

JULGADOS E PESQUISAS RELEVANTES

A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O Grupo Direito e Pobreza, a fim de auxiliar na compreensão da discussão sobre o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5529, apresenta abaixo uma coletânea de julgados de diversos tribunais do país, bem como pesquisas acadêmicas, que têm, como tema de fundo ao menos, a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial.

Decisões

I. PROTEÇÃO AO DIREITO DERIVADO DE UM PEDIDO DE PATENTE É EFICAZ DESDE O PEDIDO DA PATENTE, DE MODO QUE O TITULAR NÃO FICA DESPROTEGIDO QUANDO NO FUTURO HOVER A CONCESSÃO

1. STJ, REsp n° 1.721.711-RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andriighi, DJe: 20.04.2018

“Por fim, importa consignar que **a partir da data da publicação do pedido de patente (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida) o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida**, conforme estipulam os arts. 42 a 44 LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente, no particular, não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.”

2. TJSP, Apel. n° 0152305-77.2011.8.26.0100, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, AC, DJ: 25.06.2014

“Apelação Cível. Indenização por danos morais e materiais. Desenvolvimento de equipamento de sistema de inspeção e controle pela autora. Ação de busca e apreensão e principal ajuizadas pela ré contra a ora autora, sob alegação de suposta contrafação e concorrência desleal, praticada por um de seus empregados e filho de um dos sócios da autora. Ações julgadas improcedentes. Alegação de abuso no direito de ação. Existência de depósito de pedido de patente junto ao INPI pela ré. Expectativa de direito que lhe permitia discutir eventual violação ao direito que pretendia assegurar exclusividade. **Com fulcro nos arts. 3º e 229 da Lei 9.279/96 plenamente viável o ajuizamento de ação**

visando a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, pois referida lei também se aplica aos pedidos de patente em andamento. Ausência de abuso. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Apelo desprovido.”

3. TJSP, AI n° 9049627-44.2005.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, DJ: 27.09.2005

"De outro lado, apesar de ainda estar em processamento o pedido de patente perante o INPI, a presente demanda é calcada nos princípios da concorrência desleal, em que ex-empregados teriam se apropriado de tecnologia desenvolvida pelo recorrido, para a produção de equipamento idêntico. **O art. 195 c.c. art. 207, da Lei 9276/96, faculta ao prejudicado intentar as medidas de caráter criminal e civil para a defesa de seus direitos, o que ocorreu no caso.**"

- II. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 40 DA LPI PODE GERAR PATENTES COM CUJA PROTEÇÃO SUPERARIA 30 ANOS.

4. TRF-2, AMS n° 0507058-52.2005.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Rel. Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, DJ 15.07.2008

“De outro lado, em casos como o vertente, a prosperar a tese da agravada, este Tribunal estaria impedindo outras empresas de utilizar o objeto do registro patentário vindicado, que foi lançado como “novidade” no mercado americano no ano de 1980 e, aqui no Brasil, em 1981. Quando vejo esta data, fico me perguntando qual seria o benefício em se proibir a apropriação de “tecnologia” de mais de 26 anos de idade no mercado brasileiro. Como se poderia impedir outras empresas de comercializar uma tecnologia inserida no mercado há cerca de 26 (vinte e seis) anos? Sobretudo quando se tem em vista a enorme velocidade de desenvolvimento tecnológico que acontece no mundo. Lembro quando o Governo Collor decidiu expor o mercado brasileiro à concorrência internacional. Lembro quando afirmou que o Brasil não tinha carros, mas carroças. E aí fico me perguntando, à luz do dispositivo constitucional acima mencionado, o que significaria emprestar monopólio a uma tecnologia por mais de 30 (trinta) anos? Como seria agora justificar a proteção a uma tecnologia antiga? Não seria contrário a uma das pedras angulares que sustentam o sistema de proteção patentária, a saber, a novidade? A meu ver, tal conclusão atentaria contra o objetivo anteriormente transcrito da nossa Carta Constitucional, quanto ao desenvolvimento do País.”

III. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 44, LPI

5. TJRS, Apel. n° 70015765647, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, DJ: 20.12.2006

"Considerando que a concessão de patente de modelo de utilidade é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei n° 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merecem prosperar os pedidos referentes à proibição de produção e comercialização da máquina e de indenização por dano material lucros cessantes".

6. TJSP, Apel. c/ Revisão n° 9086876-68.2001.8.26.000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens Hideo Arai, DJ: 19.07.2006.

"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 Durante este período de tempo ela garantira uma gama de direitos ao seu titular, destacando-se, principalmente, o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e também processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado Ao titular da patente e assegurado ainda o 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".

