



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS
UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO

BERNARDO CUNHA ALVES DE MEDEIROS DANTAS

ANÁLISE DA ADI 5529 - FORMAS ALTERNATIVAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI Nº
9.279/96

SOUSA-PB

2021

BERNARDO CUNHA ALVES DE MEDEIROS DANTAS

ANÁLISE SOBRE A ADI 5529 - FORMAS ALTERNATIVAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI Nº
9.279/96

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Graduação em Direito da Universidade Federal de Campina Grande, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharelado em Direito.

Orientador: Prof. Dr. André Gomes de Sousa Alves

SOUSA-PB

2021



D192a Dantas, Bernardo Cunha Alves de Medeiros.
Análise sobre a ADI 5529: formas alternativas a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº
9.279/96. / Bernardo Cunha Alves de Medeiros Dantas. – Sousa, 2021.

51 f.

Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal de
Campina Grande; Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, 2021.

Orientador: Prof. Dr. André Gomes de Sousa Alves.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5529. 2. Lei de
propriedade industrial. 3. Patente de invenção e modelo de utilidade.
4. Concessão de direito de propriedade. 5. Prazo de vigência da
patente. 6. Violação de princípio da isonomia. I. Alves, André Gomes
de Sousa. II. Título.

CDU: 347.77(043.1)

Elaboração da Ficha Catalográfica:

Marly Felix da Silva

Bibliotecária-Documentalista

CRB-15/855

Dedico este trabalho à minha mãe, Anita Alves de Medeiros, que sempre foi uma grande incentivadora dos meus estudos, estando presente em cada batalha e comemorando comigo até as menores conquistas. Todo o meu amor e minhas vitórias são suas, mãe.

AGRADECIMENTOS

Eu fui agraciado com uma rede de apoio imensa no processo que me trouxe até aqui, ainda assim, não há pessoa a quem eu seja mais grato do que minha mãe, Anita, a base de todos os meus valores e minha maior incentivadora ao estudo e à leitura.

À minha tia, Regina, que é minha segunda mãe e sempre me deu todo o apoio afetivo, mesmo quando eu merecia alguns puxões de orelha.

Ao meu tio, Ubaldo, a quem eu tenho grande admiração e me ensinou a buscar sempre um grande coração e nunca julgar os outros.

À Ivoneide, que ajudou a me criar e por quem guardo muito afeto.

À minha família, de incontáveis figuras, que fazem minha vida mais feliz e me inspiram a ser cada vez maior para ajudar a proporcionar cada vez mais encontros familiares.

À minha namorada, Renata, que é fonte de ternura e me dá força para lutar por nossas metas. Aos meus colegas de curso do Sangue de Gato, com quem compartilhei inesquecíveis momentos durante a faculdade e pelos quais guardo muito carinho.

Aos amigos que fiz durante a vida e permanecem, mesmo que distantes, representando laços que me proporcionam apoio e companheirismo.

Ao meu professor e orientador, André Gomes Alves, responsável por despertar minha paixão pelo Direito Empresarial.

Ao amigo Pedro Mota, que advoga na área de Propriedade Intelectual e me auxiliou na escolha do tema deste trabalho.

E a todos que não foram citados, mas que de alguma forma contribuíram e torceram por mim ao longo da jornada.

`As grandes na´pes investem em ci, ncia e tecnologia, n²o por serem ricas, mas s²o ricas porque investem em ci, ncia e tecnologia_.

Roberto Amaral

RESUMO

O enfoque do presente trabalho é analisar a matéria que está sendo discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, no Supremo Tribunal Federal, e buscar entender se seus fundamentos são legítimos e quais os efeitos para o requerente ou titular de patentes, para a concorrência, para a sociedade, para o sistema econômico e para o Estado. A ação requer a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279 de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, o qual garante um prazo mínimo de vigência para patentes de 10 anos, se for invenção e de 7 anos para modelo de utilidade. Esse dispositivo nasceu como exceção ao que prevê o caput de seu artigo, que determina um limite de 20 anos de vigência para patentes de invenção e de 15 anos para modelo de utilidade. O parágrafo único somente é aplicado quando houver um excessivo atraso para a concessão deste direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Inicialmente faz-se uma abordagem geral do contexto em que o tema está inserido, além dos conceitos de propriedade industrial. Em seguida, explica-se a importância das patentes de invenção e modelo de utilidade para o sistema econômico e social, ao passo em que traz à tona o problema do backlog, além de apontar que os pequenos inventores poderão ser os mais prejudicados com tal medida. Posteriormente, analisa minuciosamente os fundamentos da ADI 5529 e, para tanto, expõe métodos menos danosos que podem surtir melhores efeitos do que a inconstitucionalidade do parágrafo único. Para atingir a finalidade desta pesquisa, utiliza-se o método de abordagem dedutiva, ao partir das linhas gerais do Direito Econômico, Direito de Propriedade Industrial e Direito Constitucional, afinando a temática até definir os preceitos necessários a serem observados no julgamento da ADI 5529, lançando mão do método de procedimento predominantemente dogmático, a partir da fundamentação realizada por meio de livros publicados, artigos e materiais em domínio público disponíveis em pesquisa eletrônica e palestras de professores e estudiosos do tema no Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (IBPI), além de documentos legais nacionais e internacionais. O resultado da análise demonstrou que as consequências para as afrontas levantadas no mérito da ação seriam agravadas com a inconstitucionalidade almejada, além de perceber que existem medidas alternativas à intervenção judicial no dispositivo legal, e que a responsabilidade do Estado continuaria sendo transferida, não para a sociedade, mas para os detentores de direitos de propriedade industrial, solucionando um problema ao passo em que cria outro. Também busca atentar para a situação dos pequenos inventores, que, por não ter grandes poderes econômicos para suportar o prazo diminuído de vigência da patente (sem a extensão prevista no parágrafo único), seriam os maiores prejudicados.

Palavras-chave: Direito de Propriedade Industrial. Patente. Prazo de vigência.

ABSTRACT

The focus of the present work is to analyze the matter that is being discussed in Direct Action of Unconstitutionality 5529, in the Supreme Federal Court, and to try to understand if its grounds are legitimate and what are the effects for the applicant or patent holder, for the competition, for society, the economic system and the state. The action requires the unconstitutionality of the sole paragraph of art. 40 of Law 9,279 of 1996, known as the Industrial Property Law, which guarantees a minimum term of validity for patents of 10 years, if it is an invention and 7 years for a utility model. of its article, which determines a limit of 20 years for invention patents and 15 years for utility model. The single paragraph is only applied when there is an excessive delay in granting this industrial property right by the National Institute of Industrial Property (INPI). Initially, a general approach is made to the context in which the theme is inserted, in addition to the concepts of industrial property. Then, the importance of invention patents and utility model for the economic and social system is explained, while highlighting the backlog problem, in addition to pointing out that small inventors may be the most affected by this measure. Subsequently, it thoroughly analyzes the fundamentals of ADI 5529 and, for me, exposes less harmful methods that can have better effects than the unconstitutionality of the sole paragraph. To achieve the purpose of this research, the deductive approach method is used, starting from the general lines of Economic Law, Industrial Property Law and Constitutional Law, narrowing the theme until defining the necessary precepts to be observed in the judgment of ADI 5529, making use of the predominantly dogmatic procedure method, based on the basis of published books, articles and materials in the public domain available in electronic research and lectures by professors and scholars on the subject at the Brazilian Institute of Industrial Property (IBPI), in addition to national and international legal documents. The result of the analysis showed that the consequences for the affronts raised on the merits of the action would be aggravated by the desired unconstitutionality, in addition to realizing that there are alternative measures to judicial intervention in the legal provision, and that the State's responsibility would continue to be transferred, not to the society, but for holders of industrial property rights, solving one problem while creating another. It also seeks to pay attention to the situation of small inventors, who, because they do not have great economic powers to support the short term of the patent (without the extension provided for in the sole paragraph), would be the most affected.

Keywords: Industrial Property Law. Patent. Period of validity.

SUMÉRIO

INTRODUÇÃO	9
2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	12
2.1 Propriedade Industrial	14
2.2 A importância da patente.....	16
2.3 O backlog de patentes.....	19
3 FUNDAMENTOS DA ADI 5529	24
3.1 Temporariedade indefinida.....	24
3.2 Garantias indenizatórias ao titular da patente.....	26
3.3 Efeitos lesivos do atraso na análise de pedidos de patente.....	27
3.4 A fronteira segurana jurdica, liberdade de concorrncia e defesa do consumidor	32
3.5 Transferncia inconstitucional da responsabilidade do Estado  sociedade e violao do princpio da isonomia	35
4 FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS GERADOS PELA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI	39
4.1 Inaplicabilidade do pargrafo nico aos titulares de mf.....	39
4.2 O posicionamento do INPI e o Plano de Combate ao Backlog	41
4.3 Propostas legislativas para aumentar a celeridade do INPI: PL P143/19 e PL 4819/2019	43
CONSIDERAÇÕES FINAIS	46
REFERÊNCIAS.....	47

INTRODUÇÃO

O Direito de Propriedade Industrial está sendo uma área cada vez mais visada pelos operadores do Direito, tendo em vista o crescente desenvolvimento de novas tecnologias e criações a serem patenteadas e discutidas, bem como, a preocupação dos empresários em registrar suas marcas e desenhos industriais. Tais fatos podem gerar debates muito interessantes para o mundo jurídico.

No presente trabalho, analisar-se-á o pedido de declaração da inconstitucionalidade de um dispositivo da Lei nº 9.279/96, feito em 13 de maio de 2016 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros na ação direta de inconstitucionalidade 5529 e relesne 17 partes interessadas (*amicus curiae*). O parágrafo único do art. 40 disciplina o prazo mínimo de vigência das patentes de invenção e modelo de utilidade que é de dez e sete anos, respectivamente.

Ocorre que a interferência judicial no aparato legal deve ser utilizada como última medida, apenas quando não houver outros meios para sanar possíveis vícios ou inconformidades com a Constituição Federal. Adianta-se que essa simples alteração legal, aparentemente inofensiva, pode trazer consequências graves para as empresas que dependem da concessão de uma patente durante um tempo hábil para conseguir um retorno que compense o investimento realizado no desenvolvimento de novos inventos e melhorias dos processos e mecanismos industriais, empreendimentos estes que devem ser fomentados pelo estado por força do art. 218 da Constituição Federal.

Um aspecto que não pode ser desconsiderado ao determinar a presente alteração legislativa é o cenário econômico em que o País está posto que, ao passar por uma crise não só na economia, mas também na saúde e política, uma alteração legislativa que acarreta em diminuição de receita do depositante de pedido de patente irá afetar principalmente as pequenas empresas e startups que perdem um considerável capital de giro sem os privilégios da patente, além de ser encarado por muitos estudiosos como um desincentivo aos agentes econômicos no desenvolvimento de novas tecnologias e privilegiando o backlog do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (por enquanto, definido apenas como o atraso na concessão de patentes).

O parágrafo único em cheque é utilizado ou deveria ser como exceção, sendo a regra, o caput do art. 40 da Lei 9.279/96, determinando o prazo de vigência da patente de 20 anos para invenção e 15 anos para modelo de utilidade. Apenas em caso de atraso da concessão se aplica o parágrafo único, se o tempo entre o depósito do pedido de patente e a concessão for

maior do que 10 anos para invenção ou 8 anos para modelo de utilidade. Por isso, também se busca fazer uma investigação da responsabilidade civil, no sentido de identificar de quem é a culpa para o atraso na concessão da patente, pois se verifica que existem casos nos quais os depositantes são a causa da demora do respectivo processamento, mas esta não é a regra.

Para atingir a finalidade desta pesquisa, utiliza-se o método dedutivo, ao partir das linhas gerais do Direito Econômico, Direito de Propriedade Industrial e Direito Constitucional, afinando a temática até definir os preceitos necessários a serem observados no julgamento da ADI 5529, lançando mão do método qualitativo com fundamentação realizada por meio de livros publicados, artigos e materiais em domínio público disponíveis em pesquisa eletrônica e palestras de professores e estudiosos do tema no Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial (IBPI), além de documentos legais nacionais e internacionais.

Desta feita, o estudo foi dividido em 4 capítulos, além da introdução. No primeiro, é feita uma abordagem de todo o contexto em que a ADIN 5529 que se pretende analisar está imersa, explicando um pouco da história da propriedade industrial e uma explicação preliminar do que é trabalhado no parágrafo único do art. 40 da LPI.

O segundo capítulo busca explicar, de uma forma rápida, o que é a Propriedade Industrial, quais são seus campos de atuação e os conceitos inseridos em cada propriedade industrial e quais direitos são defendidos. Depois disso, volta-se a atenção apenas para a patente e sua importância, justificando o porquê de o excesso do backlog (acúmulo de pedidos de patentes sem serem analisados) ser prejudicial.

