

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ANA PAULA GOMES PINTO

**AS PATENTES DE REVALIDAÇÃO (*PIPELINES*): UM ESTUDO SOBRE A
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE PROTEÇÃO NOS PRODUTOS E PROCESSOS
FARMACÊUTICOS**

RIO DE JANEIRO

2012

ANA PAULA GOMES PINTO

**AS PATENTES DE REVALIDAÇÃO (PIPELINES): UM ESTUDO SOBRE A
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE PROTEÇÃO NOS PRODUTOS E PROCESSOS
FARMACÊUTICOS**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Propriedade Intelectual, Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadora: Prof. Dra. Luciene Ferreira Gaspar Amaral

Coorientador: Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes

RIO DE JANEIRO

2012

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

P659p Pinto, Ana Paula Gomes.

As patentes de revalidação (pipelines): um estudo sobre a prorrogação dos prazos de proteção nos produtos e processos farmacêuticos
Pinto. --- 2012.

202 f.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2012.

Orientador: Luciene Ferreira Gaspar Amaral.

1. Propriedade intelectual. 2. Patente. 3. Saúde.
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). II. Título.

CDU: 347.77:615(81)



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO PROFISSIONAL EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO
PRAÇA MAUÁ, 07 – 10º ANDAR – CENTRO – CEP 20081-900
Tels.: 21 2139-3868/3056

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO Nº 001/12

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2012, no horário de 16:00 às 17:55 horas, foi realizada, na cidade do Rio de Janeiro, na sala 1013 do 10º andar da Praça Mauá, nº. 07, a defesa pública da dissertação de mestrado profissional de **Ana Paula Gomes Pinto**, intitulada **"AS PATENTES DE REVALIDAÇÃO (PIPELINES): UM ESTUDO SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE PROTEÇÃO NOS PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS"**.

A Banca Examinadora, constituída pelos professores orientadores Dra. Luciene Ferreira Gaspar Amaral (INPI) e André Ricardo Cruz Fontes (UNIRIO) e pelos doutores Luiz Otávio Pimentel (UFSC), Denis Borges Barbosa (INPI), Lia Hasenclever (UFRJ) e Ricardo Luiz Sichel (UNIRIO) emitiu o seguinte parecer:

Resultado final:

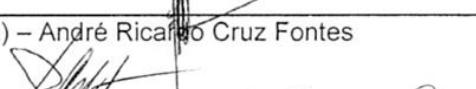
- Aprovado(a)
 Aprovado(a), devendo atender às recomendações dos membros da Banca
 Reprovado(a)

Considerações:

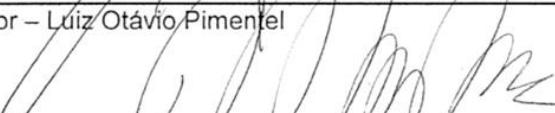
<i>OS MEMBROS DA BANCA CONSIDERARAM A DIVERSITATIS ÓTIMA E RECOMENDAM A SUA PUBLICAÇÃO.</i>

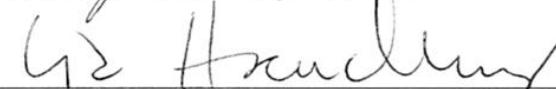
Eu, Luciene Ferreira Gaspar Amaral, presidente desta banca, lavrei a presente Ata que segue por mim assinada e pelos demais membros da Banca Examinadora.

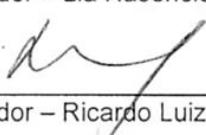

Prof(a).Orientador(a) – Luciene Ferreira Gaspar Amaral


Prof(a).Orientador(a) – André Ricardo Cruz Fontes


1º Examinador – Luiz Otávio Pimentel


2º Examinador – Denis Borges Barbosa


2º Examinador – Lia Hasenclever


3º Examinador – Ricardo Luiz Sichel

Aos estudantes e estudiosos que dedicam a integralidade de seu tempo em busca de melhorias para a sociedade brasileira.

AGRADECIMENTOS

À servidora Luiza da Biblioteca do Tribunal Regional Federal da 2^a Região pelo apoio no desenvolvimento desta dissertação.

A toda a equipe da Biblioteca do INPI, em especial, aos servidores Antônio, Bruna, Evanildo e Nicea.

Aos servidores do Gabinete do Professor André Fontes, em especial a Andrea e ao Jonas, pela gentileza e constante colaboração.

Às servidoras da Procuradoria do INPI, Daniela, Fernanda, Rafaela e ao Procurador Dr. Antônio Cavalieri, sem os quais a pesquisa judicial não seria possível.

Aos amigos André Britto, Neila Barbosa, Paulo Cesar Macedo, Raphael Vaz e Raquel Faria, por colaborarem com bibliografia nacional e estrangeira, legislações, patentes, jurisprudência e na elaboração de planilhas.

Aos professores. Dr. Denis Borges Barbosa e ao Mestre Pedro Marcus Nunes Barbosa pelo tempo disponibilizado para esclarecer as dúvidas sobre esta dissertação.

Aos professores Dr. Ricardo Luiz Sichel e Dra. Lia Hasenlever pelas contribuições e participação na arguição desta estudante.

Ao professor Dr. Luiz Otávio Pimentel pelo incentivo nesta pesquisa desde a qualificação e sua constante disponibilidade para vir ao Rio de Janeiro.

Às servidoras da secretaria acadêmica do Mestrado Profissional do INPI, Patrícia, Juliane e Mara pela amizade e presteza na solução das pendências administrativas.

Aos queridos docentes do Mestrado Profissional pela constante troca de conhecimento, permitindo a ampliação da formação intelectual e pessoal desta estudante.

Aos amigos da Turma 2010, cuja diversidade cultural e de profissões permitiu a criação de um vínculo de amizade além das carteiras de sala de aula. Agradeço, ainda, ao apoio e incentivo de cada um, nas horas do dia e da noite, nos problemas pessoais e profissionais.

Ao CNPq, pelo projeto “Fomento a geração de conhecimento em propriedade intelectual visando subsidiar o Sistema de Inovação Brasileiro”, tornando-me uma dos cinco primeiros bolsistas desta instituição.

Ao Professor Dr. André Ricardo Cruz Fontes pelos ensinamentos, apoio, dedicação e tempo para corrigir, rever e discutir o tema proposto, cujo estudo se iniciou em 2008. Além do incentivo profissional realçado a cada encontro.

À Professora Dra Luciene Ferreira Gaspar Amaral, por se entregar integralmente ao projeto, sugerindo, discordando, corrigindo, compartilhando resultados e angústias ao longo desses dois anos, sem a qual esta dissertação não teria alcançado seu conteúdo.

Ao Luiz Felipe Marchesi pelo carinho, tempo, dedicação, paciência, poder de multiplicação de livros e, principalmente, pelo encorajamento desde o processo seletivo em 2009, quando o quê se tinha em mãos eram apenas apostilas, leis e um futuro incerto, mas já traçado à frente.

Aos meus pais pelo incentivo, apoio e amor incondicional e à minha irmã pela colaboração, apoio psicológico e “informático” e principalmente, paciência para lidar diariamente com as dúvidas de um ramo completamente distinto do seu.

