

## **CARTA ABERTA SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES NO BRASIL**

*Maior entidade empresarial do mundo alerta para a necessidade de se observar as regras do TRIPS, mantendo a coerência com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, e defende a ampla participação social em eventual revisão da LPI*

A *International Chamber of Commerce* (“ICC”)<sup>1</sup> vem acompanhando com preocupação a discussão a respeito da ADI 5529, instaurada no Supremo Tribunal Federal (“STF”), com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual (Lei 9.279/96 – “LPI”), que dispõe sobre o prazo de vigência de patentes no Brasil.

Diante da iminência do julgamento de mérito da questão pelo Plenário do E. STF, a ICC vem expor seu posicionamento acerca do tema e traçar as considerações a seguir:

1. Para a preservação da transparência nas relações diplomáticas e comerciais do Brasil, é fundamental que as autoridades nacionais busquem ser coerentes com os compromissos internacionais assumidos pelo país, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (“OMC”), ao implementar e interpretar as disposições relativas à propriedade intelectual; bem como reconheçam a existência no ordenamento jurídico brasileiro de outros institutos suficientes para responder a emergências de saúde no contexto da pandemia.

2. O Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual relacionados a Comércio (*Trade Related Intellectual Property Rights Agreement* – “TRIPS”), promulgado pelo Decreto nº 1355/1994, traz disposições relevantes a respeito da vigência de patentes, bem como sobre atrasos no processo de concessão de patentes, as quais devem ser interpretadas de forma harmoniosa, conforme já discutido no mecanismo de solução de disputas da OMC<sup>2</sup>.

3. O artigo 33 do TRIPS, que trata sobre a questão do prazo de vigência de patentes, determina expressamente que:

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

4. Por sua vez, os parágrafos 2º e 3º do artigo 62 do TRIPS, alocado na Parte IV, que trata da Aquisição e Manutenção de Direitos de Propriedade Intelectual e Procedimentos Inter-Partes Conexos, dispõem que:

### **Artigo 62.**

*[...] 2. Quando a obtenção de um direito de Propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos*

---

<sup>1</sup> A *International Chamber of Commerce* (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas em 100 países. A missão central da ICC é fazer com que os negócios funcionem para todos, todos os dias, em todos os lugares. A ICC representa os interesses do setor privado nos níveis mais altos de tomada de decisão intergovernamental, seja na Organização Mundial do Comércio, nas Nações Unidas ou no G20 - garantindo que a voz das empresas seja ouvida.

<sup>2</sup> Link: [https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/ai17\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/trips_e.htm)

*requisitos substantivos para a obtenção dos direitos, **assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar a redução indevida do prazo de proteção.***

[...]

**3. Os procedimentos relativos à obtenção** ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa e aos procedimentos inter-partes, como oposição, anulação e cancelamento, **obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do artigo 41.**<sup>3</sup>

5. Já o artigo 40 da LPI prevê que:

**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.**

*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.*

6. Resta claro, portanto, que o *caput* do artigo 40 da LPI espelha o artigo 33 do TRIPS, ao passo que o seu parágrafo único inclui na legislação brasileira a mesma obrigação preconizada no supracitado parágrafo 2º do artigo 62 do TRIPS. Dessa forma, qualquer interpretação e/ou proposta de alteração de tais disposições legais, deve levar em conta as obrigações do Estado Brasileiro em conformidade com o TRIPS e a necessidade de coerência.