No terceiro capítulo é demonstrado quais os argumentos utilizados pelo Procurador-Geral da República para fundamentar o pedido da inconstitucionalidade do parágrafo único comentado tópico por tópico, de forma a questionar a validade de cada suposta inconstitucionalidade arguida e discutir se realmente o deferimento da ADIN 5529 traria os resultados certos e atentar com a situação dos pequenos inventores, que podem ser os maiores prejudicados com a declaração de inconstitucionalidade em pauta.

No quarto e último capítulo se esclarece que existem formas alternativas de intervenção judicial na lei, como: a punição aos titulares que concorrem para o atraso na concessão de patentes, bem como a inaplicabilidade do parágrafo único para esses casos; o fortalecimento do Plano de Combate ao Backlog do INPI, que já está demonstrando sua grande eficácia; propostas legislativas que impedem o corte de gastos de do instituto ou para torná-lo autônomo administrativa e financeiramente para proporcionar as condições básicas para suprir o déficit de pessoal e de tecnologia que existe no INPI.

Chega-se à conclusão que a inconstitucionalidade do parágrafo único combatido não

resolver o problema: o atraso no exame e na concessão das patentes pelo INPI. A aplicação do parágrafo único é apenas a consequência da deficiência do Estado em proporcionar as condições mínimas para que o INPI possa trabalhar com maior eficiência e concedendo os requerimentos em tempo hábil. A responsabilidade do Estado continuaria sendo transferida, a aplicação do dispositivo confrontado não viola preceitos constitucionais e sua extinção prejudica os pequenos inventores.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.40 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Antes de adentrar ao cerne do tema que trata a ADI 5529, é necessário tecer alguns esclarecimentos iniciais. O ramo do Direito ao qual se estudar pertence ao Direito de Propriedade Intelectual, que é definido, segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como sendo [em tradução livre]:

A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas, científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (OMPI, 1986)

Dentro do mundo da Propriedade Intelectual existem: a Propriedade Industrial, protegida, no Brasil, pela Lei nº 9.279/96, doravante referida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) – que alguns doutrinadores alegam ter natureza jurídica de código –, os Direitos Autorais, regulado pela Lei nº 9.610/98, intitulada Lei dos Direitos Autorais, além de outros direitos sobre bens imateriais diversos que nascem periodicamente com o desenvolvimento de novas tecnologias. A Constituição Federal de 1988 também expõe uma norma finalística que defende os interesses dos titulares de patentes e registros no art. 5º, XXIX, a saber:

A lei assegurar aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, 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. (BRASIL, 1988)

A Lei que irá servir de base para o presente estudo é a Lei nº 9.279 de 1996 (LPI), que trata basicamente de quatro direitos de propriedades exclusivas: patente de invenção; patente de modelo de utilidade; registro de marcas; registro de desenho industrial. Além disso, há também a repressão à concorrência desleal e às falsas indicações geográficas de origem e procedência.

Dados os apontamentos iniciais, é necessário agora esclarecer a importância do julgamento da ADI 5529 para o Direito de Propriedade Industrial, que estava com julgamento marcado para o dia 26 de maio de 2021 (STF, 2020), mas no dia 5 de março fora antecipado, a pedido do Ministro Dias Toffoli, para o dia 7 de abril de 2021. Em debate está a possível

inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que permite a prorrogação do prazo de vigência de patentes em caso de demora excessiva na apreciação do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (autarquia federal responsável por julgar processos administrativos de Propriedade Industrial, conceder os pedidos de patentes e registros de marcas e desenhos industriais). Ao fim dessa vigência, o objeto da patente cai em domínio público. Para explicar de forma clara, se faz necessária a transcrição do supracitado artigo:

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. (grifo nosso) (BRASIL, 1996)

O prazo mínimo de vigência estabelecido no parágrafo único foi estipulado em vista do grande atraso que ocorre no processo de concessão de patentes, que em 2018, segundo dados do próprio INPI (INPI, 2020), a média apurada era de 10 anos para concessão de uma patente, podendo chegar a 14 anos. Nesse cenário, defender-se que o titular da patente não deveria ser prejudicado em razão da lentidão da Administração Pública, posto que iria de encontro à liberdade econômica (art. 170, caput, CF/1988), ao incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do País (art. 218, CF/1988), algo que é altamente prejudicial para o Brasil, que em 2020 ainda ocupava a 62ª posição no Índice Global de Inovação (CORNELL, INSEAD e OMPI, 2020). Importante deixar claro que não é possível somar os 20 ou 15 anos de vigência de patente do caput aos 10 ou 7 anos do parágrafo único, posto que, se o prazo de concessão maior do que 10 ou 8 anos, automaticamente o caput deixa de ser aplicado e o parágrafo único toma seu lugar.

Por fim, há de se mencionar que, em média, 80% dos depósitos de pedidos de patentes formulados no INPI são de estrangeiros (VELLOSO, 2020), o que demonstra a importância de se fomentar a atividade inventiva no Brasil, que em boa parte é representada por instituições de ensino, pequenas empresas e startups, estas que seriam as mais prejudicadas caso o parágrafo único do art. 40 da LPI seja declarado inconstitucional. Nesse caso, pondera-se que, por ser um tema de alta complexidade, não é possível fazer uma análise aprofundada, no presente trabalho, ao ponto de esgotar a pauta e firmar um posicionamento inequívoco, motivo pelo qual apenas se conclui: a decisão mais coerente com a Constituição seria a que declara constitucional o parágrafo único do art.40 da LPI. No entanto, em sua impossibilidade, que este seja mantido

para as empresas enquadradas no art. 170, IX da CF, em respeito aos princípios gerais da ordem econômica, da razoabilidade, da preservação da empresa e da função social da empresa.

Neste diapasão, por tratar-se de uma relação poligonal, nas palavras do doutrinador Denis Borges Barbosa, no Tomo II do Tratado de Propriedade Intelectual (p. 1101, 1104, 2017), qualquer alteração na legislação patentária deve ser analisada não apenas à luz constitucional, mas também com base nos impactos aos titulares de patentes, a concorrência, ao Estado e aos consumidores.

2.1 Propriedade Industrial

O Direito de Propriedade Industrial é amplamente protegido no Direito Internacional, através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) – entidade internacional que regula e fornece diretrizes aos 197 Estados-membros que a compõem.

Além disso, o Brasil também integrou ao seu ordenamento jurídico, através do Decreto nº 1.355/94, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual visou estabelecer uma padronização das normas substantivas nos países signatários do acordo que foi incorporado imediatamente, como afirma o Dr. André Santa Cruz (2016, p. 01):

A incorporação do Acordo TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro, estabeleceu-se política interessante. Segundo o próprio texto do acordo, sua vigência ficaria postergada por cinco anos nos “países em desenvolvimento”, como o caso do Brasil. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, nos primeiros casos que julgou sobre o tema, que a aplicação do Acordo TRIPS no Brasil foi imediata, em razão de nosso país não ter optado expressamente pela postergação de cinco anos prevista no texto do tratado. (Grifo nosso)

Desde o início da aplicação da LPI os legisladores perceberam que os prazos para concessão, principalmente em relação às patentes, eram desconexos com a realidade, o que os levou a aplicar uma peculiar extensão de prazo em caso de mora do processamento.

No entanto, antes de prosseguir com a pauta é necessário apontar alguns desmembramentos dos direitos protegidos por este ramo que estão taxativamente estipulados nos incisos do artigo 2º da LPI e merecem ser citados:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial;

- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996)

§ possível separar, para melhor compreensão, os referidos incisos em 03 (três) grupos, sejam eles: registro; patente; repressão. O registro diz respeito a marca (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional) e ao desenho industrial. A marca, quando de produtos e serviços, engloba os sinais distintivos utilizados para distinguir os produtos ou serviços de seus semelhantes, podendo ser também marca de certificação, usada para determinar a validade de um bem comercial, além da marca coletiva, que identifica produtos e serviços dos membros de uma determinada entidade. O desenho industrial, por sua vez, perfaz a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (artigo 95 da LPI).

O segundo grupo é representado pelas patentes de invenção e modelo de utilidade. A patente é o campo utilizado para explicar o foco do presente estudo e ser o melhor desenvolvida em tópico pertinente. No entanto, de maneira rápida e necessária para a construção lógica do raciocínio, ela é o meio de garantia para o devido uso do direito de exclusividade temporário aos inventores que criam produtos ou serviços inovadores que atendam aos requisitos da novidade, através de uma atividade inventiva que possa ser utilizada em uma aplicação industrial e não incida em uma das hipóteses de exclusão legal previstas no art. 10 e 18 da LPI. A doutrina e a jurisprudência no INPI complementam afirmando que nela deve haver uma ação humana, havendo possibilidade de replicação e fornecimento de progresso técnico, ou seja, melhora de alguma forma o setor ao qual ela se destina.

O terceiro grupo, diferentemente dos primeiros (que protegem os direitos inerentes da propriedade), deve ser analisado como uma orientação de como não agir. É uma repressão às práticas de concorrência desleal, estipuladas em rol não exaustivo no artigo 195 da LPI, bem como, às falsas indicações geográficas quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

No Brasil, a autarquia nacional que é responsável pelos registros e patentes das propriedades elencadas, como mencionado, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aos quais são submetidos os pedidos de concessão da exclusividade dos direitos inerentes à propriedade.

2.2 A importância da patente

Em primeiro plano, é importante mencionar que a patente é um direito, concedido pelo Estado, que oferece ao agente econômico uma vantagem competitiva no mercado. Seria, então, um monopólio legalmente protegido?

O jurista Rui Barbosa (1906, p.120), ao definir o dispositivo constitucional da Constituição Republicana de 1891 que protegia marcas, patentes e direitos autorais, já debatia o tema:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará um privilégio temporário sobre os seus inventos, o Art. 72, í 25, da Constituição da República (...) convertem os inventos temporariamente em monopólio dos inventores; pois outra coisa não é o monopólio que o privilégio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade.

O privilégio temporário mencionado é, atualmente, consenso em todos os países membros do OMPI. No entanto, o Brasil é uma das poucas nações que ainda estipulam o prazo mínimo para a duração da patente a qual se refere o parágrafo único do art. 40 da LPI.

Sobre o monopólio, o professor Denis Borges Barbosa (2017), no Tomo I do Tratado de Propriedade Intelectual, explica:

Mas exclusividade passa a haver só se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. É o mesmo assim um monopólio, num certo sentido. Mas é necessário entender que nos direitos de Propriedade Intelectual – na patente, por exemplo – o monopólio é instrumental: a exclusividade recai sobre um meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas, terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado. (BARBOSA, 2017, p.104)

Nesse sentido, a patente se apresenta como uma espécie de direito de exclusividade de um determinado produto ou serviço que ainda não estava no domínio da técnica, tampouco era utilizado na indústria, motivo pelo qual não acarreta em restrições de liberdade, mas sim, um incremento à economia. Dessa forma, o combate ao monopólio que trata a Lei nº 12.529/2011 (Lei Antitruste) não atinge o direito de exclusividade garantido pela patente (BRASIL, 2011).

Quando o inventor deposita o pedido de patente, nasce uma expectativa de utilizar-se dela exclusivamente, durante um determinado período de tempo. No entanto, este é obrigado a revelar todo seu conteúdo, de forma que terceiros possam dela beneficiar-se, se respeitar o trâmite do pedido, quando tal prazo é expirado e o objeto da patente cai em domínio público.

Segundo Maria Fernanda Gonçalves Macedo e A.L. Figueira Barbosa (2000, p.20):

A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente –, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico.

A partir disso, percebe-se que o direito de se patentear (e, portanto, explorar com exclusividade por um tempo determinado) uma invenção ou um modelo de utilidade não se apresenta como um malefício à sociedade. Ao contrário, tal direito garante um maior acesso às tecnologias e melhoria de vida fornecida a partir das novas ferramentas desenvolvidas e fomentadas pelo direito da patente aos consumidores. Em mesmo caminho, o Estado também se beneficia com um novo produto ou serviço para arrecadar tributos, além de receber maiores incentivos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o que aquece a economia nacional. O que pode ser tema de debate é a relação aos benefícios da patente para a concorrência. Por um lado, é fato que os concorrentes não podem produzir e comercializar os bens que estão sob o direito de patente de seu titular. Ainda, percebe-se que o titular da patente concedida pode controlar o preço do respectivo bem ou serviço – o que é justo, já que, sem ele, o objeto não existiria.

