



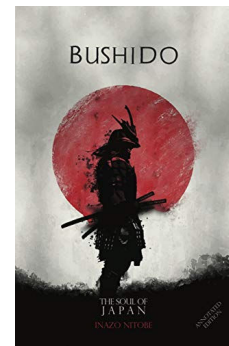
Desafios do Sistema de patentes no Brasil pós ADI 5529 e estratégias relacionadas

CLAUDIO R. BARBOSA
VIVIANE TROJAN



**KASZNAR
LEONARDOS**

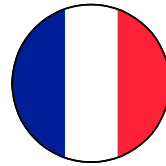
Patentes e prazo de vigência no Brasil



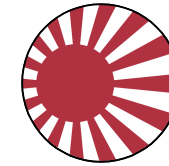
Leis de patente no mundo



1624
The English Statute of
Monopolies



1791
Lei de Patentes francesa



1889
Japanese Patent
Monopoly Act



1474
Lei de Patentes
de Veneza

1790
The US Patent Act

1809
Alvará de D. João VI



Art. 33

Acordo TRIPS

Decreto nº 1.355,
de 30 de Dezembro
de 1994

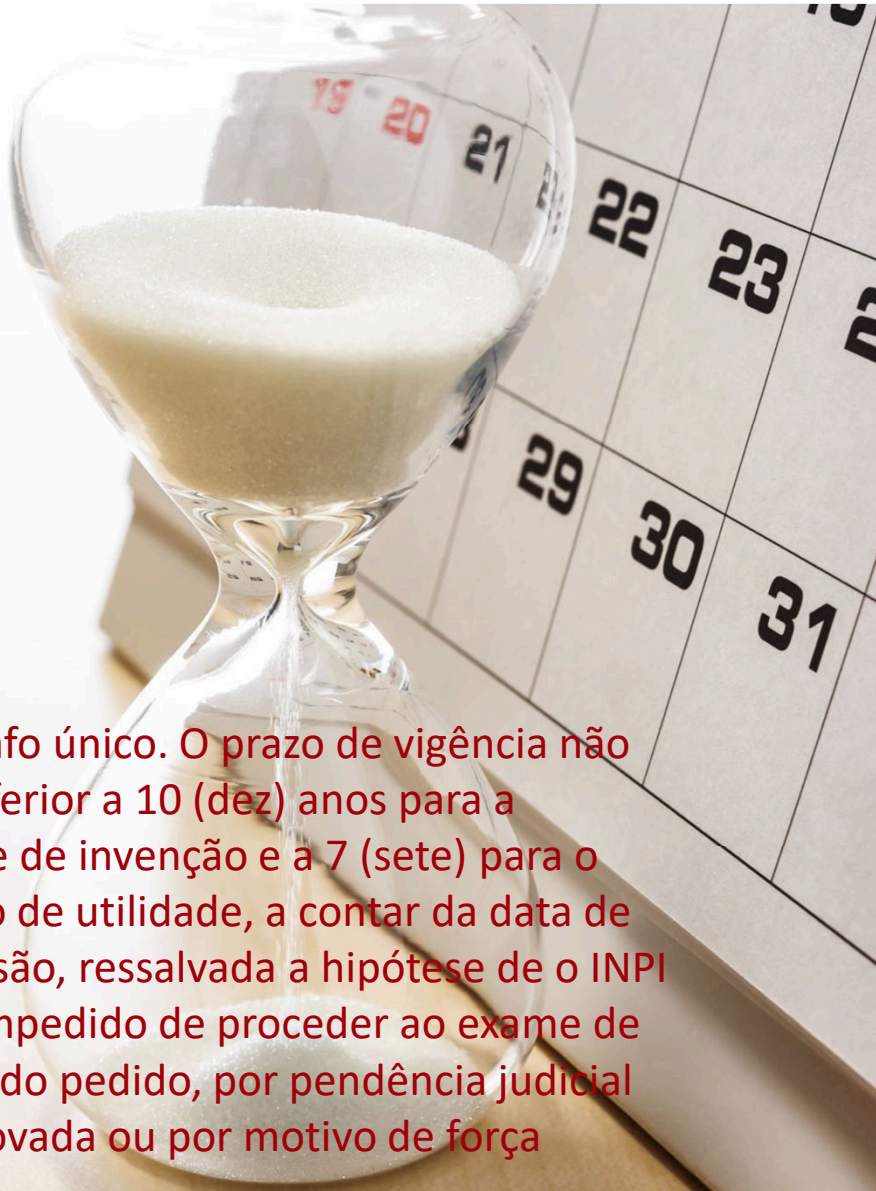
A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

Art. 40

Lei 9.279/96

LPI

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.