RESUMO

PINTO, Ana Paula Gomes. **As patentes de revalidação (*pipelines*): um estudo sobre a prorrogação dos prazos de proteção nos produtos e processos farmacêuticos.** Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

Após quinze anos de publicação da atual Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996), as patentes de revalidação (*pipelines*) continuam a gerar polêmica, desde as discussões do Projeto de Lei n. 115-1993, que as introduziu no país. Esse debate perdurará mesmo depois que a ação direta de constitucionalidade – ADI 4234, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que requer a declaração de constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da citada lei –, tenha seu mérito julgado. Nessa dissertação, o objetivo se subdividiu em duas partes: geral e específico. O objetivo geral se apresenta em processual (em que se examinam as ações judiciais cujo pedido é a prorrogação do prazo vintenário de proteção) e o social (por meio da análise das consequências destas patentes para a sociedade e para o Poder Público). O objetivo específico deste estudo foi descrever o passado – com as questões conceituais e a enumeração da legislação sobre propriedade industrial no Brasil durante o século XX; discutir o presente – por meio da avaliação de quatro patentes com ações judiciais, cuja demanda tratava do pedido de prorrogação do prazo de proteção vintenário fundamentado nos institutos do *SPC* ou do *continuation-in-part* –; e, por fim, caracterizar o futuro – por meio dos possíveis efeitos a serem atribuídos à decisão de mérito da ADI 4234 que poderá, através da Teoria da Modulação dos Efeitos (vinculada ao interregno a ser atingido pela decisão), gerar diferentes consequências aos estudos da propriedade industrial, principalmente no que se refere à revalidação, bem como nas relações obrigacionais do Poder Público e de particulares. A metodologia utilizada valeu-se de fontes primárias e secundárias das quais prevaleceram: a pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental e de um estudo de caso. Isto permitiu alcançar como resultados a necessidade de utilização da linguagem técnico-científica vinculada ao tema; a importância do conhecimento da legislação nacional e internacional que as regem e as consequências jurídicas, administrativas e sociais que a decisão de mérito da Ação Direta de Constitucionalidade n. 4234 causará ao estudo das patentes de revalidação (*pipelines*). Este debate permanece atual tendo em vista a quantidade e a natureza das patentes a serem alcançadas por esta discussão.

Palavras chave: Propriedade Industrial. Patentes. Revalidação (*Pipelines*). Prorrogação de Prazos. ADI 4234. Efeitos.

ABSTRACT

PINTO, Ana Paula Gomes. **As patentes de revalidação (*pipelines*): um estudo sobre a prorrogação dos prazos de proteção nos produtos e processos farmacêuticos.** Rio de Janeiro, 2012. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2012.

Fifteen years after the publication of the current Industrial Property Law (Law no. 9279, May 14th, 1996), the revalidation patents (pipelines) continue to generate controversy, since the discussions of the law project 115/1993, which brought them into our country. This debate will persist even after the appreciation of the constitutional control action - ADI 4234, pending in the Supreme Court, which arguments the unconstitutionality of the articles 230 and 231 of that law - has its merit judged. The objective of the present thesis was subdivided into two parts: a general and a specific one. The overall objective is presented in procedural (examines the lawsuits which the request is the extention of the twenty years protection deadline) and social (by analyzing the consequences of these patents to society and to the Government). The specific objective of this study was to describe the past time - with the conceptual issues and the list of industrial property legislation in Brazil during the twentieth century -; discuss the present time - through the evaluation of four patents with lawsuits, which judicial requests were to extend the term of twenty years protection based on the SPC institutes or “continuation-in-part” -; and, finally, to conjecture the future - through the possible effects to be attributed to the decision taken on the ADI 4234 which may, due to the application of the “effect modulation theory” (linked to the time lapse to be reached by the decision), generate different consequences for the industrial property studies, particularly on revalidation issues, as well as for the obligational relations between the Government and individuals. The methodology was based on the bibliographical and documentary research, and a case study. This allowed to achieve as results the necessity for the use of technical-scientific language connected to the theme; the importance of knowing the national and international laws that govern the matter; and the legal, administrative and social consequences that will result from the decision taken on the ADI 4234 to the study of the revalidation patents (pipelines). This debate remains important on the present time due to the quantity and nature of the patents to be reached by this discussion.

Keywords: Industrial Property. Patents. Revalidation (Pipelines). Extension of Deadlines. *ADI 4234*. Effects.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES - QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

FIGURAS

Figura 1: Linha do tempo da legislação de propriedade industrial no Brasil a partir de 1945 com término em 2012.....	41
Figura 2: Sítio inicial da JFRJ.	63
Figura 3: Interface da Consulta processual na SJRJ.....	63
Figura 4: Interface da consulta processual junto ao Sistema Apolo da SJRJ	64
Figura 5: Interface com as setas dos campos de pesquisa.	64
Figura 6: Critério utilizado na pesquisa do andamento processual.	66
Figura 7: Resultado da busca pelo andamento processual.	66
Figura 8: Sítio de acesso ao TRF2.....	67
Figura 9: Ficha-resumo de critérios objetivos da busca processual.	68
Figura 10: Página inicial do sítio do INPI com seta indicando o <i>link</i> Patente.	71
Figura 11: Página inicial do sítio do INPI com seta indicando o <i>link</i> Busca.	72
Figura 12: Interface para acesso a base de dados de patentes no sítio do INPI.....	72
Figura 13: Interface para inserção dos dígitos verificadores para o acesso a base de dados de patentes no sítio do INPI.	73
Figura 14: Interface de acesso à base de dados de patentes por meio da Pesquisa Básica.....	73
Figura 15: Interface de acesso à base de dados de patentes por meio da Pesquisa Avançada .	74
Figura 16: Página de pesquisa avançada na base de patentes do INPI.....	76
Figura 17: Página inicial do sítio do <i>Espacenet</i>	77
Figura 18: Interface para pesquisa avançada no <i>Espacenet</i>	78
Figura 19: Interface para pesquisa por número no <i>Espacenet</i>	78
Figura 20: Interface de busca de patentes no USPTO.	79
Figura 21: Interface de busca de patentes no USPTO.	80
Figura 22: Interface de busca da patente pelo número da patente no sítio do USPTO.	80
Figura 23: Página inicial do sítio do STF.	82
Figura 24: Sítio de resposta a busca processual pelo número do STF, utilizando o número 4234.	83
Figura 25: Interface do resultado para busca e acesso às informações processuais no STF.	83
Figura 26: Interface para visualizar peças eletrônicas no STF.	84
Figura 27: Demonstração temporal das situações observadas.....	88
Figura 28: Linha do tempo da duração da patente e dos autos processuais n.2003.51.01.540754-7.....	109
Figura 29: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2003.51.01.540754-7 com domínio público.....	109
Figura 30: Linha do tempo da duração da patente e dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5.....	116
Figura 31: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5 com domínio público.....	116
Figura 32: Representação gráfica do ciclo de agravos de instrumento e interno que fizeram a liminar ser restaurada, tendo como centro a discussão sobre o cumprimento das determinações do art. 526, CPC.	119
Figura 33: Linha do tempo relacionada a ação n. 2007.51.01803828-5	123
Figura 34: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2007.51.01803828-5 com domínio público.....	124
Figura 35: Linha do tempo relacionada às ações judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6.....	131

Figura 36: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6.....	131
Figura 37: Linha do tempo: data de promulgação da Lei n. 9.279-96 e efeitos da ADI	169

GRÁFICOS

Gráfico 1: Localização das ações consideradas relevantes para o INPI	93
Gráfico 2: Descrição Objeto x Quantidade de ações no RJ e Quantitativo de ações propostas x Data de expiração da proteção patentária.	94

