sempre ser realizada com alguma reserva, cedendo espaço quando colidente com outros métodos de maior robustez e cientificidade<sup>69</sup>. Necessário destarte lançar mão de outros recursos interpretativos e ilações mais sofisticadas.

Parece cristalino, desse modo, que alguns fatores desconsiderados pela administração pública não podem ficar de fora da análise como: a) o movimento internacional que antecedeu o TRIPS tinha como, principal catalizador, a proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados à alta tecnologia, o que inclui a indústria farmacêutica; b) o TRIPS, como acordo internacional, integra a legislação dos países signatários a partir do dia 1º. de janeiro de 1995; c) o TRIPS prevê a proteção de invenções em todos os seguimentos tecnológicos; d) a lei 9279/96 veio para a ajustar a legislação brasileira ao TRIPS e às pressões internacionais; e) o sistema “mailbox” é uma consequência do art.70, n.8, do TRIPS, que indicou a necessidade de criação de um sistema que protegesse as patentes de medicamentos e produtos agrícolas nos países em que a legislação vigente ainda não o fazia; f) a não aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI, nas circunstâncias já mencionadas, faz com que o prazo real de vigência de algumas patentes seja ínfimo.

Todos esses elementos norteiam o entendimento de que os pedidos de patentes realizados no sistema “mailbox” mereceriam uma proteção superior à simples aplicação do caput do art. 40 da LPI, como propõe agora o INPI. Mas seria a aplicação do parágrafo único o

<sup>68</sup> 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: INPI, p. 4, 2013.

<sup>69</sup> GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: Parte Geral*. V.1. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, p. 80, 2012.

dispositivo jurídico previsto pelo legislador ordinário para a garantia desse direito? Teria o legislador adotado algum regime especial para tais patentes?

A resposta para essas perguntas está, no entender desse estudo, no art.229-B:

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

Note-se que o legislador brasileiro estabeleceu um prazo para decisão sobre a concessão das patentes "mailbox", o que garantiria um tempo de vigência real superior aos 10 anos previstos no parágrafo único do art.40 (ver tabela 1). Em outros termos, se todos os pedidos fossem julgados até o dia 31 de dezembro de 2004, as patentes seriam usufruídas por seus detentores por no mínimo 11 anos, afastando-se a necessidade de aplicação do parágrafo único do art.40.

Evidencia-se, portanto, que a distorção prática que ora se verifica não decorre de falha na lei e sim da administração pública na execução da tarefa prevista no ordenamento jurídico. Faz todo o sentido literal, histórico, sistêmico, lógico, teleológico que o parágrafo único do art.40 da LPI/96 não seja aplicável às patentes "mailbox", posto que a proteção conferida pelo art.229-B é maior. A LPI/96 não contraria o acordo TRIPS.

Contudo, a partir do momento que o art.229-B não foi e nem pode ser mais cumprido, surgem novas perguntas: O INPI poderia aplicar o parágrafo único do art.40 da LPI como meio de compensação? Existe na legislação outro caminho mais adequado?

Atentando-se 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.

No ordenamento jurídico brasileiro, a consequência natural do inadimplemento do Estado relativo a uma obrigação de fazer ocorre por via de responsabilização civil. Esse entendimento está abalizado nos artigos § 6º, art.37 da CF/88 e na aplicação analógica do art. 247 do Código Civil Brasileiro de 2002<sup>70</sup>.

A aplicação do parágrafo único do art.40 pelo INPI, embora atenda, de certa maneira, 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

<sup>70</sup>Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível. BRASIL. *Código Civil*. 2002." Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm)

execução cometendo-se outro, criando-se um sistema de equívocos e arbitrariedades em cascata.

## ■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente investigação chegou às seguintes conclusões:

1. As ações propostas pelo INPI são viáveis do ponto de vista processual. Os artigos 46, 47 e 56 da LPI amparam a possibilidade de se requerer, judicialmente, a nulidade parcial de patentes concedidas em contrariedade à referida norma, enquanto essas estiverem em vigor, o que vai de encontro com a nova tese da autarquia.

2. O parágrafo único do art.40 não deve ser aplicado para patentes depositadas no sistema “mailbox”, visto que o parágrafo único do art.229 cumulado com o art.229B estabeleceram, explicitamente, um tratamento específico e uma proteção superior.

3. Os danos causados à iniciativa privada não são decorrentes de falha legislativa. A LPI tratou o assunto adequadamente, salvaguardando de modo privilegiado os direitos atinentes aos pedidos “mailbox”. Não há de se falar, portanto, em incongruência entre o acordo TRIPS e a LPI nesse quesito.

4. A distorção fática é fruto de má execução de serviço público. O Estado brasileiro, através do INPI, não cumpriu o dispositivo legal que determinava o julgamento de todos os pedidos de patentes “mailbox” até o dia 31 de dezembro de 2004.