An hourglass with white sand is positioned in the foreground, with a calendar showing dates 15, 20, 21, 22, 23, 29, 30, and 31 in the background. The hourglass is partially filled with sand, and the sand is falling from the top bulb to the bottom bulb.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) para o 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.

Sobre a ADI 5529

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República sob o argumento de que o **parágrafo único do art. 40 da LPI seria inconstitucional**, que tratava da prorrogação do prazo de vigência da patente na hipótese de demora na análise do pedido pelo INPI, porque tal regra acarretaria **indeterminação do prazo de vigência** das patentes, que em determinadas situações ultrapassaria o prazo máximo de 20 anos.

Linha do Tempo



05/2016

Ajuizamento da ADI

07/04/2021



Deferida a liminar para
suspender o pú do art. 40

07/05/2021

Voto do Ministro

11/05/2021

Publicação da RPI nº 2627



Prazo de proteção indefinido

Impacto na prestação de serviços
de saúde

Acesso à medicamentos genéricos

Privilégio do interesse particular
em detrimento da coletividade

Crise sanitária

Prolongamento indevido dos
prazos de vigência de patentes



Prazo temporário determinado em lei

Ausência de impacto no SUS para
tratamento da COVID-19

Desestímulo à inovação

Prejuízo à sociedade, à economia e
ao desenvolvimento tecnológico

Segurança jurídica

Proteção constitucional da duração
razoável do processo

Posição dos Ministros

8 VOTOS A FAVOR

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO P. ÚNICO DO ART. 40.



Ministro Dias Toffoli



Ministro Gilmar Mendes



Ministro Nunes Marques



Ministro Ricardo Lewandowski



Ministro Edson Fachin



Ministro Marco Aurelio



Ministra Carmen Lúcia



Ministra Rosa Weber

2 VOTOS CONTRA

À INCONSTITUCIONALIDADE DO P. ÚNICO DO ART. 40.



Ministro Roberto Barroso



Ministro Luiz Fux

ANTES

Em caso de demora pelo INPI na análise e deferimento do pedido, a patente dispunha de um prazo mínimo de vigência de 10 anos contados da data de concessão (art. 40, p. único da Lei 9.279/96 - LPI).