7. TJMG, Apel. n° 0052563-23.2002.8.13.0079, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, DJ: 20.01.2007.

"Evidenciada a contrafação indevida praticada pela apelada, sujeita-se esta aos rigores da lei especial, constituindo o seu ato em prática ilícita, a violar a patente de propriedade da apelante. Pelo art. 44, da Lei n. 9.279, de 1996, ao titular da patente é assegurado o 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. Também o art. 159, do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 186, do Código Civil de 2002) estabelece que somente haverá responsabilidade subjetiva, com a ocorrência simultânea da culpa, dano e nexos de causalidade. Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se depreende a existência de culpa frente a

ilegalidade do ato perpetrado, amolda-se inequivocamente à da apelada, para responsabilizá-la numa correlação lógica entre o ato praticado e o dano produzido. Assim, tendo sido o dano injusto efetivamente demonstrado, notadamente na esfera patrimonial da apelante, não se mostrou pertinente o julgamento proferido pelo juiz de primeira instância, ensejando sua reforma para condenar a apelada em perdas e danos e conseqüentes lucros cessantes."

8. TJSP, Apel. n° 0136075-91.2010.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Galdino Toledo Jr., DJ: 04.11.2014.

"Indenização em perdas e danos que deve corresponder ao valor do lucro auferido pela ré com a comercialização dos produtos pela ré, desde o início desta".

IV. O MERO TRÂMITE DE UM PEDIDO DE PATENTE DISSUADE OS AGENTES ECONÔMICOS

9. TRF-2, AMS n° 0507058-52.2005.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Juíza Convocada Márcia Helena Nunes, DJ: 12.12.2008.

“Aliás, em regra geral, as boas empresas do mercado, quando vêem um depósito patentário, têm o cuidado de não utilizar aquela tecnologia que está sendo patenteada, quer esteja ela sendo discutida em sede administrativa ou em litígio judicial. Creio que os que porventura a contrafariam seriam aqueles capazes de pirateá-la de qualquer maneira, ainda que no prazo de vigência plena da patente concedida. Assim, não vejo como prosperar a alegação de que a concessão da patente, como na hipótese vertente, seria um direito natimorto, porque, a uma, como já dito, produz efeitos a partir do depósito e a duas, pendente o depósito, mesmo que ainda não examinado o pedido de patente, a sua titular já tem como notificar eventuais concorrentes a respeito da possibilidade de ação indenizatória futura. Afinal, como é sabido, os exames de patentes são demorados e nunca se ouviu que durante o período em que corre o exame o titular do depósito estaria a descoberto absolutamente de qualquer tutela jurídica para defesa dos seus interesses. Basta obter a concessão da patente, como ocorreu no caso ora sob exame, para se aperfeiçoarem seus meios de defesa”

10. TJSP, Apel. n° 1025372-91.2018.8.26.0554, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, DJ 27.09.2019.

“Ademais, o argumento de que é moroso o trâmite administrativo, junto ao INPI, para a obtenção da titularidade da patente, também não dá respaldo à de não fazer ou à reparação de danos, já que o art. 44, caput,

da Lei 9.279/96, preserva "o 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."

11. TJSP; Apel. nº 4003822-85.2013.8.26.0320; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, DJ: 14.04.2014.

"RESPONSABILIDADE CIVIL Dano material Lucros cessantes Patente Contrafação Proteção legal conferida desde a data do depósito (LPI, art. 44) Notificação extrajudicial recebida pela ré para abster-se de industrializar e comercializar produto semelhante objeto de depósito de patente Inércia Condenação ao pagamento de lucros cessantes devidos a partir do recebimento da notificação extrajudicial, a serem apurados na fase de liquidação da sentença na forma do art. 210, II, da LPI Indenizatória parcialmente procedente Apelação parcialmente provida para este fim RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Patente Direito de exclusividade violado pela ré Simples fato da violação da propriedade industrial inapto para abalar a imagem e reputação da demandante Desprestígio confessadamente inócua Pedido de indenização por dano moral improcedente Apelação da autora improvida neste tocante Dispositivo: dão parcial provimento."

Pesquisas

1. IDO, Vitor. Designing Pro-Health Competition Policies in Developing Countries, **South Centre Research Paper**, n. 125, dez. 2020.

Apresenta exemplos de vários países sobre práticas abusivas no setor farmacêutico, inclusive *evergreening*¹.

2. CHAVES, Gabriela C, *et al.* **Medicamentos em situação de exclusividade financiados pelo Ministério da Saúde: Análise da Situação Patentária e das Compras Públicas**. Rio de Janeiro: Fiocruz, ENSP, 2018.