Porém, dentro da regra geral da LPI, a propriedade industrial deve cumprir sua função social, no sentido de explorar o direito de exclusividade sobre a tecnologia, no entanto, de forma a não abusar de sua posição jurídica de forma desmedida em desfavor da concorrência. Para tanto, se for constatado que houve abuso do poder econômico, ao configurar uma das infrações descritas nos incisos do art.36 da Lei nº 12.529/2011, Lei Antitruste (I-limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II-dominar mercado relevante de bens ou serviços; III-aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante)(BRASIL, 2011), o titular poderá sofrer a perda do direito da propriedade intelectual com a licença compulsória, conforme inteligência do art. 38, IV, da referida lei.

Portanto, terceiros que se sintam ameaçados ou tolhidos de seu direito podem utilizar destes dispositivos. O titular da patente deve sempre agir com a boa-fé e dando uma função social para a patente, posto que se a aplicação do objeto não satisfizer as necessidades do mercado ou se ficar caracterizada a dependência de uma patente – outra, esta patente poderá

sofrer licença compulsória (art. 70, I e II da LPI). Então não é como se não houvesse punição ao titular da patente que agir de má-fé, como se inclina a entender através da leitura de alguns textos obscuros ou tendenciosos.

Nesse cenário, o mercado concorrencial se equilibra entre o intervencionismo – se houver infração contra a ordem econômica – e a liberdade de concorrência de mercado, que é um processo dinâmico e incerto com descobertas constantes, o que torna o direito de propriedade industrial extremamente importante para o estímulo da concorrência.

Quando se fala da Propriedade Industrial (PI), do ponto de vista econômico, é razoável proporcionar o incentivo ao processo criativo dos agentes econômicos e desincentivar as condutas oportunistas dos agentes que não fizeram o mesmo esforço e investimento, que poderiam facilmente se apropriar das consequências positivas do agente que inovou. Do ponto de vista macroeconômico, a PI não deixa de ser um mecanismo de que propicia e valoriza a competição pelo mérito da inovação, o que gera uma competição positiva de forma a beneficiar o consumidor.

O economista Austro-Húngaro Joseph Schumpeter (1883-1950) já mencionava que as inovações são fatores predominantes para a modificação do equilíbrio na economia, portanto, todo ato empreendedor que introduz um novo produto no mercado ou novo modo de produção ou comercialização de bens e serviços, visando a obtenção de lucros, é um ato conceituado como “destruição criativa”, que leva o mercado e os consumidores para um novo patamar de tecnologia e abala os modelos de negócios ultrapassados, o que é benéfico para o avanço da sociedade (SILVA, 2019. 01).

Em exegese complementar, Frédéric Bastiat já comentava a origem do direito coletivo, posto que este se originava do direito individual. Portanto, nada mais é o direito da concorrência e dos consumidores do objeto de uma nova patente, senão, uma consequência direta do titular da patente que se buscou sua criação por saber que primeiro seu direito individual seria garantido (BASTIAT, 2010, p.429):

Se cada homem tem o direito de defender, mesmo por meio da Força, sua Pessoa, sua Liberdade, sua Propriedade, muitos homens têm o direito de concertar-se, de entender-se, de organizar uma Força comum para prover regularmente a essa defesa. O Direito coletivo tem, portanto, seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no Direito individual; e a Força comum, racionalmente, não pode ter fim e missão diversos daqueles das forças isoladas – às quais ela substitui.

Especialmente quando se fala em propriedade industrial, garantir o perfeito e adequado gozo dos direitos individuais é sinônimo de investimento nos direitos coletivos de

novos produtos e serviços.

Em uma perspectiva atual, a importância das pesquisas para desenvolvimento de tecnologias em 2020 e 2021 está evidente. Todos os países do mundo estão fazendo grandes investimentos na indústria farmacêutica para buscar, da forma mais rápida possível, vacinas eficazes contra as cepas do Covid-19. Apenas em 2020, quase 14 bilhões de dólares foram gastos em pesquisa, segundo os jornalistas ingleses Daniele Palumbo e Lucy Hooker (2021, p.01):

Organizações filantrópicas como a Fundação Gates financiaram as pesquisas, assim como pessoas como o fundador do Alibaba, Jack Ma, e a estrela da música country Dolly Parton. No total, os governos proveram US\$ 8,6 bilhões, de acordo com a empresa de análise de dados científicos Airfinity. Organizações sem fins lucrativos contribuíram com quase US\$ 1,9 bilhão. Apenas US\$ 3,4 bilhões vêm de investimentos próprios das empresas, e muitas delas dependem fortemente de financiamento externo.

Com a demonstração da importância do tema definido, passa-se à análise das complicações que se apresentam quanto ao seu processamento, o que, se não houvesse, não haveria necessidade de se discutir a constitucionalidade do parágrafo único que define um limite mínimo de tempo para a patente, posto que o depositante gozaria dos efeitos do direito da patente por um prazo razoável.

2.3 O backlog de patentes

Entender o motivo pelo qual o parágrafo único do art. 40 da LPI começou a ser aplicado em extrema necessidade para a compreensão das conclusões obtidas. Nota-se que o caput do art. 40 estabelece o prazo que deve ser utilizado como regra (20 anos para invenção e 15 anos para modelo de utilidade, contados do depósito do pedido), então, por qual razão deveria existir um prazo mínimo para vigência da patente?

Ocorre que o tempo entre o depósito do pedido de patente e sua respectiva concessão é bem maior do que verdadeiramente deveria ser. Entre as 28.469 patentes de invenção concedidas no Brasil entre 2014 e 2019, 62% (17.635) levaram mais de 10 anos desde a data do depósito até a decisão final (SIEMSEN, 2020). Por esse motivo, entende-se que o interessado em ser titular de uma patente está sendo prejudicado pela excessiva demora até a concessão, portanto, seria um prejuízo extremamente desproporcional se este também fosse obrigado a suportar uma vigência de patente inferior a 10 anos, em caso de invenção,

ou 7 anos, em caso de modelo de utilidade.

Deve-se averiguar, a princípio, de quem é a culpa desse atraso excessivo para a concessão de patente. Há de fato, uma culpa concorrente entre o INPI, as agências reguladoras, o Estado e alguns interessados em ser titulares de patentes. Começando por este último, é possível, quando o bem que se pretende patentear já é objeto de patente no exterior em mais de um país, trazendo uma certa certeza da concessão da mesma patente no Brasil, haver um atraso provocado pela divisão dos pedidos de patentes ou pedidos muito genéricos para atrasar propositadamente o processo e prolongar o prazo com a aplicação do referido parágrafo único. Geralmente as empresas que seguem esse padrão são as grandes multinacionais que gozam dos preceitos da Convenção da União de Paris (1880), que em seu art. 4º, determina:

Art. 4º Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

Essa prática, com o objetivo de retardo da concessão, segundo a vertente doutrinária da professora Dra. Paula Andrea Forgioni, no primeiro ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI, 2020), se dá porque o art. 44 da LPI assegura o direito de obter indenização contra terceiros que explorem indevidamente o objeto da patente, a partir da concessão, sendo retroativo até a data do depósito do pedido.

Segundo essa linha doutrinária, a vontade principal do titular da patente seria conseguir ganhos financeiros com indenizações contra terceiros que usam o objeto da patente. Ainda, seria justa a existência de um prazo mínimo de vigência da patente, pois entre o depósito do pedido e a concessão, há uma "expectativa de direito", motivo pelo qual, o depositante poderá pleitear direitos lícitos e certos da propriedade industrial após a concessão.

No entanto, o posicionamento acima é questionável, posto que os lucros com indenizações não se equiparam aos lucros com royalties ganhos a partir da concessão do pedido, bem como, a prefixação de seus preços e cessão dos direitos da patente a terceiros. Receber indenizações contra terceiros não é a principal funcionalidade da patente. O direito de se buscar a reparação de danos tampouco é protegido de forma integral, desde o depósito

do pedido, já que o art. 225 da LPI prevê que a ação para reparação de danos causado ao direito de propriedade industrial se prescreve em 5 (cinco) anos. Se ao depositante for concedido patente em prazo superior a este – o que ocorre na esmagadora maioria das vezes –, este não vai poder buscar indenização contra terceiros que produziram, utilizaram ou comercializaram o objeto de sua patente durante os primeiros anos.

Além disso, a segunda parte do parágrafo único ressalta que, em caso de forma maior, demanda judicial ou por quaisquer outros motivos que impeçam o INPI de proceder o exame do mérito do pedido, o parágrafo único do art. 40 da LPI não será aplicado. Há jurisprudência, inclusive, que já entende que, caso seja comprovado que a mora para a concessão do pedido se deu por culpa do depositante, não haverá aplicação do parágrafo único – tal decisão será debatido no tópico 5.1.

Por outro lado, o motivo que mais influencia o atraso para a concessão da patente é o excessivo backlog, ou o acúmulo de trabalho que já deveria ter sido realizado, mas que ainda não foi concluído (OXFORD, 2015). O backlog é o tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI, o problema ocorre quando os exames são demasiadamente prolongados. Os motivos para as grandes duradas do backlog são diversos: complexidade das tecnologias envolvidas; quantidade restrita de pessoal; falta de recursos repassados da União para a autarquia; burocracia com agências reguladoras – em especial a ANVISA, posto ser o ramo farmacêutico um dos mais presentes dentre os pedidos de patentes.

Nesse contexto, deve-se buscar uma maior garantia dos princípios da celeridade processual e da eficiência do Estado para garantir uma diminuição do prazo de concessão de patentes, de maneira a não prejudicar os depositantes por uma falta de eficiência e celeridade dos entes públicos. Ora, se a maior parte do backlog é causado por motivos que não são causados pelos depositantes, não seria coerente transferir para estes o ônus de suportar a perda da garantia do prazo mínimo de vigência da patente, o que fortalece a necessidade de declaração de constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI através da ADI 5529. A falta de investimento pelo Estado – autarquia é extremamente prejudicial. Em audiência pública na Comissão Mista de Desburocratização, em outubro de 2017, o antigo presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, afirmou que o contingenciamento de recursos e a falta de servidores levam ao atraso excessivo na concessão de patentes (BRASIL, 2017):

Temos poucos técnicos para atender a demanda corrente. Queremos ter quantitativo de 500 examinadores. Hoje são 21 mil pedidos farmacêuticos que devem ser analisados. Temos 120 examinadores para essa área, mas quando passa pela Anvisa, isso gera um tempo maior. As alternativas podem ser resolvidas no âmbito administrativo. Nossa legislação é moderna. O Inpi não pode ter recursos

contingenciados. Poderíamos ter um bom instituto, ou a autonomia financeira para o Inpi.

De fato, declarar inconstitucional um dispositivo legal que garante o prazo mínimo de vigência das patentes seria atacar a consequência do impasse, e não sua causa. O excessivo backlog é o sintoma da doença, não o agente gerador.

Em países como Estados Unidos, China, Austrália e Coreia do Sul, não existe uma legislação que determine um prazo mínimo para vigência da patente. No entanto, estas mesmas nações têm um tempo médio inferior a 4 (quatro) anos para concessão de patentes, o que possibilita aos titulares gozarem da exclusividade de mercado por mais de 16 (dezesesseis) anos (PAULINO; LECCIOLLI, 2020, p.01):

À luz da realidade brasileira, esse prazo mínimo de vigência impede que as patentes sejam concedidas com prazo já expirado - as chamadas patentes natimortas - ou então muito próximas do vencimento, o que inviabilizaria o retorno dos investimentos empregados na invenção. Sem um prazo razoável, não haveria estímulo para novas invenções e a sociedade ficaria abraçada a tecnologias defasadas. E esta seria provavelmente a pior consequência caso o STF julgue inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial. (grifo nosso)

Com a possibilidade de se criar patentes natimortas ou com prazos mínimos, o STF poderá optar, caso julgue procedente o pedido do PGR, por modular os efeitos da decisão para que o parágrafo único apenas deixe de ser aplicado para os pedidos de patentes protocolados após a decisão da ADI 5529.

Não obstante, o cenário ideal no qual não há desvio de responsabilidade é aquele em que o referido dispositivo legal deixar de ser aplicado sempre quando este ficar ineficaz pela desnecessidade de se prolongar o prazo de 20 anos para invenção ou 15 anos para modelo de utilidade pela simples razão de estar o INPI e as agências reguladoras conseguindo cumprir com os prazos assumidos. Entretanto, a principal razão crucial que exista tal dispositivo como um "cinto de segurança", no qual nunca se deseja usar, mas deve ser empregado em casos extremos.

É fato que este cenário já foi visualizado em um futuro próximo com a vigência da Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017 que fora proferida em respeito ao Regimento Interno do INPI e ao Regulamento da ANVISA, o que ajudou a organizar a dinâmica entre as entidades, diminuiu a burocracia e conseqüentemente aumentou a celeridade. Além disso, o Plano de Combate ao Backlog, iniciada pela Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI, visando a redução substantiva do número de pedidos de patente de invenção com exame

requerido e pendentes de decisão, em um período de 2 anos. O Plano de Combate ataca 80% dos 149.912 pedidos de patente que, em 1^o de agosto de 2019, atendiam as condições do art. 2^o da Resolução 240/19 (BRASIL, 2019).