ADI 5529

**Declaração de
institucionalidade do p.
único do art. 40 da LPI**

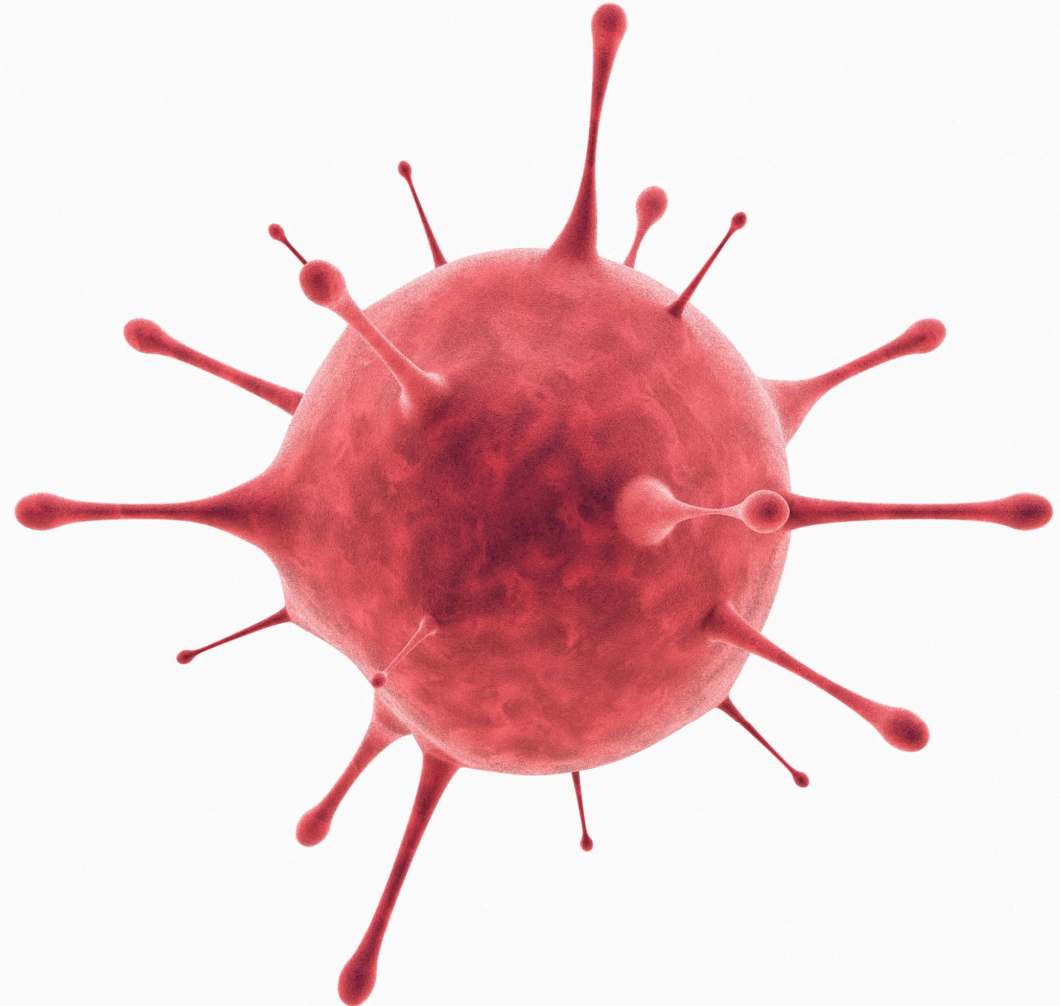
DEPOIS

Independentemente de quanto o titular esperou para obter sua patente – e de quanto tempo tenha decorrido desde a data do depósito – o prazo de vigência será de 20 anos a partir da data de depósito do pedido.

Quais foram os efeitos imediatos da ADI 5529?

A ADI 5529 teve como pano de fundo a pandemia de COVID-19 e, por conta disso, foi decidido que as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde teriam seus prazos imediatamente revisados (efeitos retroativos – *ex tunc* - da decisão) de forma que respeitassem o prazo de vigência a ser contado a partir do depósito da patente – independentemente de quanto tempo tenha durado seu trâmite administrativo.


Sobre a ADI 5529



Como definir “patentes relacionadas a produtos e processos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde?”

E os casos em que o objeto protegido se aplica também a outros campos técnicos?

Exemplo: patentes de compostos que podem ter uso médico e veterinário; substâncias que podem ter uma aplicação na área da saúde, mas não de forma limitante, como polímeros retentores de água que podem ser usados em absorventes mas também como hidrogel para uso em agricultura.



Invenções são tecnicamente muito mais complexas do que uma classificação simplista e artificial de que elas se encaixam em áreas técnicas completamente estanques.