QUADROS

Quadro 1: Evolução da expectativa de prazo para análise de patentes	38
Quadro 2: Comparação entre o texto do art. 9º do CPI-71 (Lei n. 5772-71) com o art. 18 da LPI-96 (Lei n. 9.279-96).	55
Quadro 3: Comparação entre os arts. 24 do CPI-71, art. 33 do ADPIC/TRIPs-95 e o art. 40 da LPI-96.	56
Quadro 4: Relação entre o ano final da proteção e o quantitativo de patentes.....	58
Quadro 5: Dados complementares sobre o campo a ser estudo e a metodologia utilizada.	85
Quadro 6: Doze patentes já em domínio público.	95
Quadro 7: Sete patentes em vias de expirar.....	96
Quadro 8: Comparação entre as redações do art. 273, do CPC, antes e depois da Lei n. 8.952-94 e Lei n.10.444-2002.....	103
Quadro 9: Comparação entre as tutelas antecipada e cautelar.....	105
Quadro 10: Eventos relevantes no trâmite da ação n.2003.51.01.540754-7.	110
Quadro 11: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação n.2003.51.01.540754-7.	110
Quadro 12: Eventos relevantes no trâmite da ação n. 2005.51.01.507620-5.	117
Quadro 13: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação 2005.51.01.507620-5.	117
Quadro 14: Eventos relevantes no trâmite da ação n. 2007.51.01803828-5.	124
Quadro 15: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação n. 2007.51.01803828-5.	124
Quadro 16: Eventos relevantes no trâmite das ações n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6.....	132
Quadro 17: Data e descrição dos intervalos pertinentes às ações n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6.....	132
Quadro 18: Quadro comparativo entre os quatro casos estudados e as observações pertinentes a cada um deles.....	145
Quadro 19: Comparação entre o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade.....	153
Quadro 20: <i>Amici curiae</i> : órgão e entidades, datas do pedido e do deferimento.	164
Quadro 21: Análise comparativa entre a entidade requerente do <i>amicus curiae</i> e seus principais argumentos.....	165

LISTA DE SIGLAS

ABAPI	– Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
ABIA	– Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS.
ABIFINA	– Associação Brasileira de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades
ABPI	– Associação Brasileira da Propriedade Industrial
ABRASEM	– Associação Brasileira de sementes e mudas
ADC	– Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
ADI	– Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	– Ação De Descumprimento de Preceito Fundamental
ADPIC	– Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.
AgR-ED-EDv-ED	– Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração.
AgRg no Ag	– Agravo Regimental no Agravo
AGU	– Advocacia Geral da União
AIDS	– Acquired immune deficiency syndrome ou <i>acquired immunodeficiency syndrome</i> (Síndrome da Imunodeficiência adquirida)
ANDEF	– Associação Nacional de Defesa Vegetal
ANVISA	– Agência de Vigilância Sanitária
AO	– Ação Ordinária
AP	– Ação Principal
CC	– Código Civil
CGPO	– Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento
CIP	– Classificação Internacional de Patentes
CPC	– Código de Processo Civil
CPI	– Código da Propriedade Industrial
CRFB	– Constituição da República Federativa do Brasil
CUP	– Convenção da União de Paris
DAPV	– Data Próxima ao Vencimento
DF	– Distrito Federal
DI	– Desenho Industrial
DIRPA	– Diretoria de Patentes do INPI
DJe	– Diário de Justiça
DL	– Decreto Lei
EC	– Emenda Constitucional
EMARF	– Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região
EMERJ	– Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
EPC	– <i>European Patent Convention</i> (Convenção de Patentes Europeia)
EPO/Espacenet	– <i>European Patent Office</i> (Escritório Europeu de Patentes)
EUA	– Estados Unidos da América
FDA	– <i>United States Food and Drugs Administration</i>
FENAFAR	– Federação Nacional dos Farmacêuticos
FIOCRUZ	– Fundação Oswaldo Cruz
GAPA-RS	– Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS no Estado do Rio Grande do Sul
GAPA-SP	– Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS no Estado de São Paulo
GATT	– <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (Acordo Geral sobre Pautas

	Aduaneiras e Comércio ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)
GIV	– Grupo de Incentivo à Vida
HIV	– <i>Human immunodeficiency virus</i> (vírus da imunodeficiência humana)
IBPI	– Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual
IDEC	– Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
IDS	– Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos
INPI	– Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Interfarma	– Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
JFRJ	– Justiça Federal do Rio de Janeiro
LAFEPE	– Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes
LINDB	– Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.
LPI	– Lei da Propriedade Industrial
MC	– Medida Cautelar
MERCOSUL	– Mercado Comum do Sul
MICT	– Ministério da Indústria Comércio e Turismo
Min.	– Ministro
MPF	– Ministério Público Federal
MRE	– Ministério das Relações Exteriores
MS	– Mandado e Segurança
MSF	– Médicos sem Fronteiras
OMC	– Organização Mundial do Comércio
OMPI	– Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONGs	– Organizações Não Governamentais
P&D	– Pesquisa e Desenvolvimento
PCT	– <i>Patent Cooperation Treaty</i> (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)
PFINPI	– Procuradoria Especializada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
PGR	– Procurador-Geral da República
PI	– Patente de invenção
PL	– Projeto de Lei
PP	– Patente Pipeline
Pró Genéricos	– Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos
RE	– Recurso Extraordinário
REBIP	– Rede Brasileira de Integração dos Povos
Rel	– Relator (a)
RESP	– Recurso Especial
RITRF	– Regimento Interno do Tribunal Regional Federal
RJ	– Rio de Janeiro
SJRJ	– Seção Judiciária do Rio de Janeiro
SP	– São Paulo
SPC	– <i>Supplementary Protection Certificate</i> – (Certificado de Proteção Suplementar)
STF	– Supremo Tribunal Federal
STJ	– Superior Tribunal de Justiça
TJRJ	– Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
TJRS	– Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
TJSP	– Tribunal de Justiça de São Paulo
TRF	– Tribunal Regional Federal

- TRIPs* – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
- UNAIDS* – *United Nations Programme on HIV/AIDS* (Programa das Nações Unidas para o HIV/AIDS)
- US* – *United States of America* (Estados Unidos da América)
- USPTO* – *United States Patent and Trademark Office* (Escritório Americano de Marcas e Patentes)
- VF* – Vara Federal
- WIPO* – *World Intellectual Property Organization* (Organização Mundial da Propriedade Intelectual).

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
2	PATENTES: UM BREVE REFERENCIAL SOBRE OS CONCEITOS E LEGISLAÇÃO	24
2.1	CONCEITOS.....	25
2.1.1	Conceito de propriedade para o Direito brasileiro.....	25
2.1.2	Conceitos inerentes à Propriedade Intelectual.....	29
2.2	LEGISLAÇÃO	40
2.2.1	O período anterior à Lei n. 5.772-1971	42
2.2.2	Período de vigência da Lei n. 5.772-71	44
2.2.3	ADPIC/ <i>TRIPs</i>	46
2.2.4	Período de vigência da Lei n. 9.279-96.....	52
3	OBJETIVO.....	59
4	METODOLOGIA	60
4.1	PESQUISA BIBLIOGRÁFICA	60
4.2	PESQUISA DOCUMENTAL.....	61
4.2.1	Da análise processual.....	62
4.2.2	Da análise das patentes	70
4.2.2.1	INPI	71
4.2.2.2	<i>European Patent Office - Espacenet</i>	77
4.2.2.3	<i>United States Patent and Trademark Office - USPTO</i>	79
4.3	ESTUDO DE CASO	81
4.4	QUADRO SINÓPTICO DA METODOLOGIA	85
5	QUESTÕES PROCESSUAIS QUE GERARAM REFLEXOS NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS	86
5.1	O QUE FOI OBSERVADO	88
5.2	DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS	89
5.2.1	Da competência	90
5.2.2	Do quantitativo processual	92
5.3	DAS QUESTÕES PROCESSUAIS	98
5.3.1	Tutelas de Urgência	99
5.3.1.1	Tutela cautelar	100
5.3.1.2	Antecipação de Tutela	102
5.3.1.3	Comparação entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela.....	105
5.3.1.4	Liminares	106
5.4	DAS AÇÕES JUDICIAIS EFETIVAMENTE ESTUDADAS	107
5.4.1	As patentes e os processos judiciais	107
a)	Patente PP1100829-6 e Processo judicial nº 2003.51.01.540754-7.....	108
b)	Patente PP 1101167-0 e Processo judicial nº. 2005.51.01.507620-5	114
c)	Patente PP 1100098-8 e Processo Judicial nº 2007.51.01.803828-5	122
d)	Patente PP1100062-7 e Processos judiciais nº 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01524082-6	129
5.4.2	Litigância de Má-Fé.....	138
5.5	QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS QUATRO CASOS ESTUDADOS E AS OBSERVAÇÕES PERTINENTES A CADA UM DELES	144
6	AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.234	147
6.1	CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE	148
6.2	O QUE É UMA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI	153
6.3	A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4234 – ADI 4234	155
6.3.1	Quem provocou e por quê	156
6.3.2	Quem propôs a ação.	159