Como já mencionado no tópico 2, apenas cerca de 20% dos pedidos de depósitos de patentes provêm de brasileiros, dentre estes, boa parte são pequenos e médios inventores que vivem em um cenário de extrema concorrência, disputando com grandes multinacionais estrangeiras que detêm um capital muito superior, e com a declaração de inconstitucionalidade requerida na ADI 5529, estes seriam os verdadeiros e principais prejudicados. A mensagem que o país que ocupa a 66^o posição no Índice Global de Inovação (GII) mandaria para os seus inventores seria de desincentivo ao desenvolvimento científico e pesquisa, indo a completo desacordo com o art. 218 da Constituição Federal (1988), no qual "O Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação".

3 FUNDAMENTOS DA ADI 5529

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5299, proposta pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, a fundamentação fora dividida em 05 (cinco) tópicos: 1) Aspectos introdutórios; 2) Efeitos lesivos do atraso na análise de pedidos de patente (backlog); 3) Violação ao art. 5º, XXIX, da Constituição; 4) A afronta à segurança jurídica, à liberdade de concorrência e à defesa do consumidor; 5) Transferência inconstitucional da responsabilidade do Estado à sociedade.

Vista a importância da discussão sobre a temporariedade dos privilégios da patente, inclusive para se melhor compreender dos demais tópicos, analisaremos primeiro este, passando depois para os pontos um e dois e seguindo a ordem numérica.

Salienta-se que os títulos dos tópicos que se seguem devem ser vistos como os objetos aos quais se pretende debruçar, entendidos como suposições, e não o julgamentos positivos do que representam. Este apêndice foi adicionado posto que, como se concluirá nenhum dos fundamentos da ADI se mostram inteiramente válidos.

3.1 Temporariedade indefinida

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, a fundamentação principal está pautada no termo "privilégio temporário" do art. 5º XXIX da CF/1988, alegando que o parágrafo único do art. 40 da LPI iria de encontro à essa temporariedade do monopólio garantido pelo Estado, conforme trecho retirado da peça exordial (BARROS, 2016, p.13),

Delimitado o alcance do parâmetro constitucional, verifica-se que o art. 40, parágrafo único, é incompatível com o conteúdo do art. 5º, XXIX, da Constituição da República. A possibilidade de prazo indeterminado de vigência de patentes não se coaduna com a função social da propriedade industrial.

A indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial provoca forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades.

A questão geral se concentra na hipótese de que o prazo "prolongado" da vigência da patente seria uma indefinição da temporariedade, o que ensejaria na inconstitucionalidade por força do art. 5º XXIX, CF/1988. Esta premissa seria verdadeira se o depositante gozasse dos privilégios de direito da patente e não apenas de fato desde o depósito do pedido.

Como mencionado no tópico 2.3 existe apenas uma expectativa de direito da propriedade da patente entre o depósito do pedido e sua respectiva concessão, o que não dá direito ao depositante explorar seu objeto com exclusividade durante esse prazo, tampouco explorá-lo com prefixação de preço razoável para um inventor.

Ora, no caso da indústria farmacêutica, tampouco o depositante poderá comercializar o objeto da patente antes de sua aprovação pela ANVISA, o que ocorre após o depósito do pedido. Como, então, haveria de se falar em extensão do prazo do privilégio em tal caso? Não haveria uma extensão do privilégio, pois tal privilégio é consubstanciado no monopólio que se inicia junto com o depósito do pedido (diferente do que ocorre com o prazo de vigência da patente), mas sim com sua devida concessão.

O prazo mínimo previsto no art. 40, parágrafo único da LPI é de 10 anos para invenção e 7 anos para modelo de utilidade, portanto, não é indefinido. A indefinição que existe é encontrada no prazo de concessão – este que é anterior ao prazo de vigência da patente –, que depende apenas do processamento interno pelo INPI e pelas agências reguladoras, não devendo o inventor sofrer pelo atraso gerado por culpa da ineficiência do Estado.

No Brasil, o instituto responsável pela análise da propriedade industrial, quando comparado com outros países, se apresenta com uma morosidade excessiva para concessão de patentes, como demonstra a pesquisa de Jéssica Cassiane Moreira Gomes (2020, p.01):

Para colocar o problema em perspectiva é necessário analisar o tempo em que outros institutos de proteção à propriedade industrial ao redor do mundo utilizam para conceder uma patente. O tempo de espera para concessão de patentes no EPO (European Patent Office) em 2013, por exemplo, foi de aproximadamente de 40 meses, enquanto o USPTO (United States Patent and Trademark Office's) apresentou um lapso de 30 meses e o JPO (Japan Patent Office) apenas 25 meses. Neste mesmo ano o prazo para a concessão de patentes no Brasil extrapolava a marca de 120 meses. Enquanto, neste mesmo período, haviam mais de 30 mil depósitos de patentes no INPI, o número de concessões sequer chegava a 5 mil. Dentre as razões persistentes pelas quais a morosidade desse processo se mantém no Brasil, pode citar-se, além da ausência de meios e ferramentas mais modernas, o déficit de funcionários responsáveis pelo exame de pedidos de patentes no INPI. Atualmente o INPI possui mais de 600 cargos vagos. O número de examinadores é, de maneira certa, desproporcional se comparado ao número de pedidos pendentes, como observado no quadro abaixo.

Essa falta de funcionários e de meios modernos para analisar os pedidos de patentes é a raiz do backlog. Neste caso, o que há é uma indefinição do tempo de vigência da patente – que seria pautada em uma data fixa inicial e com fim indeterminado. Em verdade, o que existe é uma volatilidade temporal, posto que somente não existirá um prazo final

(caso o processamento do direito de patente ultrapasse de 10 anos para invenção ou 8 anos para modelo de utilidade) se também não houver um prazo fixo inicial, e este prazo inicial dependendo INPI ter ferramentas adequadas de exame e funcionários suficientes.

3.2 Garantias indenizatórias ao titular da patente

Um dos argumentos introduzidos levantados pelo PGR para requerer a ADI 5529 fora a possibilidade de o titular da patente ser indenizado pela exploração indevida de terceiros de forma retroativa, desde a data do depósito do pedido por força do art. 44, caput e §§ 1º a 3º. Com isso, se ele pode ser indenizado por alguém que utilize o objeto da patente durante o período em que o pedido em que a patente está sendo analisada, não haveria necessidade de se estender o prazo de monopólio (BARROS, 2016, p. 05):

(...) caso o processo administrativo demore mais de dez ou oito anos para concluir-se, o prazo de vigência da patente se contará da concessão e será de dez ou sete anos. Desse modo, o depositante do pedido terá proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo, garantida pelo art. 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 ultrapassar os prazos de vinte e quinze anos estabelecidos pelo art. 40, caput. (grifo nosso)

A possibilidade de se obter indenizações contra terceiros de montante de suma importância, já que possibilita ao inventor que foi desrespeitado pela concorrência desleal em sua expectativa de direito – quando obtiver sua concessão – de buscar um ressarcimento sobre o lucro obtido na produção e comercialização provinda da contrafação.

Não obstante, quando o criador de um objeto patenteável desenvolve o esforço intelectual e desenvolve novas tecnologias, aperfeiçoamentos e melhorias, não se presume que este o faça objetivando receber possíveis indenizações, mas sim, estabelecer o próprio empreendimento com base na exclusividade no mercado que criou, aumentar sua capacidade de competitividade com um negócio sadio de forma ativa e valorização de sua criação.

O princípio da função social da propriedade é fortemente aplicado na propriedade industrial, havendo até mesmo a possibilidade de se aplicar a licença compulsória caso o titular desta não esteja utilizando-a da devida forma e destinando-a de maneira a atender os devidos fins aos quais se propunha. Esse apontamento é feito pois, muitas vezes, o motivo deveser dito. Ocorre que, quando se busca patentear algo, o objetivo principal é fabricá-lo,

comercializá-lo de forma a conseguir rendimentos provenientes diretamente do seu trabalho, de forma que as possíveis indenizações contra a concorrência desleal e consequente secundária da propriedade. Ao transformar o objeto da patente em um negócio, existe uma prevenção temporária contra terceiros que a utilizaram, mas a essência de qualquer empreendimento, especificamente se for proveniente de proteção patentária, está em sua atuação ao usufruir as possibilidades que o direito de exclusividade garante.

Imprescindível mencionar que tal exploração da atividade econômica deve ser feita de forma a não proporcionar desvantagens à sociedade, entretanto a LPI impõe que o proprietário da patente atenda às necessidades da sociedade e comercialize o objeto em preço justo. Antes de conceder a propriedade, o INPI recebe uma oferta de preço pelo depositante; se considerado justo, é feita a concessão, caso contrário, o instituto tem o direito de arbitrar um preço após estudo realizado por uma comissão escolhida, além de fazer revisão do valor anualmente por força do art. 65 da LPI (FIGUEIREDO, 2008, p.158).

Isto posto, requerer a inconstitucionalidade de um dispositivo legal que garante ao titular da patente o gozo de seu direito por um prazo razoável e devido quando ocorre um atraso que este não deu causa, embasando tal pedido em um interesse secundário do depositante não aparenta ser proporcional. Principalmente quando se leva em consideração os pequenos inventores, pequenas empresas e startups que não têm assessoria jurídica especializada em investigar e buscar indenizações de terceiros que porventura venham a desrespeitar seus direitos decorrentes da patente.

3.3 Efeitos lesivos do atraso na análise de pedidos de patente

Verdadeiramente, o backlog é inerente de todo processamento de pedidos de patente, já que existe um fluxo crescente de requerimentos (bem como, aumento das complexidades de exame) e se faz necessário demandar o tempo necessário ante as limitações humanas e ferramentas restritas. O Escritório de Patentes e Propriedade Industrial dos Estados Unidos, por exemplo, possuía um estoque, em fevereiro de 2021, de 611.545 requerimentos de patentes (USPTO, 2021).

Em continuidade dos fundamentos da ADI em comento, observa-se que são mencionadas estratégias de empresas que concorrem para o atraso no processamento do pedido de patente através de múltiplos requerimentos genéricos, até mesmo casos em que

a concessão parece improvável. Tais atitudes podem gerar efeitos maléficos para a concorrência, nas palavras do Procurador-Geral da República (2016):

O impacto desestimulante nos agentes econômicos decorrente do backlog e da consequente incerteza sobre a possibilidade de explorar certo produto foi considerado por diversos agentes de países de propriedade industrial como o mais deletério dos efeitos desses atrasos, em estudo que envolveu os chamados Escritórios Trilaterais de Patentes (em inglês, Trilateral Patent Offices). Houve também um importante resultado negativo sobre o mercado e sobre consumidores, derivado de que a pendência prolongada da proteção de requerimentos não apreciados (e mesmo para os que vão a receber patente) aumenta preços, inibe concorrência e reduz a variedade de produtos.

Os agentes econômicos que cometerem atos de concorrência desleal ou contra a ordem econômica, devem ser punidos, na forma do art. 36 da Lei nº 12.529/11 (BRASIL, 2011) e do art. 183 a 186 e 195 da Lei nº 19.279/96 (BRASIL, 1996). Além disso, quando for verificado que o requerente está praticando atos protelatórios para intencionalmente atrasar a concessão da patente, não deverá ser aplicado a extensão de prazo do parágrafo único do art. 40 da LPI, como se demonstram jurisprudências que serão discutidas mais adiante.

No entanto, se atendo à pesquisa do Intellectual Property Office denominada Patent Backlogs and Mutual Recognition – Na economic study by London Economics [Patentes Pendentes e Reconhecimento Mútuo – Um estudo econômico pela Escola de Economia de Londres], utilizado para embasar a fundamentação do trecho da ADI 5529, percebe-se, no estudo, que uma grande parcela da causa do backlog mundial se dá pela complexidade cada vez maior dos objetos aos quais se requerem patentes, fruto do próprio desenvolvimento tecnológico global, em tradução livre (OFFICE, 2014, p.56):

Prima facie, o crescimento do backlog de patentes em todo o mundo foi causado pelo aumento dos pedidos. No entanto, esta não é a única causa do aumento nas pendências. O peso dos pedidos nos escritórios de patentes é determinado não apenas pelo número, mas também pelo tamanho e pela complexidade de pedidos de patentes.