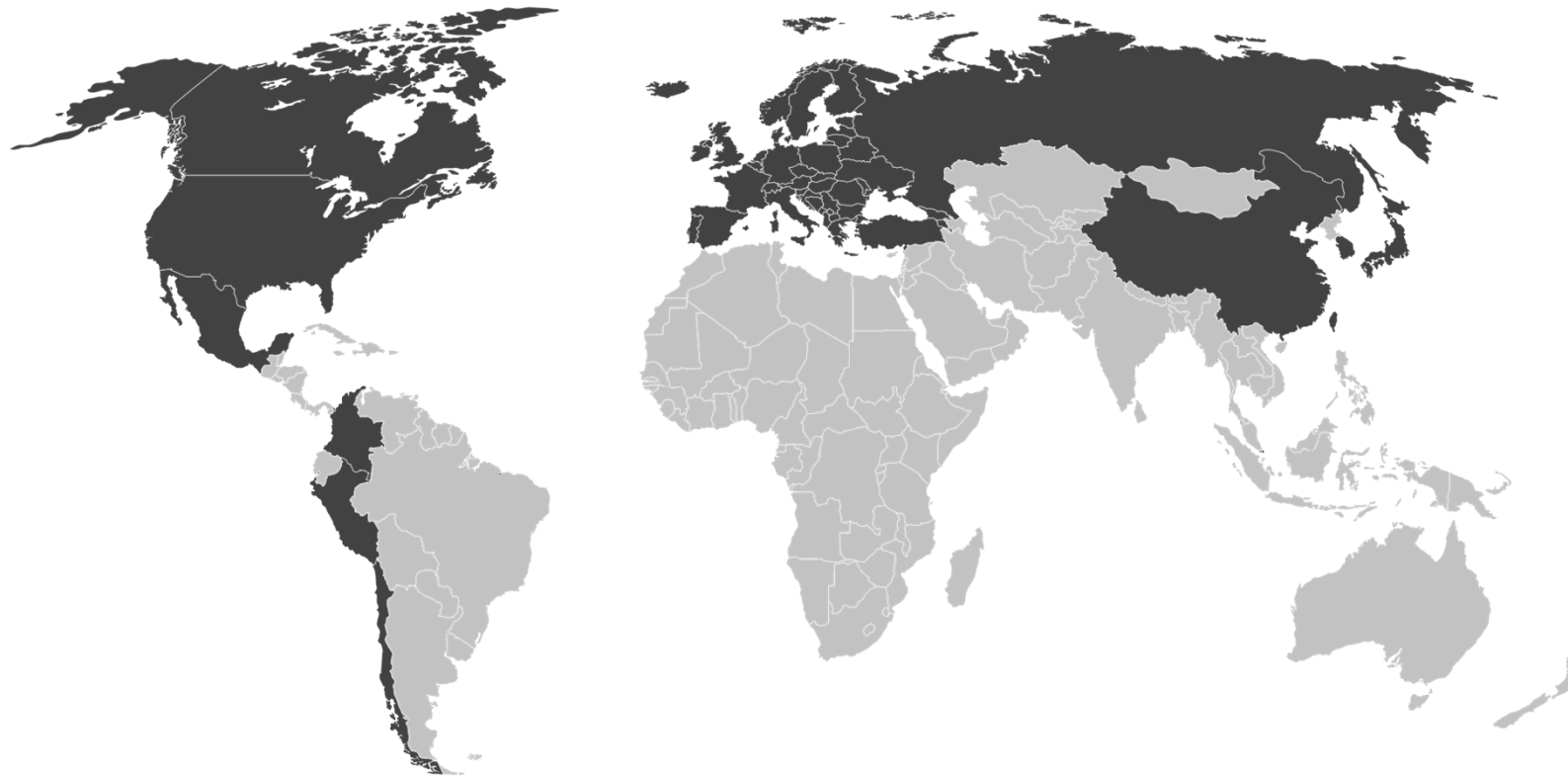
**KASZNAR
LEONARDOS**

Ações judiciais para ajuste de prazo Patent Term Adjustment (PTA)

Nova onda de ações judiciais – solução encontrada pelos titulares de patentes para tentar reaver o tempo perdido

O que é o PTA?

Patent Term Adjustment

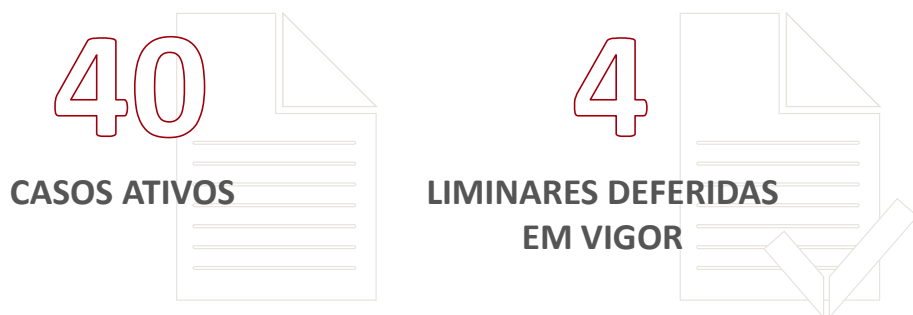


ONDE É UTILIZADO

- EUA
- Canadá
- Coréia do Sul
- Colômbia
- México
- Peru
- Chile
- China
- Japão
- Singapura
- Europa

O PTA é um mecanismo de ajuste de prazo de vigência de patentes de acordo com a mora do órgão responsável pela análise das patentes – o INPI, no Brasil – durante o processo administrativo.

