



# JOTA

## PGR questiona no STF prazo indeterminado de vigência de patente de invenção

Publicado 26 de Maio, 2016



*Crédito Fellipe Sampaio/SCO/STF*



**Por Livia Scocuglia**  
Brasília  
livia.scocuglia@jota.info

**A** Procuradoria-Geral da República (PGR) pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) declare inconstitucional o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) que impõe um prazo indeterminado de vigência de patente de invenção e de modelo de utilidade.

Na ação, a procuradoria questiona a prorrogação do prazo de vigência de patente na hipótese de demora do Executivo em analisar pedidos de concessão de patente. Pela norma, o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade não pode ser inferior a dez e a sete anos, respectivamente, a contar da concessão.

Isso significa, afirma a PGR, que caso o processo administrativo demore mais de dez ou oito anos para concluir-se, o prazo de vigência da patente será contado da concessão e será de dez ou sete anos.

“O depositante do pedido terá proteção patentária durante toda a

tramitação do processo administrativo, garantida pelo artigo 44 da LPI (direito a indenização por exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente), e ainda terá garantido prazo de vigência de dez ou sete anos da patente, de forma que o período de proteção patentária ultrapassará os prazos de vinte e quinze anos estabelecidos pelo artigo 40, caput”, diz trecho do pedido.

O procurador geral da república, Rodrigo Janot, cita o atraso do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na apreciação de requerimentos de patente e de modelo de utilidade, conhecido como *backlog*.

“Parte do fenômeno do *backlog* decorre da estratégia de empresas que protocolizam múltiplos requerimentos de patente ou modelo de utilidade, com a finalidade de obter proteção decorrente de privilégio, cobrar preços mais altos para seus produtos (pelo status de produto com patente pendente) e assegurar mercados, mesmo que para requerimentos de criações não passíveis de obter patente (isto é, requerimentos não patenteáveis, as chamadas *non patentable applications*)”, afirma Janot.

Ao protocolar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5529), a PGR pretende demonstrar que a lei afronta a temporariedade da proteção patentária, o princípio da isonomia, a defesa do consumidor, a liberdade de concorrência, a segurança jurídica, a responsabilidade objetiva do Estado, o princípio da eficiência da atuação administrativa e o princípio da duração razoável do processo.

O artigo determina que:

*Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 ([...]) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 ([...]) anos contados da data de depósito.*

*Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 ([...]) anos para a patente de invenção e a 7 ([...]) 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.*

Janot aponta ainda que a indeterminação do prazo de vigência da exploração exclusiva de invento industrial traz consequências negativas aos direitos sociais, entre eles o direito à saúde e à alimentação. Isso porque, argumenta o PGR, cria obstáculos ao desenvolvimento de novas tecnologias baseadas na invenção inscrita no INPI.

“Por mais que a patente ainda não tenha sido concedida, o artigo 44 da LPI inibe a atuação da indústria, pois assegura ao titular da patente direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

### **Outro lado**

Os advogados Otto Licks e Ricardo Nunes, sócios da Licks Advogados, defendem ser “falsa” a alegação de que a norma viola a segurança

jurídica ou o direito adquirido. Segundo eles, a norma busca justamente promover os objetivos almejados pela norma constitucional, notadamente o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

“No momento em que a patente é concedida pelo INPI sabe-se exatamente a data em que a proteção vai expirar”, afirmam.

Além disso, os advogados argumentam que aqueles que buscam a patente não têm interesse na demora na sua concessão.

“Basta perguntar para qualquer inventor se prefere obter proteção patentária em dois anos ou em treze anos. De nada adianta obter em 2016 a patente do videocassete ou do pager. Nenhum negócio sobrevive a mais de uma década de espera”.

Os especialistas apontam que a luta dos inventores e empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil sempre foi a redução do *backlog*. “De fato, o atual *backlog* e os ataques ao artigo 40, parágrafo único só interessam às empresas que vivem de copiar tecnologias alheias”.

A advogada Nathalia Mazzonetto também concorda. Segundo ela, o artigo não é inconstitucional, mas aponta que a norma se aplica apenas às patentes regulares. Ou seja, patentes que seguiram o trâmite convencional de processamento junto ao INPI.

Segundo ela, as consequências da demora do INPI na apreciação de requerimentos de patente e de modelo de utilidade é insegurança jurídica para os investidores e usuários do sistema de patentes no Brasil, além de obsolescência da tecnologia em relação a qual se busca a proteção e dificuldades no *enforcement* de medidas judiciais definitivas e de urgência a fim obstar o uso indevido de infratores, na medida em que o pedido de patente confere ao seu titular apenas mera expectativa de direitos.

A norma ainda não impõe um prazo indeterminado de vigência de patente de invenção e de modelo de utilidade. “O regime de exclusividade é limitado no tempo, de modo a permitir o retorno do investimento daqueles que desenvolvem tecnologia e fomentar inovação. Não existe no sistema patentário proteção/exclusividade de exploração por tempo indeterminado. O limite de proteção varia de 15 a 20 anos contados da data de depósito, conforme o tipo de invenção”, afirmou.

### **Outra ação, mesmo questionamento**

A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) também questiona a norma no STF na ADI 5.061/DF. O relator do caso é o ministro Luiz Fux.

Por isso, Janot pede que a ADI (5596) seja distribuída por prevenção ao ministro Fux.

[Clique para ler a ADI](#)