Durante o mesmo período do aumento de pedidos, o tamanho dos requerimentos também aumentou drasticamente. No EPO [Instituto Europeu de Patentes], por exemplo, o número de reivindicações por depósito aumentou 2,5% ao ano entre 1988 e 2003, enquanto o número de páginas aumentou 5,3% ao ano (van Zeebroeck et al., 2007). As razões para isso incluem o aumento da complexidade técnica, o crescimento de setores emergentes (como biotecnologia e ciência da computação), a exportação de diferentes estilos de redação e estratégias de patentes como foco em patentes grandes e sem foco. (grifo nosso)

Portanto, com múltiplos fatores ensejando o atraso nos processos de patentes, não seria prudente transferir todo o ônus para o depositante da patente de boa-fé. Nota-se que, por estar em crescente complexidade técnica, este ponto concorre para o atraso ainda maior dos processamentos, o que acarreta em uma menor duração da vigência das patentes caso o parágrafo único analisado seja declarado inconstitucional, agravando o problema que já existe. O INPI tem feito um grande esforço para diminuir a quantidade de pedidos atrasados – com sucesso. No entanto, em vistado crescimento da dificuldade técnica dos pedidos, o Estado enfrenta um dilema para lidar com os efeitos lesivos do atraso de patentes: combater os motivos que levam a ocorrer o excessivo backlog de patentes ou extinguir a fixação do prazo mínimo de vigência da patente que não é outra coisa, senão uma consequência da falta de recursos destinados à autarquia.

O Procurador-Geral de República acertadamente traz o debate acerca da importância do país se prevenir contra os efeitos lesivos do atraso nas concessões de patentes e o acúmulo de pedidos em processamento. Porém, a frequente aplicação do parágrafo único é apenas um desses efeitos lesivos que já são indevidamente suportados pelos requerentes de patentes e consequentemente pela sociedade e concorrência – que tem que aguardar mais tempo para que a patente caia em domínio público –, motivo pelo qual se percebe que a declaração de inconstitucionalidade deste dispositivo apenas agravaria o cenário econômico.

Prejudicar os inventores não é ajudar a concorrência e a sociedade, inclusive, a busca de medidas alternativas para a contenda dos atrasos excessivos, como proporcionar a autonomia financeira e administrativa ou a proibição de contingenciamento de recursos do INPI, ao sancionar respectivamente o Projeto de Lei 2819/19 ou o Projeto de Lei Complementar 143/19, que serão discutidos mais adiante.

Inclusive, há de se analisar o risco aos pequenos e médios inventores, vistas suas baixas capacidades competitivas no mercado patentício e podem ser muito prejudicados com esta medida. A Constituição Federal confere tratamento favorecido às pequenas empresas por força do citado art. 170, IX. A lei que disciplina os desdobramentos deste importante inciso é a Lei Complementar nº 123/06, que enquadra as empresas registradas como microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e startups.

As pequenas e micro e empresas e startups devem ser protegidas, não como forma de legitimar uma possível falta de eficiência inventiva, mas para fornecer condições mínimas para que elas consigam concorrer em um ambiente de extrema concorrência, frente

a empresas multinacionais com altíssima capacidade econômica.

A volatilidade temporal é extremamente importante para que as pequenas e médias empresas consigam se manter no mercado, posto que, durante os anos que estão em vigência o direito de patente de uma invenção ou modelo de utilidade, o lucro de seu rendimento está sendo utilizado para pesquisas de atualizações de suas patentes – muito presente no desenvolvimento de softwares de startups – e de possíveis novas patentes. Conseqüentemente, retirar o prazo suplementar dos rendimentos patentários dos pequenos inventores e empresários seria o mesmo de, não apenas desmotivá-lo, mas impedi-lo de desenvolver novas pesquisas e desenvolvimento de seus inventos, o que contraria a literalidade do art. 218 da Constituição Federal.

Além de impedir o crescimento tecnológico fornecido pelos pequenos inventores, também acarretaria em insegurança jurídica por ignorar o art. 1º, III, da LC 123/06, dispõe:

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: (...) III - ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. (grifo nosso)

O acesso à tecnologia e regras de inclusão deve ser entendido tanto de forma externa, quando se permite que as empresas achem no mercado acessando todos os meios que estão em domínio público, como de forma interna, consagrada no direito de obter lucros a partir do mérito do desenvolvimento de novos produtos, modos de produção e comercialização de bens e serviços.

Ainda, com tais prerrogativas, o que se obtém é o fomento do mercado nacional e garantia de possibilidades para o empreendedorismo que já está se demonstrando no Brasil, que já registra 12.700 startups, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) – crescimento de 27% em relação a 2018, quando eram 10 mil empresas, e 20 vezes mais do que em 2011, ano de fundação da Abstartups, que contabilizou 600 negócios – época (LAB, Oasis, 2020). Caso o parágrafo único do art. 40 da LPI seja declarado inconstitucional na ADI 5529, é possível que esse cenário de avanço econômico se desfaleça, o que iria de encontro ao art. 218 e art. 170, IX da CF/1988.

No 3º ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Industrial de 2020, o Dr. Luiz Augusto Lopes Paulino, advogado na área de marcas e patentes, afirma que as pequenas empresas e pequenos inventores que o procuram sempre se chocam quando

descobrem que se pode gozar dos direitos da titularidade dentro de um prazo de 5 a 15 anos, a depender da tecnologia. Quando esses inventores perguntam o que se pode fazer, posto que muitas vezes o produto já está pronto, a única resposta que se pode dar é zelar por esse direito enquanto a patente não é concedida, pois até lá você, se tem uma expectativa de direitos (IBPI, 2020):

O parágrafo único prevê, um direito mínimo daquele inventor, daquele empresário, daquela empresa que esperou durante anos para poder gozar de seus direitos de maneira plena e não pode fazer isso antes da concessão. Tem muitas vezes até que assistir à violação de seus direitos nesse período. Então o parágrafo único vem como uma segurança para o inventor. (3º encontro do ciclo de palestras sobre o art. 40, único, da Lei de Propriedade Industrial. 1:00:08 - 1:00:40)

O parágrafo único deve ser utilizado como exceção, apenas nos casos em que a demora para a concessão seja extravagante. No entanto, para as pequenas empresas e startups ele é crucial para garantir que o pequeno inventor seja recompensado. Ora, este já suporta a morosidade para obter sua patente, muitas vezes, tendo que ver terceiros violarem sua patente calado, seria de uma injustiça colossal impor a redução do prazo de duração da patente caso o processamento no INPI dure mais do que 10 ou 8 anos. Seria como se fosse atribuída uma punição ao inventor por esperar muito a concessão do objeto da patente, ferindo toda a lógica por trás do ordenamento jurídico infraconstitucional que deve ser aplicado em observância da cláusula finalística (art. 5º, XXIX, CF/1988).

Quando comparadas as quantidades de concessões de patentes apenas de residentes (brasileiros) em relação ao total, observa-se que em 2015 esse número representava 23,97%, enquanto em 2020 esse número caiu para 12,20%. No entanto, isso não significa que a quantidade de concessões para residentes diminuiu, pelo contrário: nesse mesmo lapso de tempo, a quantidade de deferimentos saiu de 934 para 2600, como se demonstra na seguinte tabela fornecida pelo Serviço de Assuntos Especiais de Patentes (SAESP) através de correio eletrônico:

Figura 01 - Tabela: Pequenos Inventores Brasileiros



Fonte:
BADEPI

O que também se percebe com a tabela 1, o número, praticamente, irrisório de patentes de associações e sociedades sem fins econômicos, EPP, Instituições de Ensino e Pesquisa e ME em 2015, enquanto, em 2020, a quantidade de patentes para essas pessoas já começa a ser expressivos.

Não sem razão, posto que apenas no ano de 2020 foram registradas mais de um milhão e quatrocentos mil micro e pequenas empresas no Brasil (RODRIGUES, 2020), o que denota a preocupação cada vez maior dos empreendedores com a regularização. Além disso, as Instituições de Ensino e Pesquisa também tem desenvolvido um grande trabalho para o desenvolvimento de novas PI e MU.

3.4 A fronteira segurança jurídica, liberdade de concorrência e defesa do consumidor

A começar pelo preceito da segurança jurídica, faz-se necessário defini-lo através de dois conceitos complementares, sendo eles, nas palavras de Canotilho (1995):

(1) estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez adoptadas, na forma e procedimento legalmente exigidos, as decisões estaduais não devem poder ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável a alteração das mesmas quando ocorrerem pressupostos materiais particularmente relevantes. (2) previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos actos normativos. (CANOTILHO, 1995, p. 380)

O fundamento utilizado na ADI em comento aduz que a norma legal da LPI combatida não conferiria estabilidade nem previsibilidade para os consumidores ou para o mercado, ao passo em que:

A combinação do art. 40, parágrafo único, com o art. 44 da Lei 9.279/96 torna incerto o prazo de vigência da patente, em razão de este depender do tempo de duração do processo administrativo de exame dos pedidos de proteção de propriedade mediante patente, cuja demora costuma ser demasiado prolongada. (ADI 5529, 2016, p.18)

Sabe-se que a imprevisibilidade do prazo de vigência da patente é vinculada ao tempo de seu processamento pelo INPI. Em verdade, se verifica que a segurança jurídica ser posta em cheque caso o parágrafo único seja declarado inconstitucional, não o contrário. Em dezembro de 2020, 42% das patentes em vigor no Brasil tinham o prazo de validade concedidos pela aplicação da exceção do prazo mínimo. Essa porcentagem é ainda maior quando se isola somente as áreas de telecomunicações, farmacêutica e biotecnologia

(Figura 01):

Figura 02: Patentes vigentes no Brasil em 11/12/2020



Fonte: LicksAttorneys. Disponível em: <https://www.editorajc.com.br/o-crescimento-do-brasil-depender-de-um-sistema-de-patentes-confiavel/> e Acesso em 16 abr. 2021.

Ignorar o direito adquirido de todos esses titulares, bem como, o que eles representam – que o Brasil não está pronto para fazer jus ao art. 218 da Constituição Federal sem o parágrafo único do art. 40 da LPI – criar uma verdadeira instabilidade – segurança jurídica do país, posto que deixar de acolher uma significativa parte dos inventores ao qual se destina a lei.

Em mesmo sentido, alegar que a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal que existe há 25 anos atenderia – previsibilidade do princípio da segurança jurídica – no mínimo controverso. A criação do parágrafo único do art. 40 foi criada justamente para diminuir os prejuízos da demora excessiva na concessão dos pedidos de patentes que já se verificava na datado Decreto nº 1.355/94, o qual visou estabelecer uma padronização das normas nacionais em relação ao acordo TRIPS, mas levando em conta o cenário nacional. Como demonstrado, a aplicação do dispositivo ainda é amplamente utilizada, fato que demonstra a necessidade de sua existência.

Ainda, é vultoso lembrar a máxima da revogação de um dispositivo legal através de uma atividade judicial: esta prática somente deve ser efetivada em ultima ratio, sob pena de recair em um ativismo judicial que controla o poder legislativo e interfere e no compasso de freio e contrapesos que deve haver entre os três poderes em todo sistema democrático saudável. Como se verifica, não parece que esta necessidade última de interferência entre poderes se apresenta no caso da entidade ADIN 5529, posto que é plenamente possível resolver o impasse através de políticas públicas efetivas de combate ao backlog fortalecimento do corpo e autonomia do INPI.

Tanto que o Senado Federal sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir do requerente da ADIN, ao fundamento de que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de mitigar a demora na atuação administrativa do INPI, pelo que a presente ação direta não seria a via adequada para o objetivo proposto (TOFFOLI,

2021).

Em relação à liberdade de concorrência, o fato de que há limitação neste sentido na PI. A restrição à liberdade de concorrência é inerente ao Direito de Propriedade Industrial, o que torna a propriedade individual exclusiva e passível de ser reclamada. Neste interim, o que restringe a liberdade de concorrência é a patente em si, e não a extensão de seu prazo de vigência quando há atraso de sua concessão por culpa exclusiva de terceiros – lembrando que, se o titular da patente concorrer para tal atraso, o parágrafo único não deverá ser aplicado.

No entanto, a restrição da liberdade de concorrência não é absoluta, pois o titular deve destinar uma função social à patente, comercializando-a a preço justo e/ou licenciando-a a terceiros para que possam produzir, usar ou colocar à venda em troca do pagamento de royalties, sendo possível até mesmo importar o objeto da patente caso seja comercializado no exterior:

(...) após três anos da concessão, se não houver comercialização ou licenciamento ou o titular negar-se a negociar a patente, ou ainda, houver abuso de poder econômico, poderá haver a licença compulsória a terceiros sem exclusividade, sendo o titular remunerado segundo decisão arbitrada pelo INPI. Ainda, o titular deve efetuar o pagamento das anuidades junto ao INPI, devidas desde o terceiro ano do depósito do pedido de patente, até o final da vigência da patente, sendo que o não pagamento implica na extinção do privilégio, quando já foi concedido, ou o arquivamento do pedido, caso, o processo ainda esteja em andamento. (AUSPIN, 2016, p.11)

Com isso, a livre concorrência vive em harmonia com a liberdade de iniciativa econômica, posto que qualquer pessoa pode buscar os meios que satisfaçam os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, em detrimento de pagar as taxas exigíveis para conseguir a patenteabilidade de um produto ou serviço, sendo a eventual extensão do prazo de vigência desse direito pelo atraso de sua concessão, parte da garantia desse direito.