Brasil - Visão Geral



Ações Ajuizadas

Justiça Federal do Distrito Federal

- J&J – Stelara - PI 0113109-5
- J&J – Simponi – PI 0113110-9
- Nippon Shinyaku Co., Ltd.– Uptravi – PI 0209249-2
- H. Lundbeck – Brintellix - PI0212733-4 e BR 12 2012 023120

Patent Term Adjustment

O ajuste de prazo das patentes encontra fundamento em disposições do Acordo TRIPS, da Convenção de Paris, da Constituição Federal, da LPI, da Lei de Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), que asseguram que:

- o inventor tem o direito de explorar sua invenção;
- a eficiência e a razoabilidade, dentre outros princípios, devem reger as ações da Administração Pública, incluindo os Órgãos Governamentais como o INPI e ANVISA;
- o titular da patente não pode ser penalizado pela mora do INPI, devendo ser recompensado pelo eventual prejuízo causado pela Administração.

Decisões liminares

4

Decisões deferindo tutela de urgência para manter a patente em vigor após a expiração do prazo de 20 anos contados da concessão



8

Decisões indeferindo tutela de urgência e confirmando o prazo de validade limitado a 20 anos contados da concessão

PI 0113110-9 (SIMPONI)

Johnson & Johnson vs. INPI

(Processo n. 1004522-04.2022.4.01.3400)

A patente expirou em 07.08.2021, mas continua em vigor até o julgamento do agravo de instrumento sobre a liminar

5ª Turma do TRF1

Des.: **Daniele Maranhão**

A decisão foi mantida pelo Min. Ricardo Lewandowski na Reclamação n. 50546

PI0212733-4 e BR 12 2012 023120 (BRINTELLIX)

H. Lundbeck A/Svs. INPI

(Processo n. 006097-47.2022.4.01.3400)

A patente expirou em 02.010.2022, mas continua em vigor até a prolação de sentença de mérito. Não foi interposto Agravo de Instrumento até hoje, 14/10/2022.

21ª Vara Federal Cível de Brasília

Juiz: **Frederico Botelho de Barros Viana** (substituto)

PI 0113109-5 (STELARA)

Johnson & Johnson vs. INPI

(Processo n. 1054432-34.2021.4.01.3400)

A patente expirou em 07.08.2021, mas continua em vigor até o julgamento do agravo de instrumento sobre a liminar

6ª Turma do TRF1

Des.: **Daniel Paes Ribeiro**

PI 0209249-2 (UPTRAVI)

Nippon vs. INPI

(Processo n. 1004522-04.2022.4.01.3400)

A patente expirou em 25.04.2022, mas continua em vigor até a prolação de sentença

2ª Vara Federal Cível de Brasília

Juiz: **Charles Renaud Frazão de Moraes**



**KASZNAR
LEONARDOS**

Desafios e oportunidades pós ADI 5529



Desafios e oportunidades

- ▶ **Jurisprudência acerca da possibilidade de ajuste de prazo em construção.**
- ▶ **Análise caso a caso.**
- ▶ **Investimento em litígios mais sofisticados.**
- ▶ **Investimento em melhor instrução e acompanhamento de pedidos de patentes.**
- ▶ **Monitoramento do cenário político/econômico.**



Esforço de reversão do quadro em âmbito legislativo

PL nº 2056/2022

- ✓ Projeto de Lei apresentado em 14/07/2022 pelo Deputado Federal Alexis Fonteyne.
- ✓ Propõe a inclusão do Art. 40-A na Lei de Propriedade Industrial, que prevê a possibilidade do requerimento de compensação do prazo de vigência da patente:

“Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.”

Esforço de reversão do quadro em âmbito legislativo

PL nº 2056/2022

Art. 49, da Lei 9.784/99: fixa prazo de até 30 dias para a Administração Pública proferir decisão em processo administrativo, após a conclusão de sua instrução, podendo ser prorrogado por igual período.

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

ありがとうございます

Obrigado

Claudio Barbosa

claudio.barbosa@kasznarleonardos.com

Viviane Trojan

viviane.trojan@kasznarleonardos.com

kasznarleonardos.com



LinkedIn



**KASZNAR
LEONARDOS**