6.3.3 O objeto da ação	160
6.3.4 Os interessados	163
6.3.5 As possibilidades de decisão e seus efeitos.	167
6.3.5.1 Da declaração de improcedência da ação	167
6.3.5.2 Da declaração de procedência da ação	168
6.3.5.2.1 Efeito <i>Ex Tunc</i> – retroatividade máxima da decisão	170
6.3.5.2.2 Efeito <i>Ex Tunc</i> (retroativo até a data da propositura da ação).....	174
6.3.5.2.3 Efeito <i>Ex nunc</i> (a partir da data da decisão)	177
6.3.5.2.4 Efeito <i>Pro futuro</i> (a partir de data estipulada após a decisão).....	179
7 CONCLUSÃO	181
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	188
9 ANEXO	201

1 INTRODUÇÃO

Discorrer sobre propriedade intelectual não é tarefa fácil, uma vez que este ramo do conhecimento pode abranger diversas outras áreas, sejam das ciências sociais, da saúde ou das ciências exatas. Sua complexidade requer que as pesquisas sejam refinadas, a ponto de esclarecer o tema descrito, primando pela utilização da linguagem técnico-científica, para que não haja qualquer confusão entre conceitos e expressões utilizadas de forma coloquial. É com este raciocínio que se desenvolve uma parte desta pesquisa, intuindo unificar um pequeno trecho dos estudos de Propriedade Intelectual em apenas um volume.

Inserido neste contexto convém realizar um trabalho com escopo jurídico, mas que contenha uma linguagem acessível a todos os profissionais que lidam com a propriedade industrial, o que se faz imperativo diante da interdisciplinaridade da matéria.

Com este enfoque busca-se descrever o passado, o presente e o futuro de uma concessão específica da propriedade industrial: as patentes de revalidação, também conhecidas como *pipelines*, cujos conceitos e implicações são descritos no capítulo conceitual desta dissertação.

Como se verá, as patentes de revalidação (*pipelines*) causam polêmica desde o período que antecede o seu ingresso no país. A partir de então, estas patentes geram controvérsias no debate entre os diversos setores envolvidos, principalmente, quando se trata das decisões administrativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (autarquia responsável pela análise e concessão de patentes e outros meios de proteção da propriedade industrial); e dos direito dos particulares, proprietários dessas patentes.

As patentes de produtos e processos farmacêuticos, objeto de análise deste estudo, nesses debates, trazem as discussões mais polêmicas, tanto no campo judicial quanto extrajudicial. Por isso é importante rememorar fatos que contribuíram para que as disposições

transitórias da atual lei, ainda sejam objeto de discussões constitucionais, jurídicas e acadêmicas, mesmo após 16 anos de sua publicação.

Para se compreender o porquê destas discussões necessário se fez delimitar os conceitos e expressões inseridos na propriedade industrial e, principalmente, diferenciá-la da propriedade intelectual para que não haja implicações na aplicação de seus conceitos. Neste contexto, a parte conceitual visa permitir que os profissionais e acadêmicos de todas as áreas que se relacionam com a Propriedade Industrial entendam a importância de se ter conhecimentos mínimos que possibilitem o discernimento das modalidades de ações judiciais capazes de influenciar as decisões em matéria de propriedade intelectual.

Sendo assim, em “2.1 Conceitos”, inserido no capítulo 2 referente às “*Patentes: um breve referencial sobre os conceitos e legislação*” trata-se os conceitos inerentes à Propriedade Intelectual e Industrial, concretizando-se em duas discussões: a primeira, conceitual, na qual se localizará a propriedade *lato sensu* e a propriedade intelectual dentro da ciência jurídica. Enquanto a segunda, sobre a legislação, busca localizar a propriedade industrial no decorrer da evolução legislativa brasileira. Igualmente, indicando ainda a mudança radical introduzida pela Lei n. 9.279 de 14-05-1996, quando “as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação” passam a ser privilegiáveis após a revogação da Lei n. 5.772 de 21-12-1971.

Tais matérias ingressaram no país, inicialmente, como patentes de revalidação (*pipelines*) sob a condição de que houvesse uma patente estrangeira concedida e seu objeto não tivesse sido comercializada em qualquer mercado. Assim, caberia aos examinadores brasileiros apenas a análise dos requisitos formais destas patentes, bem como realizar uma análise comparativa dos quadros reivindicatórios, observando o disposto nos arts. 10 e 18 da

Lei n. 9.279-96, a fim de resguardar a soberania nacional, porém, sem adentrar ao exame de mérito.

Por conseguinte, este debate também reflete a atualidade do tema, uma vez que, antes da promulgação da lei vigente, já haviam discussões sobre sua constitucionalidade (SUASSUNA, 1995. BARBOSA, 2003), principalmente, diante desta modalidade de exame, que desconsideraria a análise dos requisitos de patenteabilidade, constantes no art. 8º da LPI, obrigatórios à concessão de um privilégio desta monta.

Esses fatos, por si, gerariam argumentos suficientes para o desenvolvimento de uma pesquisa. Conquanto fosse necessário avaliar quais as implicações jurídicas destas patentes para a autarquia especializada, bem como para o Poder Público e a sociedade.

Por meio desta análise, observa-se que há ações judiciais consideradas relevantes pela autarquia, em razão de seu objeto, sua implicação e o tipo de pedido realizado pelo proprietário deste direito. Para concretizar esta busca, utilizam-se na metodologia desta pesquisa três métodos fundados em fontes primárias e secundárias das quais: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e um estudo de caso. Nos capítulos 2 e 5, os dois primeiros métodos prevaleceram, permitindo que o desenvolvimento de cada um reunisse critérios específicos para se alcançar os resultados esperados.

Assim, o primeiro resultado alcançado possibilitou observar que os titulares do direito requeriam, judicialmente, a prorrogação do prazo de proteção das patentes de revalidação (*pipelines*), mesmo com o prazo vencido já expirado, fundamentando-se em normas desconhecidas pelo legislador brasileiro, mas disseminadas em países desenvolvidos.

Este é o objeto de análise do capítulo referente às “*Questões processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*”. Fez-se o levantamento das ações que o INPI considera relevante e, destas, se extraiu quatro casos de patentes de medicamentos específicos, que ingressaram no país como patentes de revalidação (*pipelines*). A partir da pesquisa nos

processos judiciais vinculados a cada um deles, pôde-se extrair as consequências jurídicas e administrativas que estas ações são capazes de provocar. A principal característica e maior geradora das discussões nessas demandas são o prazo de proteção expirado e a insistência pela aplicação de institutos como o SPC e o *continuation-in-part*, capazes de estender a proteção patentária por até cinco anos, nos países que a permitem, após a sua entrada em domínio público. Estes institutos são pormenorizados junto aos conceitos e sua aplicação descrita na análise dos processos judiciais.

Na análise dos processos judiciais, nota-se como se concretiza o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2^a. Região, que após diversas ações semelhantes, reformulou seu entendimento, hoje não mais concedendo a extensão. Averiguou-se a existência de uma ação em que o objeto pleiteado carecia da proteção requerida, o que fez o Magistrado condenar o autor como litigante de má-fé, mas essa ainda não é uma corrente dominante. Fato que será descrito na discussão referente à “*Litigância de má-fé*”.