Em relação à defesa do consumidor, o PGR disserta:

Concorrência livre e leal é elemento essencial para defesa do consumidor, pois é por meio da competição entre concorrentes que se alcança aprimoramento de técnicas, produtos e serviços e, ao mesmo tempo, se garante fixação de preços competitivos e não abusivos.

O grande prejudicado pelo art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 é o consumidor, que tem seu consumo condicionado, tanto no preço quanto na variedade e na qualidade, por tempo indefinido, pelo agente industrial titular da patente ou mesmo apenas da proteção provisória, que já é apta a gerar direito à exclusividade própria da proteção patentária e dever de indenizar por parte dos concorrentes. (ADI 5529, 2016, p.20-21)

A primeira parte do trecho trazido leva ao leitor entender que o direito de patente ou sua extensão de prazo iriam de encontro à livre e leal concorrência, além de ir de prejudicar interesse do consumidor e ao aprimoramento de produtos e serviços.

Ora, o objetivo da patente é justamente incentivar a criação de novas invenções e aprimoramentos que não estejam no domínio da técnica. Cerca de 70% do conhecimento tecnológico disponível em todo o mundo somente pode ser encontrada nos documentos de patentes (MACEDO, M. F. G. e BARBOSA, ALF, 2000, p. 57). Existe uma razão de ser para que isso ocorra, o que beneficia cada vez mais o consumidor, na medida em que fomenta a descoberta de novos bens de consumo, desenvolvimento de softwares e serviços que atendam a constante mudança e evolução da sociedade (por exemplo, a pesquisa de medicamentos eficazes, aplicativos virtuais de entregas, serviços de streaming cada vez mais modernizados). Seria utópico pensar que a busca incessante pelo desenvolvimento dessas novas ferramentas se daria sem a devida contrapartida, que neste caso, é gozar da exclusividade e exclusão de terceiros garantidos pela patente pelo prazo justo, por vezes, sendo necessário aplicar o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96.

Além disso, o titular da patente somente controla o preço até certo ponto, pois quem decide a proposta de preço, caso este seja considerado exorbitante é o INPI, na data de concessão da patente. Em mesmo sentido, a qualidade e variedade também são características que o estímulo à inovação persegue, posto que os requerentes pretendem ganhar vantagens econômicas em troca de fornecer melhores condições para os consumidores dos objetos de sua patente, como ocorre com a patenteabilidade da biotecnologia, cujo potencial impacta diretamente na qualidade de vida da população e gera desenvolvimento econômico e social, razão pela qual recebe grandes investimentos governamentais e privados no Brasil (SILVEIRA et al., 2004).

3.5 Transferência inconstitucional da responsabilidade do Estado à sociedade e violação do princípio da isonomia

Em relação à responsabilidade do Estado, é cediço que este responde objetivamente pelos atos ilícitos cometidos pelos agentes da administração pública direta e indireta que causem danos a terceiros, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal

(BRASIL, 1988).

Tal preceito toma fundamento na Teoria do Risco Administrativo, na qual deve o ente público se responsabilizar pelos danos que porventura ocorram sob a prática de sua atividade administrativa, como se observa (BARROCO, SILVA, 2009, p. 174/175):

Nosso direito pário estabeleceu que, provado o nexu de causalidade entre a a'2o ou omiss'2o de agente público e o preju'zo causado, nasce para as entidades estatais o dever de indenizar, independente de prova de culpa. O dever de indenizar n'2o é condicionado à culpa do agente administrativo. Cabe à Administra'2o, se for o caso, demonstrar a culpa da v'tima, para excluir ou atenuar sua responsabilidade. Deve-se observar ainda que, como o Estado s'É est'obrigado a reparar se comprovado o nexu de causalidade entre o dano e a sua conduta, os preju'zos causados por atos de terceiros ou fen'xmenos da natureza n'2o s'2o amparados pela responsabilidade civil objetiva na modalidade do risco administrativo previsto na Constitui'2o. Assim, n'2o sendo os danos causados por agentes públicos, o particular deve provar a culpa da Administra'2o no ato danoso de terceiros, como depreda'ões, ou fen'xmenos da natureza, como enchentes ou vendavais. N'2o se pode falar em responsabilidade do Estado nesse caso, sem haver comprova'2o de culpa subjetiva. (grifos nossos)

Nesse diapas'2o, o ex-Procurador-Geral da República notadamente firma que os atrasos na concess'2o de patentes n'2o devem causar dano à sociedade, posto ser esta uma clara transfer,ncia ilegal da responsabilidade dos atos dos agentes públicos para a popula'2o brasileira.

Com efeito, em um primeiro momento deve o ente público responder pelos danos causados a terceiros objetivamente, sendo possível, em um segundo momento, regressar contra seus agentes que cometeram atos ilícitos com dolo ou culpa.

Atrav's desse mesmo racioc'nio, percebe-se facilmente que tamb'm seria inconstitucional a transfer,ncia da responsabilidade do Estado para os depositantes de pedidos de patentes que n'2o concorreram para o atraso da concess'2o, de forma que a declara'2o de inconstitucionalidade do par'grafo único iria resolver um problema criando outro.

De fato, deve ser averiguada a responsabilidade civil dos depositantes atrav's dos arts. 186 e 187 do Código Civil, os quais dispõem (BRASIL, 2002):

Art. 186. Aquele que, por a'2o ou omiss'2o volunt'ria, neglig,ncia ou imprud,ncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Tamb'm comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exerc, -lo, exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim econ'mico ou social, pela boa-f' ou pelos bons costumes.

Nos casos que houver ato ilícito, como dificultar voluntariamente o trabalho dos

agentes do INPI através de pedidos obscuros, amplos ou sem fundamento, devem responderos requerentes na forma do art. 927 do mesmo diploma, além de perder o direito de aplicação da prorrogação de prazo, sob pena de constituir enriquecimento ilícito (art. 884, Código Civil). Caso não haja tais constatações, por outro lado, verifica-se que estes não devem responder pela ineficiência do Estado de fornecer os devidos meios para que o direito de patente seja concedido em prazo razoável. Por esse motivo, o parágrafo único, que se presume constitucional segundo o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, tem o condão de se manter constitucional para prevenir injustiças quando houver excessivo atraso em decorrência dos atos de responsabilidade do INPI.

Quanto à suposta violação ao princípio da isonomia, traz-se o trecho da ADIN que menciona (2016):

O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, afronta o princípio da isonomia, segundo o qual "[a] Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos."

O preceito legal define prazos distintos de vigência das patentes, a serem aplicados consoante a extensão temporal do processo de exame do pedido de patente. Isso implica que agentes econômicos em posições idênticas receberão tratamentos diferentes, variáveis conforme o lapso para apreciação do pedido de patente.

Sobre o tema, Nery Junior (1999, p. 42) afirma que a isonomia não é outra coisa, senão "Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades". Quando um requerente de um modelo de utilidade tem sua patente concedida em, por exemplo, 5 anos, ele terá direito de gozar da exclusividade durante 10 anos. Caso um segundo requerente tenha feito outro pedido de patente em MU no mesmo dia do primeiro e tenha sua patente concedida depois de 10 anos da data do depósito, ele terá o direito de monopólio com a vigência do parágrafo único pelo prazo de 7 anos (com a possível declaração de inconstitucionalidade, ele apenas iria gozar de 5 anos de exclusividade).

Percebe-se que o titular que teve menos tempo para utilizar a plenitude da patente já foi prejudicado pelo atraso da concessão, de forma que o parágrafo único garante um prazo de condições mínimas para que este não seja totalmente prejudicado. Isso posto, o mais sensato seria supor que o deferimento do pedido da ADI 5529 trouxesse um agravamento à violação do princípio da isonomia, violação esta que já existe, mas não suportada por quem tem seu prazo diminuído.

Em termos gerais, o INPI, como todo órgão público com recursos humanos e tecnológicos limitados, sofre com o excesso de pedidos e busca garantir o princípio da eficiência e da duração razoável do processo da forma a tornar os resultados menos onerosos possíveis aos que buscam tutelar seus direitos, a exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário. No entanto, não é notório que isso nem sempre é possível, mas tal precariedade não deve ser utilizada como motivo para transferir injustamente a responsabilidade do backlog para os requerentes de patentes de boa-fé.

4 FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS GERADOS PELA APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI

Existem algumas medidas para solucionar a problemática do backlog excessivo – posto que, como demonstrado, o backlog é inerente ao processamento de patentes – que já estão em andamento.

Salienta-se que a interpretação das normas jurídicas constitucionais deve ser feita tomando atenção aos efeitos econômicos e políticos que dela decorrer, principalmente se a hermenêutica é utilizada para modificar um dispositivo legal.

Neste cenário, se percebe que já existem medidas que estão sendo postas em prática para diminuir o acúmulo de processos pendentes no INPI, ao passo que as decisões judiciais punem os titulares de patentes que, de má-fé, atrasam a concessão dos pedidos de patentes.

4.1 Inaplicabilidade do parágrafo único aos titulares de má-fé

Foi demonstrado que o principal fundamento para o pedido da ADI 5529 seria a “temporiedade indeterminada” – o que, como anteriormente mencionado, não parece ser a melhor conceituação – do prazo de vigência das patentes que excedem 10 anos para invenção ou 8 anos para modelo de utilidade.

No entanto, também se assentou que esse atraso, quando ocorrido por inteira culpa do INPI e das agências reguladoras, não deveria culminar em prejuízo ao depositante de pedido de patente de boa-fé, posto que ninguém deve ser punido pela ineficiência do Estado.

Portanto, o único caso que poderia ser objeto de análise para a inaplicabilidade do parágrafo único do art.40 da LPI, é quando o depositante der causa ao atraso da concessão da patente, através de pedidos demasiadamente genéricos, múltiplas divisões do pedido de patente, má-fé, etc.

Neste sentido, as varas especializadas em Propriedade Industrial da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro já vem decidindo no sentido de indeferir judicialmente o pedido da aplicação do parágrafo único em comento aos depositantes que dão causa ao atraso na concessão da patente, como ocorreu no Processo nº 0001996-10.2013.4.02.5101 (2013.51.01.001996-4), p.18 (2015):

A Lei deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, no qual a Constituição da República funda os postulados maiores. O telos normativo

do parágrafo único do art.40 da LPI funda-se na boa-fé estatal em não prejudicar o titular do pedido por sua mora; não toa ele contém exceção em ser inaplicável em situações em que o INPI não der causa à mora (por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior). Como no caso dos autos não é possível atribuir mora ao INPI, que indeferiu corretamente o pedido durante o processamento administrativo, ao se cogitar de permitir a aplicação pura e simples do disposto no parágrafo único do art.40 da LPI, estar-se-ia a validar possível estratégia empresarial no sentido de não apresentar a documentação devida no processo administrativo para postergar o prazo de duração do privilégio, inclusive pela via judicial. Todavia, não é possível ao Estado conceder tutela jurisdicional que beneficie atitudes monopolistas e de má-fé que comprometam a livre concorrência e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. (Grifo nosso)

Em sede de Embargos Infringentes apresentado pelo depositante, o TRF-2 confirmou a culpa deste pela mora da concessão, motivo pelo qual, não deve ser aplicado o parágrafo único do art. 40 da LPI (TRF2, 2016):

Em outros termos, se ocorreu a mora no exame da patente, mas a mora decorre de pendência judicial ou força maior, não se aplica o art. 40, parágrafo único. No caso em tela, restou comprovado, inclusive do Laudo Pericial, que apenas com a documentação apresentada administrativamente pela Apelante, e apesar das diversas solicitações da Autarquia, não era possível a correta análise da patente. Assim, a demora foi causada não pelo Embargado, mas pela deficiente documentação apresentada pelo Embargante" (fls. 1272-1273). (Grifos nossos)

Dessa forma, se entende que os meios menos danosos ao ordenamento jurídico para punir os depositantes de pedidos de patentes que não causa demora de sua concessão. Ora, a pedra angular da LPI é a repressão à concorrência desleal e, conseqüentemente, a má-fé. Tais preceitos devem servir de estandarte para a aplicação do parágrafo único em pauta, não havendo necessidade, portanto, para um ato tão radical como a atividade judicial para a declaração de inconstitucionalidade de um dispositivo legal tão importante para a Propriedade Industrial.

O princípio do *neminem laedere* que norteia a responsabilidade civil preceitua que ninguém deve sofrer repressão em virtude de conduta alheia. Destarte, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo analisado iria ferir tanto o microsistema da Propriedade Industrial quanto o microsistema do Direito Civil.