5. Ao não julgar tempestivamente os pedidos “mailbox”, o INPI causou um prejuízo econômico aos requerentes. Na prática, as patentes concedidas tiveram seu tempo de exploração comercial diminuídos. A perda corresponde aos frutos financeiros não obtidos no período situado entre o dia 01 de janeiro de 2005 e a data efetiva do julgamento.

6. Há nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado e o dano sofrido pelos requerentes. A consequência jurídica dessa realidade é, a nosso ver, a responsabilização civil do Estado sem necessidade de comprovação de culpa.

7. As ações de responsabilidade civil do Estado podem estar prescritas. Entende-se, inicialmente, que o prazo prescricional de 5(cinco) anos começa a fluir a partir de 01 de janeiro de 2005, primeiro dia subsequente ao termo previsto na LPI/96 para julgamento das patentes “mailbox”. No entanto, reconhece-se que essa questão merece um estudo paralelo e mais aprofundado, pois teses contrárias precisam ser testadas cientificamente.

## REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Edmir Netto. *Curso de Direito Administrativo*. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

BARBOSA, Denis. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2.ed. São Paulo: Lumen Juris, 2003.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da propriedade intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

\_\_\_\_\_. *Propriedade intelectual na era pós-OMC*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed, 2005.

CEPALUNI, Gabriel. *Regimes internacionais e o contencioso das patentes para medicamentos: estratégias para países em desenvolvimento*. In: *Contexto Internacional*, vol. 27, no 1, jan/jun 2005

CERQUEIRA, João Gama. *Tratado da propriedade industrial: volume 1*. Vol. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

CÉSAR, Priscila Maria Dias Guimarães. *Análise crítica da proteção de invenções farmacêuticas e biotecnológicas: perspectivas dos países em desenvolvimento*. 2011. 271fls. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2011.

CHAVES, Gabriela Costa et al. A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. In: *Cadernos de Saúde Pública*, vol.23, n.2, Rio de Janeiro: 2007.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de Direito Comercial: Vol.1*. 13ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2009.

CONVENTION STOCKHOLM. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. 1967. Disponível em:

[http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs\\_wo029.html](http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html)

CUNHA NETO, Loris Baena. Parecer no.0018-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. In: *Revista da propriedade industrial*, secção I, no. 2227. Brasília: INPI, 2013.

DEGNI, L'interpretazione dela leggi. Napoli, 1909 apud DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil*. V.1. 28ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

DEL NERO, Patrícia. *Propriedade intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. 2ª. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria geral do direito civil*. V.1. 28ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

FROTA, Maria Stela Pompeu Brasil. *Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos*. Brasília: FUNAG-IPRI, 1993.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil: Parte Geral*, V.1. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: Parte Geral*. V.1. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Quem somos*. 2012.

Disponível em: [http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca\\_o\\_inpi](http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/conheca_o_inpi).

MACHADO, Jónatas. *Direito Internacional*. 4ª.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2013.

MARQUES, João Paulo F.R. *O direito de patentes, sistema regulatório, o direito da concorrência*. Coimbra: 2010.

\_\_\_\_\_. *Anuência prévia: A (i)lícitude da interferência da Autoridade sanitária brasileira nos procedimentos de patenteabilidade de fármacos*. In: ADI 31 (2010-2011). Madrid: Marvail Pons, 2011.

MODY, Ashoka. *New International Environment for Intellectual Property Rights*. In: *Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance*. Ed. Westview, 1990.

NAVARRO, Júlio César Acosta. *O acordo Trips e suas repercussões no acesso a medicamentos: O caso do HIV/AIDS no Brasil e no México: direito de patentes vs. Direito à vida*. 187 fls. Dissertação de mestrado. Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2011.

NEVES, A. Castanheira. *Metodologia jurídica: problemas fundamentais*. In: *Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra*. Coimbra: Coimbra Editora, 2013.

PENROSE, Edith T. *The economics of the International Patent System*. Baltimore, The John Hopkins Press, 1951.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito civil*. V.1. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

PESTANA, Márcio. *Direito Administrativo Brasileiro*. 3ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ROSA, Arthur. INPI ajuíza ações para reduzir prazo de patentes de medicamentos. In: *Valor Econômico*. 11/10/2013.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Direito Concorrencial: as condutas*. São Paulo: Malheiros, 2003.

\_\_\_\_\_. *Ética: direito, moral e religião no mundo moderno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

SCUDELER, Marcelo Augusto. *A Propriedade Industrial e a Necessidade de Proteção da Criação Humana*. In: *Anais do XV Encontro Preparatório para o Congresso Nacional do CONPEDI*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

TACHINARDI, Maria Helena. *A guerra das patentes: O conflito Brasil x EUA sobre a propriedade intelectual*. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *A brief history*. 2013. Disponível em: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

WORLD TRADE ORGANIZATION. *A handbook on the WTO TRIPS agreement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.