Por fim, nesta mesma discussão, para evidenciar os resultados, se valeu de um quadro comparativo em que as características coletadas em cada ação puderam ser diretamente confrontadas, o que permite o entendimento sobre as consequências destes feitos, apesar de se ter apenas quatro patentes e cinco ações judiciais. Da mesma forma, se apontará ao Poder Judiciário, bem como ao Poder Público, a necessidade de se atentar aos detalhes quando do recebimento das exordiais pelos Magistrados e seus auxiliares. Cabe apontar, ainda, que à época em que estes casos foram julgados, a jurisprudência e as discussões sobre a prorrogação de prazo por institutos descritos por legislações estrangeiras (tal como o SPC e o *continuation-in-part*) eram ínfimas na via judicial. Este fato permitiu que se atentasse à realidade destes casos, levados ao debate no Judiciário, conduzindo a jurisprudência para outra direção, quando inexistente um direito a ser pleiteado.

Do mesmo modo, ao longo da vigência da Lei n. 9.279-96 outras questões envolvendo as patentes de revalidação foram arguidas e, sem que se pudesse olvidar, em 2007 a constitucionalidade destas patentes foi novamente debatida por várias instituições vinculadas à proteção de setores da sociedade civil, carentes de medicação ou de recursos financeiros. E assim, em 2009, o Procurador-Geral da República, após considerar todos os argumentos necessários, propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4234, hoje em trâmite no Supremo Tribunal Federal - STF, com o intuito de questionar a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96, que permitiram o depósito e análise formal das patentes de revalidação (*pipelines*) no Brasil.

Sob este aspecto se tratará o futuro destas patentes, uma vez que o julgamento do mérito desta ação será capaz de alterar todo o passado, o presente e o futuro destas patentes. O resultado dependerá da modalidade de efeito que se aplicar a tal decisão.

Assim, esta dissertação tem como escopo três bases. O passado, no qual se enumeram os conceitos e a legislação, com o intuito de esclarecer a necessidade de se aplicar neste ramo do conhecimento conceitos técnico-científicos das mais diversas áreas, a fim de que não restem dúvidas quanto à sua efetiva aplicação; bem como o momento legislativo em que se desenvolveram as patentes de revalidação (*pipelines*). O presente, segunda base deste trabalho, reflete os dias atuais e um passado recente, em que as patentes de revalidação começaram a expirar em seus países de origem com reflexos nas decisões proferidas no Brasil, gerando pedidos judiciais de prorrogação de prazos com o intuito de estender um direito não mais protegido e não conhecido pelo legislador nacional, cujas consequências para o Judiciário e para a população se refletem nas decisões e na política de medicamentos de hoje. Por fim, a terceira base traz o futuro destas patentes cuja decisão a ser proferida na ADI 4234 poderá alterar toda a realidade desses estudos, inclusive os referentes aos produtos e processos farmacêuticos, daquelas patentes que ingressaram no país como patentes reválidas;

o que estará condicionado aos efeitos que a Min. Relatora aplicar à decisão de mérito desta ação. Desta forma, busca-se esclarecer uma das maiores polêmicas ao redor dos *pipelines*, apontando as razões e as consequências para estas patentes.

2 PATENTES: UM BREVE REFERENCIAL SOBRE OS CONCEITOS E LEGISLAÇÃO

O objetivo deste capítulo do estudo é fazer uma análise da aplicação dos conceitos inseridos na propriedade intelectual, nos últimos quinze anos e sua evolução legislativa, no Brasil, a partir da década de 1970.

A delimitação temporal diferenciada para cada trecho se fez necessária em razão da disseminação dos conceitos e aplicações da propriedade intelectual de forma divergente daqueles descritos de forma técnico-científica, a partir da Lei n. 9.279-96. Quanto à legislação, o interregno 1970-2011 representa a evolução legislativa e mais influente nas questões de propriedade industrial no país, incluindo-se neste estudo, a exposição de motivos e promulgação da Lei n. 5.772-71 e da Lei n. 9.279-96; a revogação da Lei n. 5.772-71 e o Acordo ADPIC/*TRIPs*. Em complemento a esta legislação traça-se, apenas a título ilustrativo, a enumeração das normas nacionais que regulamentavam a propriedade industrial antes da década de 1970.

A importância dos conceitos está em sua singularidade e também por permanecer, por algum tempo, negligenciado pela doutrina. Não se busca apenas uma reprodução dos textos já escritos ou somente uma revisão bibliográfica - apontando-se o panorama clássico dos conceitos e seus pontos relevantes -, mas sim rememorar os temas como fomento para debates futuros.

Assim, para que se pudesse estruturar este capítulo de forma didática subdividiu-o em: os conceitos e a legislação, que estão intrinsecamente interligados. A partir desta vinculação, pretende-se, ao final desta primeira discussão, fornecer os parâmetros conceituais e normativos mínimos ao entendimento dos debates seguintes.

2.1 CONCEITOS

O professor Noberto Bobbio (1949 *apud* MARINONI, 2008, p. 35) em seus estudos sobre a Teoria da Ciência Jurídica ressaltava que “[...] dar a cada coisa o seu nome não é mera preocupação formalista, porém necessidade para a construção de uma ciência”. Neste sentido que se desenvolverão os “conceitos” trecho, com o intuito de localizar a propriedade intelectual dentro dos estudos Jurídicos, bem como dentro de sua própria definição.

2.1.1 Conceito de propriedade para o Direito brasileiro

Não há como se delimitar os conceitos em propriedade intelectual sem que haja a correlação com os institutos jurídicos que normatizam este tema. Descrever o conceito de propriedade é uma tarefa que perpassa por alguns ramos da ciência jurídica, tais como o direito civil e constitucional, que são campos delimitadores deste assunto.

Apenas para fins didáticos, pugnou-se, nesta dissertação, em situar a propriedade dentro do Direito brasileiro, sem pormenorizá-la, como descrito nos compêndios jurídicos que tratam do tema (CERQUEIRA, v. II 2010; PEREIRA, C. 2006; FARIA; ROSENVALD, 2009). Da mesma forma, diversos foram os teóricos a abordarem o tema, tais como Rousseau, Locke, Marx citados na obra de Marisa Gandelman (2004, p. 113-159). Com isto busca-se demonstrar onde os conceitos e fundamentos legais possam ser resgatados, a fim de se evitar equívocos doutrinários entre as expressões utilizadas ao longo deste estudo.

Sendo assim, há que se considerar os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Civil como normas basilares para que se comprehenda o direito de propriedade industrial. Desta forma, se perceberá a evolução nos estudos a ponto de alcançar a legislação específica que trata da propriedade industrial.

Assim, numa rápida busca pelo texto constitucional, a palavra “propriedade” aparece 26 vezes¹ das quais, vinte estão vinculadas à titularidade de algum bem, enquanto as outras seis vinculam-se à denominação de tributos. O que se observa disto é que apenas uma delas está diretamente vinculada à propriedade industrial quando no inciso XXIX do art. 5º, o texto da Carta Magna descreve que:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 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; (CRFB, 1988).

Em comentário a este inciso do art. 5º, o Ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes (MENDES; GONET, 2011, p. 370) tece a seguinte consideração:

Tem-se aqui, pois, garantia institucional quanto ao direito de propriedade industrial, que obriga o Poder Público a instituir sistema de proteção e a preservá-lo, tendo em vista os contornos estabelecidos pela Constituição. Assim, assegura-se a proteção, por tempo determinado, aos autores de inventos industriais.

Identifica-se, também a propriedade industrial enquanto direito subjetivo assegurado contra eventuais ofensas às posições jurídicas garantidas pela ordem constitucional.