Em mesmo sentido, a III Jornada de Direito Comercial realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2019 emitiram propostas de enunciados que alterariam dispositivos do Código Civil, Código Comercial e legislação específica do Direito Comercial/Empresarial, dentre os quais, o Enunciado 107 (FEDERAL, Justiça, 2019), no qual, "O fato gerador do parágrafo

ônico do art. 40 da Lei n. 9.279/96 não engloba a hipótese de mora administrativa havida em concausa ou perpetrada pelo depositante do pedido de patente, desde que demonstrada conduta abusiva deste.

§ plenamente possível uma abordagem alternativa e menos nociva – declaração de inconstitucionalidade do parágrafo ônico do art.40 da LPI. Em interpretação teleológica, se percebe que tal aparato fora inserido justamente em face do evidente backlog do INPI, posto que foi assumida uma obrigação pelo Brasil, ao assinar o acordo TRIPS, de proteger a propriedade industrial, e a demora para concessão de patentes seria um óbice para tal.

Nesse contexto, se o fato que gerou a inserção do parágrafo ônico no ordenamento jurídico brasileiro ainda se verifica, não existe razão para que seja declarada sua inconstitucionalidade. § possível que, com o Plano de Combate ao Backlog, esse instrumento perca sua funcionalidade, através da eficiência do INPI em conceder, em prazo razoável, os pedidos de patentes. Entretanto, isso não ocorrer antes do dia 26 de maio de 2021, quando será julgada a ADI 5529.

4.2 O posicionamento do INPI e o Plano de Combate ao Backlog

Nada mais justo para entender os efeitos da eventual inconstitucionalidade do parágrafo ônico do art. 40 da LPI do que ouvir o instituto responsável pela propriedade industrial e, conseqüentemente, pelas patentes. O backlog do INPI constitui uma imensa quantidade de pedidos a serem analisados em detrimento da diminuta quantidade de funcionários disponíveis e contando com ferramentas limitadas para realizar tal feito.

Na prática, a diretora de patentes do DIRPA/INPI, Dra. Liane Lage, percebe e vivencia de perto a dificuldade de trabalhar na autarquia dependente da União que negligencia as necessidades da instituição. No 4º encontro do Ciclo de Palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), a diretora explica (2020):

A incidência no parágrafo ônico do art. 40 como regra, e não como exceção foi iniciada há 13 anos(...) É possível acompanhar no nosso site, em relatórios gerenciais, o que aconteceu ano a ano em termos de incidência no parágrafo ônico. Para fármacos, iniciamos a conceder com a aplicação do parágrafo ônico do art. 40 a partir de 2006, atingindo o patamar de 100% das patentes concedidas para fármacos em 2010. De fato, acredito que estamos colhendo os frutos de um descaso do governo com a instituição e também dos próprios usuários do sistema. Em particular, na área farmacêutica, no lugar de fortalecer o INPI, optou-se por

apoiar a interferência dos exames pela ANVISA, e ao meu ver, este foi o maior dos equívocos inseridos na nossa legislação, pois não foi avaliado o impacto que esta inserção traria na prática... a prática do dia a dia de quem examina e concede o direito de patentes. (8:04 - 9:33)

Verificamos que a incidência do parágrafo único do art. 40, embora ocorra em todas as tecnologias, é significativamente maior na área farmacêutica. Isso de fato conclui-se que esta diferença se dá unicamente e exclusivamente pela interferência da ANVISA no processo de exame nos pedidos da área farmacêutica, uma vez que essa área é uma das poucas áreas do INPI que possui um número suficiente de examinadores, tanto em termos de profissionais da química, como farmacêuticos e biólogos. Durante anos esses examinadores analisaram outras matérias por falta de pedidos em suas áreas específicas, uma vez que estes estavam represados na ANVISA ou, até mesmo, devido ao conflito de competências, estavam represados no próprio INPI. (12:41 - 13:48)

Com relação à crítica forte interferência da ANVISA, foi comentado, posteriormente, pela palestrante, que o relacionamento entre a agência e o instituto melhorou bastante quando iniciada a vigência da Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017, que desburocratizou consideravelmente o processo de aprovação de fórmulas - que é uma das áreas mais importantes e pleiteadas no assunto de patentes.

Além disso, a diretora continua a falar com sua visão sobre os efeitos que a eventual inconstitucionalidade do parágrafo único causarão (IBPI, 2020):

(...) Uma ação de inconstitucionalidade 24 anos após a promulgação da lei me assusta. É muito mais do que uma discussão teórica e jurídica de constitucionalidade. O INPI executa como sempre, o que a legislação estabelece. Mas, na prática, a imagem de um país que vem sinalizando o fortalecimento da propriedade industrial, combatendo o backlog e estabelecendo uma estratégia nacional de PI, esta imagem será comprometida. Uma perda reputacional de difícil recuperação, tal como as questões que envolveram a ANVISA, e este será um impacto econômico muito grande. (10:46 - 11:32)

Se for declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, simplesmente por uma análise jurídica e econômica sem considerarmos seus impactos, como não foi considerado na época com o problema com a ANVISA, cerca de 35 mil patentes de invenção já concedidas e 2900 modelos de utilidade terão seus prazos de vigência alterados. Os pedidos em análise passíveis de serem concedidas serão natimortas. Sem querer dar um tom excessivamente trágico, eu acho que é o reinício do caos para o sistema de PI no Brasil" (23:17 - 24:04)

A preocupação da diretora é compreensível quando ladeada com o trabalho desenvolvido pelo instituto iniciado em 2019 na gestão do atual presidente do INPI, Dr. Cláudio Furtado, que implementou o Plano de Combate ao Backlog, um extenso trabalho que pretende reduzir 80% do backlog da quantidade de pedidos que esperam ser analisados até o final de julho de 2021 (INPI, 2020), plano este que perderá a garantia do P.U. enquanto não tem seus objetivos alcançados, caso a alteração da lei que se pretende realizar pelas vias judiciais seja atendida.

No texto da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), sobre a anúncio do Plano de Combate ao Backlog, percebe-se a desconfiança que existia com as metas pretendidas (ABPI, 2021, 01):

Quando o presidente do INPI Claudio Furtado anunciou, em julho de 2019, que em dois anos o estoque de mais de 150 mil pedidos de patentes pendentes de exame seria reduzido em 80%, o mercado queria ver para crer. De difícil solução, a eliminação do backlog de patentes, um pleito antigo da ABPI, tem desafiado várias administrações da autarquia. Hoje, a seis meses do fim do prazo, com o backlog de patentes reduzido para 75 mil pedidos de exames, o INPI está perto de cumprir a promessa.

Importante pontuar que o plano em comento não se trata de expectativas infundadas, posto que os resultados já estão sendo demonstrados: em 2020, a redução se deu no percentual de 51% dos pedidos em espera, alavancando essa marca para 55% em março de 2021. Com isso, a quantidade de decisões de exame saiu de 7.152, em 2015, para 51.588 em 2020, representando um aumento de 86% (COUTINHO, 2021).

Em linhas gerais, o objetivo do Plano de Combate ao Backlog do INPI e a propositura da ADIn 5529 têm a mesma finalidade: a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96, por fim, aquele pretende fazê-lo, razoavelmente, pelos meios corretos sem retirar o direito dos depositantes e sem transferir a responsabilidade do Estado para terceiros.

4.3 Propostas legislativas para aumentar a celeridade do INPI: PL 143/19 e PL 4819/2019

A falta de eficiência que se constata no INPI não é culpa da autarquia em si. Como fora dito pelo antigo presidente Luiz Otávio Pimentel, em 2017 existia um backlog de 21 mil pedidos de patentes apenas da área farmacêutica e 120 funcionários deste setor para fazer todo o trabalho.

Na gestão do atual presidente Claudio Furtado os requerimentos pendentes vêm diminuindo consideravelmente, fruto do incansável trabalho dos examinadores do instituto que, mesmo durante a pandemia do Covid-19, tiveram um crescimento médio de aproximadamente 40% da produtividade nos exames de patentes dentro do período de 16 de março a 31 de maio de 2020 através do home office (ABPI, 2020).

Entretanto, existe uma limitação da capacidade humana que impede o crescimento muito maior dessa produtividade. O último concurso que o INPI conseguiu efetuar fora em 2014, no qual foram preenchidas 140 vagas para Pesquisador e Tecnologia em

Propriedade Industrial. Em 2018, foi solicitado outra realização de concurso para preencher 167 vagas (dos mais de 800 cargos vagos), mas não foi aprovado pelo Ministério da Economia - o qual é vinculada a autarquia (SILVA, Adriano, 2020).

Nesse contexto, se avalia que uma medida aplicável para reduzir os empecilhos do INPI com a falta de pessoal e de tecnologia, sem restringir direitos de terceiros, é através do Projeto de Lei Complementar (PLP)143/19 que tramita na Câmara dos Deputados, que pretende acrescentar o inciso II no art. 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000, ao determinar a impossibilidade de limitação de despesas necessárias da autarquia, passando a valer a seguinte redação (DEPUTADOS, 2019):

Art. 9º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, os recursos destinados ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

Com isso, haveria uma maior possibilidade para que o Agente conseguisse se desenvolver a partir da implementação de soluções tecnológicas como a aplicação de inteligência artificial própria, sistemas avançados de topografias de circuito e aprendizado de máquina (machine learning). Atualmente, o INPI conta com a colaboração de terceiros contratados para realizar exames que são extremamente facilitados quando se buscam soluções no campo da informática científica, como no caso da parceria com o CAS (Instituto de Automação, Academia Chinesa de Ciências) (INPI, 2019).

No poder judiciário, os tribunais superiores já contam com o auxílio da inteligência artificial para auxiliar no aumento de produtividade e análise de processos judiciais, como no caso das IAs VICTOR, no Supremo Tribunal Federal (STF, 2018) e SΦCRATES, no Superior Tribunal de Justiça (STJ, 2020).

O INPI não tem autonomia financeira e, embora seja um Agente superavitário, tem sofrido constantemente contingenciamento de gastos pelo Ministério da Economia, tendo inclusive negado a solicitação da autarquia para preencher parte dos 600 cargos vagos em 2018 - em 2021, o número de cargos vagos é de 810 (SILVA, 2021).

Segundo as demonstrações contábeis do INPI, o resultado financeiro de 2019 concluiu o exercício com um lucro de R\$ 206.182.025,00, e em 2020 esse valor aumentou, chegando ao montante de R\$ 234.734.623,84 (INPI, 2020). Considerando essa inconsistência (contenção de recursos ao Agente frente sua lucratividade crescente), o Projeto

de Lei 4819/19 tamb m tramita na C mara dos Deputados objetivando alterar as Leis n  9.279/1996, n  10.180/2001 e n  5.648/197, de forma a assegurar a autonomia financeira e administrativa do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com aus ncia de tutela ou subordina o hier rquica.

Dentre outras modifica es, o PL 4819/19 sugere que seja acrescentado, o  7  da Lei n  5.648/1970, determinando a autonomia administrativa do Instituto nas compet ncias descritas em seus incisos (BRASIL, 2019, p gina):

- I - Solicitar diretamente ao Minist rio do Planejamento, Desenvolvimento e Gest o:
 - a) Autoriza o para a realiza o de concursos p blicos;
 - b) Provimento dos cargos autorizados em lei para seu quadro de pessoal, observada a disponibilidade or ament ria; e
 - c) Altera es no respectivo quadro de pessoal, fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como altera es nos planos de carreira de seus servidores;
- II - Conceder di as e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar afastamentos do Pa s a servidores do Instituto;
- III - Celebrar contratos administrativos ou prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio independentemente do valor.

  claro que todas as despesas provenientes de tais atos devem ser fiscalizadas pelo TCU, mas j  seria um passo a mais na dire o da maior produtividade do Ag o, potencializando a moderniza o de estruturas, capacita o do pessoal e redu o de prazos para an lise e concess o dos direitos industriais, como defendido em nota p blica conjunta da Associa o Brasileira de Propriedade Intelectual, Associa o Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial e Associa o Paulista da Propriedade Intelectual (ABPI, ABAPI e ASPI, 2019).

Destarte,   poss vel visualizar v rias sa das para a redu o do backlog, conseq entemente, diminuir a incid ncia de concess es de patentes com a aplica o do par grafo  nico do art. 40 da LPI - ou, eventualmente, sua inaplica o total -, de forma que sua exist ncia se torne irrelevante. Por m, no lapso temporal da atualidade at  que esse cen rio se concretize, in meros depositantes ser o efetivamente prejudicados com a inconstitucionalidade de tal dispositivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, declarar inconstitucional um dispositivo legal que garante o prazo mínimo de vigência das patentes seria atacar a consequência do impasse, e não a sua causa. O excessivo backlog é o sintoma da doença, não o agente gerador.