7. A jurisprudência da OMC relativa ao TRIPS, no que diz respeito aos artigos 33 e 62, ilumina a interpretação e os compromissos dos Estados. Vale ressaltar a Controvérsia Canadá – Vigência da Patente (*Canada – Patent Term Protection, DS 170*), que pontuou a necessidade de interpretação harmoniosa entre os referidos artigos 33 e 62.2, contendo obrigações que devem ser implementadas distinta e separadamente, como segue:

*"Article 62.2 deals with procedures relating to the acquisition of intellectual property rights. Article 62.2 does not deal with the duration of those rights once they are acquired. Article 62.2 is of no relevance to this case. This purely procedural Article cannot be used to modify the clear and substantive standard set out in Article 33 so as to conjecture a new standard of "effective" protection. Each Member of the WTO may well have its own subjective judgement about what constitutes a "reasonable period of time" not only for granting patents in general, but also for granting patents in specific sectors or fields of complexity. If Canada's*

---

<sup>3</sup> Vale transcrever o parágrafo 2º do artigo 41, que dispõe o seguinte:

Artigo 41. [...]

2. Os procedimentos relativos a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, **nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos.**

*arguments were accepted, each and every Member of the WTO would be free to adopt a term of "effective" protection for patents that, in its judgement, meets the criteria of "reasonable period of time" and "unwarranted curtailment of the period of protection", and to claim that its term of protection is substantively "equivalent" to the term of protection envisaged by Article 33. Obviously, this cannot be what the Members of the WTO envisaged in concluding the TRIPS Agreement. Our task is to interpret the covered agreements harmoniously.<sup>4</sup> **A harmonious interpretation of Article 33 and Article 62.2 must regard these two treaty provisions as distinct and separate Articles containing obligations that must be fulfilled distinctly and separately.** [Report AB – Canada – Patente Term Protection, § 97].*

8. Conclui-se que o parágrafo único do artigo 40 da LPI tem uma correlação com as obrigações do Brasil no que concerne à implementação do TRIPS, pelo que admite-se discutir eventuais revisões da redação vigente, mas não sua revogação.

9. A legislação brasileira deve prever um mecanismo para ajuste da vigência da patente diante de circunstâncias como o *backlog* de exame do INPI e períodos de atrasos. Tal “mecanismo” é conhecido na legislação de outros países como *Patent Term Adjustment (PTA)*, ou seja, um período de ajuste decorrente da demora na concessão da patente<sup>5</sup>. Portanto, não se trata de um dispositivo existente somente na legislação brasileira.

10. O PTA vem evitar que titulares de patentes sejam prejudicados em função da demora nos trâmites administrativos de exame de uma patente, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Aqueles que se dedicam à inovação, independentemente de seu capital ou de sua matriz, são prejudicados pela demora do exame, incluindo entidades de pesquisa e indústrias nacionais, em todos os setores.

11. No que concerne ao contexto em que a urgência do debate foi fundamentada, por meio do recente pedido de tutela provisória formulado pela PGR, que culminou na antecipação do julgamento da ADI 5529 para **7 de abril de 2021** -- é preciso ponderar que caso houvesse alguma relação entre o termo de vigência de patentes e tratamentos da COVID-19, já existem dispositivos na lei brasileira que permitem o licenciamento compulsório de patentes, quando houver interesse público e emergência nacional, a saber, o artigo 71 da LPI e a regulamentação trazida pelo Decreto 3.201/19996), que classifica emergência nacional como “*o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do território nacional*” e destaca como interesse público “*os fatos relacionados, dentre outros, à saúde pública, à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o desenvolvimento tecnológico ou sócio-econômico do País*”.

12. O debate sobre eventual revisão do parágrafo único do artigo 40 da LPI deverá ser conduzido com seriedade e cautela, no âmbito do Congresso Nacional, permitindo o amplo

---

<sup>4</sup> *Appellate Body Report, Korea – Definitive Safeguard Measure on Imports of Certain Dairy Products, WT/DS98/AB/R, adopted 12 January 2000, para. 81; Appellate Body Report, Argentina – Footwear Safeguards, supra, footnote 39, para. 81.*

<sup>5</sup> Conforme [Khushi Ram et. al., 2018](#).

debate com a sociedade e levando em consideração os aspectos sociais, comerciais, tecnológicos, econômicos, de investimentos, etc., relacionados a uma visão de Brasil sustentável, inovador e integrado ao mundo.