Todas as demais vezes em que palavra propriedade é utilizada ela descreve algo de forma mais ampla, como reflexo de titularidade de um bem, no qual se pode incluir o privilégio temporário concedido ao inventor. Celso Bastos Ribeiro citado por Farias e Rosenvald (2009, p. 170) faz menção a esta ideia de propriedade na Constituição:

O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de que se serve o direito privado. É que do ponto de vista da lei maior tornou-se necessário estender a mesma proteção, que de início, só se conferia à relação do homem com as coisas à titularidade da exploração de inventos e criações artísticas de obras literárias e até mesmo a direitos em geral que hoje não o são à medida que haja uma devida indenização de sua expressão econômica.

Esta é também uma das razões a qual torna imprescindível que a legislação seja estudada como um conjunto de normas, onde o silêncio de uma é completado pela descrição de outra, agregando-se, ainda, a este raciocínio as definições compiladas pela doutrina.

¹ Este resultado foi obtido através da ferramenta “localizar palavra” dentro do texto constitucional. O resultado, alcançado no texto Constitucional atualizado até o dia 09-01-2012, retornou 34 palavras das quais oito foram excluídas por comporem dispositivos repetidos por conta de alterações legais. Isto permitiu alcançar a quantia de vinte e seis repetições.

Haverá também a utilização da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, conforme o art. 4º da LINDB, pelo Magistrado, quando a norma não for suficiente para esclarecer a decisão a ser proferida no litígio que deu origem.

Outra razão é aquela que impõe o conhecimento das determinações contidas no Diploma Civil que regula a propriedade de forma restrita, principalmente, quando se trata da necessidade de se distinguir um proprietário, de um possuidor ou de um detentor. O Código Civil, no seu Livro III, começa esta distinção quando inicia o estudo do Direito das Coisas, cujo Título I trata da Posse, o Título II dos Direitos Reais e o Título III da Propriedade. Destaque-se a existência de outros Títulos que também tratam do Direito das Coisas, mas que para este estudo possuem menor relevância.

A diferenciação entre direito das coisas e direitos reais implica em uma discussão que foi evitada pelo Novo Código Civil (2005, p. 49), que manteve o título descrito pelo Código de 1916, como direito das coisas. Nos dizeres de Clóvis Beviláqua (*apud* FARIA; ROSENVALD, 2009, p. 1) que “conceitua os direitos reais como ‘o complexo das normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de aproximação pelo homem’”, o Professor Caio Mário da Silva Pereira (2006, p. 5) enumera suas características em comparação ao direito de crédito (considerado por ele a “faculdade de exigir de sujeito passivo determinado uma prestação” (Ibid. p. 1)):

1. O direito real é oponível erga omnes, [...].
2. O objeto do direito real é sempre determinado [...].
3. O *ius in re* exige a existência atual da coisa [...].
4. O direito real é exclusivo, no sentido de que se não compadece com a pluralidade de sujeitos com iguais direitos.
5. O direito real adquire-se por usucapião [...];
6. [...] os reais conservam-se, não obstante a falta de exercício, até que se constitua uma situação contrária, em proveito de outro titular.
7. Os direitos reais são providos da prerrogativa de acompanharem a coisa em poder de quem quer que ela se encontre (sequela) [...];
8. O titular do direito real tem a faculdade de receber privilegiadamente em caso de falência ou concurso creditório, sem se sujeitar ao rateio, cabendo dentro dos limites do seu crédito, embolsar o produto da venda da coisa gravada (preferência);
9. O titular de um direito real, que não possa mais suportar seus encargos, tem a faculdade de abandoná-lo [...];
10. Os *iura in re* são suscetíveis de posse [...].

Do mesmo modo estas características são importantes para se compreender as determinações dos art. 1.225, inciso I, CC-02, que classifica a propriedade como um Direito Real, bem como do art. 1228, *caput*, CC-02, que descreve os direitos do proprietário. Assim, a propriedade foi definida pelo Professor Caio Mário da Silva Pereira (2006, v. IV, p. 89) como:

Direito real por excelência, direito subjetivo padrão, ou ‘direito fundamental’ (*Pugliatti, Natoli, Planiol, Ripert e Boulanger*), a propriedade mais se sente do que se define, à luz dos critérios informativos da civilização romano-cristã. A ideia de ‘meu e teu’, a noção do assenhoramento de bens corpóreos e incorpóreos independente do grau de cumprimento ou desenvolvimento intelectual. Não é apenas o homem do direito ou o *business man* que a percebe. Os menos cultivados, os espíritos mais rudes, e até as crianças têm dela a noção inata, defendem a relação jurídica dominial, resistem ao desapossamento, combatem o ‘ladrão’. Todos ‘sentem’ o fenômeno da propriedade.

[...]

O nosso Código Civil não dá uma definição de propriedade, preferindo enunciar os poderes do proprietário (art. 1228): ‘O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha.

Fixando a noção em termos analíticos, e mais sucintos, dizemos, como tantos outros, que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a detenha.[...].

Da mesma forma e com o intuito de esclarecer os direitos a ela inerentes, explica-se:

Direito de usar – *ius utendi*. Consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular, sem modificação na sua substância. [...].

Direito de Gozar - *ius fruendi*. Realiza-se essencialmente com a percepção dos frutos, sejam os que da coisa naturalmente advêm [...], como ainda os frutos civis [...].

Direito de dispor – *ius abutendi*. É a mais viva expressão dominial, pela maior largueza que espelha. Quem dispõe da coisa mais se revela dono do que aquele que a usa ou frui [...]. (*Ibidem*, p. 93 e 94).

Frise-se que, neste sentido, a propriedade não se torna um direito absoluto, estando sujeita a restrições expressas em lei, principalmente para cumprir sua função social. A “[...] propriedade, e especialmente aquela resultante das patentes e demais direitos industriais, não é absoluta – ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. [...]” (BARBOSA, 2003, p. 16). Do qual se conclui que a propriedade intelectual² também está sujeita a diversas limitações – como o

² Cuja diferenciação da expressão propriedade industrial será descrita a seguir.

licenciamento voluntário, caducidade, abandono, nulidade – ou do exercício inadequado de sua titularidade, tal como o licenciamento compulsório.

Assim, em decorrência desta modalidade de propriedade de bens incorpóreos coube ao legislador tratá-la em norma distinta, deixando à Constituição Federal e ao Código Civil apenas os parâmetros gerais neste sentido, cuja especificidade se dá nas leis próprias: tais como a Lei nº. 9.279-96 (objeto primordial deste estudo); a Lei nº 9.610-983; a Medida Provisória nº 2.186-16-20014.

Coube ao legislador pormenorizar cada tema em lei específica, para que assim, expressamente atingisse de forma mais expressiva as necessidades daqueles que dependem das determinações contidas nestas normas. Isto permite concluir, diante destes parâmetros, que este trabalho inclui como atores os proprietários e/ou titulares de direito de patentes, porque estes possuem as características primordiais para influenciar o futuro deste direito, bem como o Poder Público, responsável por regulamentar os parâmetros legais mínimos no país e a sociedade, a qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, segundo o art. 5º, inciso II, CRFB-88.

2.1.2 Conceitos inerentes à Propriedade Intelectual

É imprescindível conceituar os termos oriundos dos estudos em propriedade intelectual para que se compreenda a importância das definições e suas aplicações no mundo fático. Sob este enfoque diferenciam-se as expressões essenciais a este estudo, tais como: propriedade industrial *versus* propriedade intelectual; exclusividade *versus* monopólio (SICHEL, 2004, p. 24); concessão *versus* registro; revalidação e *pipeline*; “patente de produto e patente de processo” (PIMENTEL, 1999, p. 23). Ao longo da dissertação, outros conceitos e

³ Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

⁴ Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição, os arts. 1º, 8º, alínea "j", 10, alínea "c", 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização, e dá outras providências.

definições serão dispostos em notas de rodapé ou no corpo do texto, evitando-se a dispersão em busca de um glossário.