Levantamento da Fiocruz sobre situação patentária de medicamentos, e por que razões concorrenciais medicamentos genéricos não entram em

¹ Disponível em: <https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/12/RP-125.pdf>. Acesso em 6 abr. 2021.

mercados em período de pedidos de patentes ainda não concedidas². Em especial:

“No entanto, ao fixar a compensação possível de ser obtida sob critérios excessivamente elevados, e principalmente ao não diferenciar especificamente a indenização cabível em casos de exploração indevida ocorrida antes ou depois da concessão da patente, a lei brasileira cria enormes desincentivos à inovação e à concorrência, uma vez que imputa um risco excessivo a terceiros. Como se verá a seguir, esses critérios estão muito acima do que determina o Acordo TRIPS e outras legislações nacionais sobre o tema. No caso específico de medicamentos, a LPI cria um sistema que limita o acesso a medicamentos e, por consequência, o direito à saúde, na medida em que prevê proteção excessiva ao depositante de um pedido de patente, que muitas vezes sequer será concedida, dificultando assim o acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, inclusive pelo sistema público de saúde.” (p. 128).

Além disso, a proteção no Brasil para indenização é TRIPS-Plus, superior a de EUA, UE, Índia, Tailândia e Argentina, e sem contar com indenização para o agente de boa-fé que foi processado, mas não violou qualquer PI.

"A lei brasileira confere maior proteção ao titular da patente e ao mero depositante do que o determinado pelo Acordo TRIPS da OMC e também do que o estabelecido na legislação de outros países. Veremos brevemente a seguir o que diz o TRIPS e as leis nacionais dos Estados Unidos, União Europeia, Índia, Tailândia e Argentina." (pp. 129-134).

Conclusão:

“Este breve excuro por experiências estrangeiras, tanto de regiões de países industrializados (Estados Unidos e União Europeia) como de países tecnologicamente similares ao Brasil (Argentina, Tailândia e Índia), demonstra que a lei brasileira é extremamente desproporcional em relação ao valor de compensações devidas por eventuais violações de direitos patentários mesmo quando ocorridas após a concessão da carta-patente. Aplicar a mesma indenização para atos ocorridos mesmo antes da concessão vai muito além do que determina o Acordo TRIPS da OMC e a legislação nacional de qualquer outro país comparado. A LPI restringe indevidamente a possibilidade de concorrência durante o período de pendência de um pedido de patente ao proteger ao máximo o (talvez futuro) titular da patente e imputar riscos excessivos aos demais agentes, o que é ineficiente e desproporcional vis-à-vis aos

² Disponível em:

http://naf.ensp.fiocruz.br/sites/default/files/relatorio_projeto_monopolio_v_final_divulgacao_18_12_2018.pdf. Acesso em 6 abr. 2021.

próprios objetivos do sistema de propriedade intelectual de promover inovação e atender ao interesse público.” (p. 133).

3. **AstraZeneca AB & AstraZeneca plc v European Commission**, 6 December 2012. Court of Justice of the European Union, 6 December 2012, C-457/10 P, ECLI:EU:C:2012:770³.

Resumo feito pelo UNCTAD do caso Astrazeneca v. Comissão Europeia (2012), confirmado em grau de apelação pela Corte Europeia de Justiça.

Em tal caso, a empresa retirou o registro do medicamento no momento da entrada da nova forma do medicamento, protegida por patentes + SPC - o certificado suplementar de proteção específico para produtos farmacêuticos, uma exclusividade limitada.

O tribunal então condenou a empresa a pagar por abuso das instâncias regulatórias e por dar informações equivocadas para escritórios de patentes no âmbito da EU.

4. I-MAK. **Overpatented, Overpriced: How Excessive Pharmaceutical Patenting is Extending Monopolies and Driving up Drug Prices**⁴.

Relatório dos EUA sobre práticas de *evergreening* e pedidos sobrepostos de patentes para expandir monopólio, gerando aumento empiricamente verificável nos preços.

Em média 125 patentes ou pedidos de patentes existem para os 10 medicamentos mais vendidos nos EUA.

Na p. 9, veja-se o exemplo do medicamento Lyrica que, pelos pedidos de patentes atuais, será protegido até pelo menos 2038 apesar da primeira patente ter sido depositada em 1995.

Esses são exemplos de como concorrentes, ao analisar seu *freedom to operate*, precisam olhar para os riscos de pedidos de patentes pendentes, patentes concedidas etc., para decidir/saber se podem investir em R&D naquele mercado ou lançar novos produtos.

O prazo indeterminado das patentes impede planejamento a longo prazo, a indenização elevada sem salvaguardas, as formas de *evergreening* e os abusos regulatórios levam a um sistema de extrema limitação do *freedom to operate* e de acesso às tecnologias.

³ Disponível em: <https://unctad.org/ipccaselaw/sites/default/files/ipccaselaw/2020-12/AstraZeneca%20AB%20v%20European%20Commission%206%20December%202012.pdf>. Acesso em 6 abr. 2021.

⁴ Disponível em: <http://www.i-mak.org/wp-content/uploads/2018/08/I-MAK-Overpatented-Overpriced-Report.pdf>. Acesso em 6 abr. 2021.

A ideia de *freedom to operate* vem do próprio mercado e referido em documentos da OMPI e da OMC.