A procedência do pedido da ADI 5529 prejudica os depositantes dos pedidos de patentes de boa-fé – principalmente as pequenas empresas, startups e instituições de ensino –, diminuir o incentivo à inovação e tecnologias, permitir que patentes sejam concedidas com prazo já expirado (patentes natimortas) ou muito próximas do vencimento, ao passo em que o atraso excessivo na concessão de patentes irá continuar a ocorrer.

Se espera que, com o Plano de Combate ao Backlog do INPI, paulatinamente seja diminuída a quantidade de patentes que aguardam a finalização de seu processamento, de forma que o parágrafo único do art. 40 da LPI se torne inócuo, face a celeridade e eficiência da autarquia. No entanto, até que isso ocorra, é de suma importância que tal dispositivo legal possa ser aplicado e continue existindo como um cinto de segurança, o qual nunca espera se usar, mas deve existir para ser aplicado em casos extremos.

Em termos gerais, o INPI, como todo órgão público com recursos humanos e tecnológicos limitados, sofre com o excesso de pedidos e busca garantir o princípio da eficiência e da duração razoável do processo da forma a tornar os resultados menos onerosos possíveis aos que buscam tutelar seus direitos, a exemplo do que ocorre com o Poder Judiciário. No entanto, é notório que isso nem sempre é possível, mas tal precariedade não deve ser utilizada como motivo para transferir injustamente a responsabilidade do backlog para os requerentes de patentes de boa-fé.

A finalidade do INPI com o Plano de Combate ao Backlog é a mesma da propositura da ADIn 5529: a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96. Porém, aquele pretende fazê-lo, razoavelmente, pelos meios corretos – sem retirar o direito dos depositantes e sem transferir a responsabilidade do Estado para terceiros.

Existem propostas legislativas para tornar a autarquia mais eficiente e impedir o excessivo backlog, além de punições para os requerentes de má-fé, de forma que a intervenção do poder judiciário para revogar um dispositivo legal deve ser a última saída, e no atual cenário do país não existe razão para tomá-la.

REFERÊNCIAS

- ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - Redução do Backlog de Patentes em 80% está próxima. 21 de Jan de 2021. Disponível em <https://abpi.org.br/newsletter/reducao-do-backlog-de-patentes-em-80-esta-proxima/>. Acesso em 26 mar. 2021.
- AUSPIN - Agência USP de Inovação. Guia Prático I: Introdução - Propriedade Intelectual. 2016. Disponível em: http://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf. Acesso em 30 mar. 2021.
- BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I./Denis Borges Barbosa. 2017 - 2.ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.
- BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo II: Patentes./Denis Borges Barbosa. 2017 - 2.ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.
- BARBOSA, Ruy. Comentários - Constituição de 1891. Das Marcas de Fábrica e de Comércio e do Nome Commercial. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906.
- BARROCO, Karla Dagma Cerqueira; SILVA, Luiz Claudio. Responsabilidade Civil: teoria e prática das ações. 4.ed. ampl. e atual. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009.
- CANOTILHO, J. J. GOMES. Direito constitucional. 6. ed. Coimbra: Alameda, 1995.
- BARROS. Rodrigo Janot Monteiro. Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, 13 de maio de 2016. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10987526&prcID=4984195#>. Acesso em 03 mar. 2021.
- BASTIAT, Friedrich. A Lei. tradução de Ronaldo da Silva Legey. 3.ed. Editora Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2010.
- BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil. Brasília. Senado Federal. 1988.
- BRASIL. Lei Complementar nº 123/06 - Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em 03 mar. 2021.
- BRASIL. Lei nº 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial (LPI). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 19 fev. 2021
- BRASIL. Lei nº 12.529/2011 - Lei Antitruste. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12529.htm Acesso em 01 mar. 2021.
- BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar nº 143/2019. 28 de mai de 2019. Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node01oq52hngu0jfqzs5r150fixvl7845134.node0?codteor=1756336&filename=PLP+143/2019> Acesso em 10

de abril de 2021.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 4819/19. 03 de set de 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1801281> Acesso em 10 de abr de 2021.

BRASIL. Plano de combate ao Backlog. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>>. Acesso em 03 de março de 2021.

BRASIL. Justiça Federal. III jornada de Direito Comercial. 6 e 7 de junho de 2019. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/cjf/noticias/2019/06-junho/iii-jornada-de-direito-comercial-e-encerrada-no-cjf-com-aprovacao-de-enunciados/copy_of_EnunciadosAprovadosIIIJDCREVISADOS004.pdf . Acesso em 15 mar. 2021.

BRASIL. Senado Federal. Agência Senado Falta de recursos prejudica a concessão de patentes, diz presidente do Inpi. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/26/falta-de-recursos-prejudica-a-concessao-de-patentes-diz-presidente-do-inpi>. Acesso em 10 mar. 2021.

COUTINHO, Guilherme. Backlog do INPI: quebrando paradigmas e apontando novos rumos. 25 de mar de 2021. Disponível em: <https://monitormercantil.com.br/backlog-do-inpi-quebrando-paradigmas-e-apontando-novos-rumos/> Acesso em 10 abr. 2021.

CRUZ. André Santa. Incorporação do Acordo TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro. 23 de setembro de 2016. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2016/09/23/incorporacao-do-acordo-trips-ao-ordenamento-juridico-brasileiro/> . Acesso em 23 fev. 2021.

DA SILVEIRA, J. M. F. J. et al. Evolução recente da biotecnologia no Brasil. Texto para discussão. IE/UNICAMP. N. 114, 2004. Disponível em: <https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/3673/TD114.pdf>>. Acesso em: 30 de mar de 2021.

FIGUEIREDO, Luciano Lima. A função social das patentes de medicamentos. Repositório Institucional - UFBA, 2008. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/12373> . Acesso em 23 de março de 2021.

CORNELL, Universidade, INSEAD e OMPI (2020). Índice Global de Inovação 2020: Quem financiar a inovação? Ithaca, Fontainebleau e Genebra. 2020. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_gii_2020.pdf . Acesso em 19 de fev de 2021.

GOMES. Jéssica Cassiane Moreira. O custo da morosidade no processo de concessão de patentes no Brasil. Texto científico. 2 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/55762/o-custo-da-morosidade-no-processo-de-concesso-de-patentes-no-brasil> Acesso em 23 mar. 2021.

IBPI. 1º encontro do Ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. 28 de jul de 2020. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=p7Sf_mBbrbA. Acesso em 02 mar. 2021.

IBPI. 3º encontro do Ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. 4 de ago de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vGIizTDkHXs&t=3314s>. Acesso em 10 mar. 2021.

IBPI. 4º encontro do Ciclo de palestras do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LO_HSVoNfzM&t=507s. Acesso em 31 mar. 2021.

INPI. Combate ao backlog de patentes em destaque nos 50 anos do INPI. 23 de out de 2020. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/combate-ao-backlog-de-patentes-e-destaque-nos-50-anos-do-inpi>. Acesso em 10 abr. 2021.

INPI. Demonstrações Contábeis. 13 de fev de 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/demonstracoes-contabeis>. Acesso em 10 abr. 2021.

INPI. INPI apresenta medidas para reduzir o backlog de patentes. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/em-evento-da-cni-inpi-apresenta-medidas-para-reduzir-o-backlog-de-patentes>. Acesso em 19 fev. 2021.

INPI. INPI e CAS anunciam colaboração para usar inteligência artificial no exame de patentes. 08 de jan de 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-e-cas-anunciam-colaboracao-para-usar-inteligencia-artificial-no-exame-de-patentes>. Acesso em 10 abr. 2021.

LAB, Oasis. Número de startups no Brasil aumentou 20 vezes nos últimos oito anos. 19 de janeiro de 2020. Disponível em: <https://oasislab.com.br/numero-de-startups-no-brasil-aumentou-20-vezes-nos-ultimos-oito-anos/#:~:text=O%20Brasil%20tem%2012.700%20startups,quando%20eram%2010%20mil%20empresas.&text=Startups%20s%C3%A3o%20empresas%20de%20base,ganhos%20sem%20inflar%20os%20custos.>>. Acesso em 05 mar. 2021.

MACEDO, MFG., e BARBOSA, ALF. Patentes, pesquisa & desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. Disponível em: < <https://static.scielo.org/scielobooks/6tmww/pdf/macedo-8585676787.pdf> >. Acesso em 30 de mar de 2021.

NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil – luz da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

OFFICE, Intellectual Property. Patent Backlogs and Mutual Recognition – An economic study by London Economics. 11 de julho de 2014. Disponível em <https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition>. Acesso em 23 mar. 2021.

OMPI. Stephen P. Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property p. 9-10 (1938), Arpad Bogisch, The First Hundred Years of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 19 Indus. Prop. p. 191 (1983); Arpad Bogisch, The First Hundred Years of the Berne, Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, p. 22 Copyright (WIPO) p. 291, 1986.

OXFORD. Oxford learner's dictionary, EUA, 2015. Disponível em: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/backlog?q=backlog> . Acesso em 02 mar. 2021

PALUMBO, Daniele. HOOKER, Lucy. Covid-19: o que as farmacêuticas têm a ganhar na corrida bilionária por vacinas. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-55318843>. Acesso em 03 mar. 2021.

PARIS, Convenção da União de Paris. 1880. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 02 mar. 2021.

PAULINO, Luiz Augusto Lopes, LECCIOLLI, Wilian. O Supremo Tribunal Federal e a ADIn 5.529: Os rumos da inovação. 13 de outubro de 2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/334718/o-supremo-tribunal-federal-e-a-adin-5-529--os-rumos-da-inovacao>. Acesso em 10 mar. 2021.

RODRIGUES, Fernando. Brasil abre 1,4 milhão de novas micro e pequenas empresas em 2020. 07 de out de 2020. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/economia/brasil-abre-14-milhao-de-novas-micro-e-pequenas-empresas-em-2020/> Acesso em 12 abr. 2021.

SEBRAE, Agência de Notícias. Pequenos negócios já representam 30% do Produto Interno Bruto do país. 09 de abr de 2020. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/04/pequenos-negocios-ja-representam-30-do-produto-interno-bruto-do-pais.html> Acesso em 12 abr. 2021.

SIEMSEN, Instituto Dannemann. Backlog de Patentes. 21 de ago de 2020. Disponível em <https://ids.org.br/cbacklog-de-patentes-o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em 02 mar. 2021.

SILVA, Adriano. Concurso INPI: Agênci possui mais de 800 cargos vagos. 05 de ago de 2020. Disponível em: <https://www.concursosnobrasil.com.br/concursos/br/concurso-inpi.html> Acesso em 10 abr. 2021.

SILVA, Lúcio de Souza. Schumpeter: desenvolvimento por meio da inovação - 20 de julho de 2019. Disponível em: <https://via.ufsc.br/schumpeter-inovacao/> Acesso em 03 mar. 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agenda do Superior Tribunal de Justiça. 2020 Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=458001&ori=1> Acesso em 19 fev. 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Projeto VICTOR do STF será apresentado em congresso internacional sobre tecnologia. 26 de set de 2018. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390818> Acesso em 10abr. 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Revolução tecnológica e desafios da pandemia marcam gestão do ministro Noronha na presidência do STJ. 23 de ago de 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/23082020-Revolucao-tecnologica-e-desafios-da-pandemia-marcaram-gestao-do-ministro-Noronha-na>

presidencia-do-STJ.aspx Acesso em 10 abr. 2021.

TOFFOLI, Dias. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529. Distrito Federal. Disponível em <https://static.poder360.com.br/2021/04/LIMINAR-A-DI-5529-2-1.pdf> Acesso em 08 abr. 2021.

TRF2. Consultas e serviços. Jurisprudência. Justiça Federal - TRF2. Disponível em: https://www10.trf2.jus.br/consultas?q=Tribunal+Regional+Federal+da+2%C2%AA+Regi%C3%A3o+TRF-2+-+Embargos+Infringentes+%3A+EI+0001996-10.2013.4.02.5101+RJ+0001996-10.2013.4.02.5101&adv=1&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&oe=UTF-8&ie=UTF-8&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&base=JP-TRF. Acesso em 15 mar. 2021.

USPTO - Patents Data, at a Glance February 2021. Disponível em: <https://www.uspto.gov/dashboard/patents/> Acesso em 23 mar. 2021.

VELLOSO, João Carlos, BRITTO, Adriele Ayres, JARDIM, Flávio, TODESCAN, Francisco, VITA, Marcus Vinícios. Porcentagem de depósito de pedidos de empresas estrangeiras no INPI. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-adi-5529-e-o-prazo-indeterminado-das-patentes-no-brasil-03082020#sdendnote1sym>. Acesso em 19 fev.2021.