A disseminação dos estudos em propriedade intelectual e industrial ainda se encontra em seu nascedouro no Brasil, apesar das determinações régias⁵ do século XIX (INPI, 20--?). Essa constatação se alcança ante o fato de que são poucos os doutrinadores jurídicos nacionais que se especializaram no tema (BARBOSA, 2003; BARCELLOS, 2000; PIMENTEL, 1999; SILVEIRA, 2005). A repetição dos conceitos apresentados por eles tornaria esta parte do estudo mera reprodução das obras clássicas, por esta razão aponta-se apenas aquelas em que ainda há discussão em âmbito acadêmico, sem adentrar às opiniões resultantes de pareceres de serviços de consultoria contratados por particulares para a análise de mercado.

Outrossim, em busca das primordiais distinções, deve-se atentar ao cerne de cada conceito que compõe este estudo. A primeira demonstração desta ideia é o fato de que as expressões *direito de propriedade intelectual* e *direito de propriedade industrial* não são sinônimas. Uma abrange a outra por conta de sua especificidade. Diz-se assim que o direito de propriedade intelectual está delimitado no art. 1º, parágrafo segundo da Convenção da União de Paris (CUP) e no art. 2º, da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996⁶. Nas palavras do Professor Denis Borges Barbosa (2003, p. 15):

[...] além da propriedade sobre o produto, a economia passou reconhecer direitos exclusivos sobre a ideia de produção, ou mais precisamente, sobre a ideia que permite a reprodução de um produto.
A estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço) se dá o nome de ‘Propriedade Intelectual’.

⁵Tal como o Alvará de 28 de janeiro de 1809: “VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.”

⁶A Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 “Regula direitos e obrigações sobre a propriedade industrial”, suas principais características serão detalhadas no subtópico seguinte que trata da legislação.

Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por ‘Propriedade Industrial’.

Diante destas definições, torna-se possível diferenciá-los em decorrência da natureza do objeto que protegem. Os direitos de propriedade intelectual defendem os interesses de bens tangíveis e intangíveis, enquanto a propriedade industrial tem seus objetos de proteção voltados para a produção industrial e ao comércio. Diz-se ainda que tal distinção esteja ligada à ideia de abstratividade do bem protegido. De tal sorte, o art. 2º⁷ da Lei n. 9.279-96 (LPI) define quais são os objetos protegidos pela propriedade industrial no Brasil; enquanto a propriedade intelectual, para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI (2010):

- [...] é geralmente considerada em função dos seguintes tópicos principais:
- 1) Obras literárias, artísticas e científicas [...] regida pelas legislações referentes a Direitos Autorais;
 - 2) Interpretações, transmissões de rádio [...] regida pelas legislações referentes aos Direitos Conexos aos direitos autorais.
 - 3) Invenções [...] regida pelas legislações referentes a Patentes.
 - 4) Desenhos Industriais [...] podem ser protegidos por leis especiais distintas, pela legislação da propriedade industrial ou de direitos autorais.
 - 5) Marcas industriais, de comércio ou de serviço, nomes comerciais e denominações comerciais [...]. A proteção é normalmente prevista por diversos tipos de legislação [...].
 - 6) A proteção contra a concorrência desleal.

Estes conceitos permitem observar que esta dissertação tratará estritamente de direitos de propriedade industrial, principalmente, das patentes de produto e processo farmacêuticos (MACEDO; PINHEIRO, 2005, p. 279), consideradas bens móveis (art. 5º, LPI), portanto, é primordial ao estudo defini-las.

Contudo, o legislador não o fez, cabendo aos estudiosos no tema fazê-lo. As patentes – de forma geral - foram regulamentadas pelo Título I da Lei n. 9.279-96, (arts. 6º ao 93) o qual impõem ao longo dos dispositivos legais a titularidade; a patenteabilidade; sua concessão e

⁷Art. 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.

vigência; a proteção conferida por ela; os casos de nulidade; sua cessão e anotações; as modalidades de licença; as patentes de interesse da defesa nacional; sua extinção; retribuição anual; sua restauração; e a regulamentação daquelas criadas por empregados. Todos estes argumentos são os capítulos que compõe o Título I da Legislação Federal.

A divisão descrita acima trata da procedibilidade de concessão de patente perante a autarquia responsável, mas ainda é preciso conceituá-la. Para isto vale-se da doutrina internacional com o conceito de patente fornecido pela OMPI (2010):

[...] uma patente é um documento que descreve uma invenção e cria uma situação legal na qual a invenção pode somente ser explorada com a autorização do titular da patente. Em outras palavras, uma patente protege uma invenção, e garante ao seu titular os direitos exclusivos para usar seu/sua invenção por um período limitado de tempo.

É uma invenção que pode ser definida como uma nova solução para um problema técnico.[...]⁸

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 199-?), autarquia federal especializada responsável pelo depósito do pedido de patente, conceitua em seu sítio na internet:

A pesquisa e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos (no sentido mais abrangente) requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger esse produto através de uma patente significa prevenir-se de que competidores copiem e vendam esse produto a um preço mais baixo, uma vez que eles não foram onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento do produto. A proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrializável se torne um investimento rentável.

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente.

Durante o prazo de vigência da patente, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

⁸ Da mesma forma, a OMPI disponibiliza o *WIPO Summer School Reading Material*, que compõe o WIPO Summer School Programs, de onde se origina o conceito de patente: “A patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides, in general, a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem. In order to be patentable, the invention must fulfill certain conditions. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent. The protection is granted for a limited period, generally 20 years.” (OMPI, 2010, p. 12)

Ao contrário do conceito internacional exposto que trata a patente como um direito exclusivo, o INPI em nenhum momento utiliza as expressões *monopólio* ou *exclusividade*. Isto porque existe na doutrina uma divergência em se afirmar se a patente gera no mercado o efeito de um monopólio ou de uma exclusividade em relação a este tema os estudiosos divergem. Para melhor compreender o que se trata, novamente busca-se a explicação por meio dos conceitos doutrinários. Primeiro define-se o que é monopólio, sob a visão dos especialistas (BARBOSA, 2003, p. 16) em Propriedade Industrial:

É de notar-se que, não obstante a expressão ‘propriedade’ ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como ‘monopólios’.

Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem uma espécie de monopólio do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio stricto sensu pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora prefiramos usar as expressões descriptivas ‘monopólio instrumental’ ou ‘direitos de exclusiva’.

Ou seja, há a concessão de um monopólio para a utilização do objeto protegido, mas não há – pelo menos de forma diretamente relacionada a isto – a reserva de mercado.

Mas exclusividade passa a haver – se o Direito o quis em geral e reconheceu no criador os pressupostos de aquisição do benefício. Há 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, 2003, p. 25-26).

Isto permite entender como ocorre o monopólio e a exclusividade quando voltados ao estudo das patentes.

Ressalte-se a diferenciação quanto às modalidades de proteção que a Lei n. 9.279-96 descreve. O art. 2º da menciona lei determina a concessão de três modalidades de proteção: o registro, a patente e a repressão.

Assim, a concessão de patentes ocorre para invenção e modelo de utilidade (inciso I), a concessão de registro é permitida para desenho industrial (inciso II) e marcas (inciso III); e a

repressão ocorre para falsas indicações geográficas (inciso IV) e para a concorrência desleal (inciso V). É importante enumerar estas modalidades para se evitar que haja a utilização equivocada entre os conceitos, portanto, é errado afirmar que há “*registro de patente*”, simplesmente porque se estaria misturando duas modalidades de proteção: o registro e a patente. Esta observação é pertinente para que se compreenda, ao longo deste estudo, o porquê de algumas vezes se tornar repetitivo o termo concessão e depósito.

De toda sorte, para restringir ainda mais o objeto de estudo e a conceituação exposta é preciso entender o que é o *pipeline* ou a patente de revalidação.

A semântica do verbo *revalidar* nos dicionários brasileiros tem o sentido semelhante àquele utilizado pela propriedade industrial, mas não pode, na acepção do uso coloquial, significar a mesma coisa. Considera-se revalidar ““validar de novo; confirmar”, ‘restabelecer a validade de (ato ou contrato)’; convalidar”, (REVALIDAR, 2011). Já a expressão *pipeline*, em língua inglesa refere-se a tubo ou tubulação, traduzida algumas vezes como oleoduto⁹, contudo, para este estudo a melhor tradução referir-se-ia a “*in the pipeline*”¹⁰ descrita pelo Dicionário Collins Cobuilt (IN THE PIPELINE, 2012) como “em processo a ser completado, entregue ou produzido”, ou seja, para este ramos da propriedade industrial *pipeline* significa aquele processo ou produto que ainda está em desenvolvimento; em tubulação.

Por isso, torna-se interessante a comparação do conceito de patente *pipeline* descrito por três estudiosos do tema, com a particularidade de cada um deles ser vinculado a um setor.

O primeiro conceito é trazido na obra de Gabriel di Blasi (2010, p. 282), professor e sócio de um escritório de advocacia:

O temo *pipeline* – cuja tradução para o português seria tubulação – refere-se no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e

⁹Expressão utilizada como livre tradução dos conceitos expostos pelo mencionado dicionário de língua inglesa: “Noun: 1.a long pipe, esp underground, used to transport oil, natural gas, etc, over long distances; 2.a medium of communication, esp a private one. Verb (tr) to convey by pipeline; to supply with a pipeline.” (PIPELINE, 2012)

¹⁰“In the process of being completed, delivered, or produced”. (IN THE PIPELINE, 2012)

processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O *pipeline* também pode ser chamado de patente de revalidação.

Este dispositivo tem por finalidade proporcionar aos inventores nacionais de criação já divulgada – mas anteriormente não patenteável –, aos requerentes de pedidos de patente nacionais e estrangeiros, e aos titulares de patentes estrangeiras, a proteção acima citada. Entre os países que já fizeram uso do pipeline estão: a Coréia, México e Brasil.

O Brasil, em 1945, deixou de reconhecer patentes para produtos das áreas química, farmacêutica e alimentícia, e 24 anos mais tarde estendeu a proibição também aos processos farmacêuticos e alimentícios. A Lei nº 5.772, sancionada em 1971, confirmou estas decisões no Código de Propriedade Industrial (CPI), vigente até 14 de maio de 1997. Com a sanção da Lei nº. 9.279/96, em 14 de maio de 1996 – que admite o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos, químicos e alimentícios –, iniciou-se o período de transição entre as leis, no qual se aplicou o *pipeline*. Portanto, em 14 de maio de 1997 – quando a Lei nº 9.279/96 entrou em vigor – o pipeline perdeu sua eficácia.

Nessa lei tal dispositivo foi previsto nos arts. 229 a 232, tendo conferido proteção em caso de depósitos de novos pedidos de patentes estrangeiras, dentro ou fora (com ou sem novidade) do prazo de prioridade; de pedidos de patentes com seu processamento pendente ou encerrado, nacionais e estrangeiros; de patentes concedidas no exterior; e de criação – divulgada ou não – anteriormente não patenteável. Desde que, como já se disse, tais produtos ou processos, objetos dos pedidos ou patentes em questão, não tivessem sido comercializados em nenhum mercado por iniciativa do titular ou por terceiros com o seu consentimento, e que não tivesse havido sérios e efetivos preparativos, por terceiros no País, para exploração do objeto – como por exemplo importação de equipamentos.

O segundo conceito é oriundo da monografia apresentada como trabalho de conclusão em Curso de Extensão em propriedade intelectual de Caroline Medeiros e Silva (2005, p. 295), Juíza Federal vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Trata-se de mecanismo que permite o reconhecimento de patentes desde que o produto ou processo a elas referentes não tenha sido colocado em nenhum mercado do mundo, tratando-se, portanto de uma regra de transição prevista nos artigos 229 a 232 da Lei 9.279/96, na medida em que sua eficácia limitou-se ao período de transição entre a lei 5.772/71, que vedava patentes para alimentos e remédios, e o início da vigência da Lei 9.279/96 em 14 de maio de 1997, conforme artigos 229, 230 e 231 da lei 9.279/96, sendo originária a partir do artigo 70.8 e 70.9 do Acordo TRIPS, o qual determinava em seu artigo 65 que os países que fizessem uso dos prazos de transição, no que concerne aos produtos farmacêuticos e químicos, estariam obrigados não apenas a estabelecer um meio pelo qual os pedidos de patentes para essas invenções pudesse ser depositados, mas também para conceder direitos exclusivos de comercialização por, pelo menos cinco anos, ou até a concessão da patente. Os interessados tiveram um ano para solicitar a patente *pipeline* no Brasil.

O terceiro conceito foi exposto por José Cristóvam Sauáia Kubrusly, (2011, p.14), em sua dissertação de Mestrado, servidor do INPI e um dos responsáveis pela análise dos *pipelines*:

De caráter transitório, a Patente *Pipeline* - ou Pedido *Pipeline* – também chamada de patente de revalidação ou confirmação, refere-se aos pedidos de patente que seriam indeferidos quando da promulgação da LPI, caso submetidos ao exame técnico. Isto porque a matéria descrita e reivindicada não seria patenteável a luz da lei anterior (Lei 5.772/71 – Código da Propriedade Industrial).

Por outro lado, já seriam de domínio público quando da entrada em vigor da nova Lei. Dito de outra forma, a presença do *pipeline* teve como objetivo permitir retroativamente que pedidos solicitados ou patentes concedidas no exterior ou solicitadas por nacionais no Brasil, de matérias que não eram patenteáveis na lei anterior pudesse ser passíveis de patenteamento. Desta forma, a Lei 9.279 – LPI introduziu, nas suas disposições transitórias e finais, a possibilidade de patenteamento retroativo do que não era permitido na lei anterior. No caso dos pedidos estrangeiros, esses não foram submetidos ao exame substantivo de mérito no Brasil, mas, sim, herdaram os exames dos seus países de origem.

Observa-se que um estudo está vinculado à iniciativa privada; o segundo autor exerce a função judicante; enquanto o último vincula-se à autarquia responsável pela análise e concessão destas patentes. Os conceitos apontados por todos são semelhantes, porém a divergência se funda nas consequências que cada um aponta para estas patentes no país e a forma como estes conceitos foram aplicados.

Importante ressaltar que no último capítulo deste estudo, que discorrerá sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4234, em trâmite no STF, outras considerações sobre o instituto das patentes de revalidação (*pipelines*) serão agregadas àquelas mencionadas, que por ora, visam apenas conceituar, de forma técnico-científica as expressões e termos usuais da Propriedade Intelectual.

Da mesma forma, são necessários os esclarecimentos quanto aos tratados e acordos que compõe a propriedade intelectual, na qual diversas siglas e termos em língua estrangeira servem para esclarecer institutos ou determinações normativas capazes de influenciar na duração e local de proteção de uma patente. Mais uma vez se justifica a necessidade deste tópico conceitual.

Para aqueles estudiosos que já possuem alguma familiaridade com o tema, algumas siglas como *TRIPs*, PCT, SPC ou expressões como *pipeline*, *continuation*, *backlog* são usuais e compõe o dia a dia do tema. Contudo, é necessário diferenciá-las para que ao longo do texto se saiba de quais institutos se está tratando.

O termo *pipeline* e a sigla *TRIPs* já foram descritas acima. Contudo, é importante para o entendimento das próximas partes, saber o significado de siglas como PCT, SPC e das expressões *backlog* e *continuation-in-part*.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT (*Patent Cooperation Treatment*) se diferencia dos demais – além de outros fatores – por não envolver a questão dos prazos, mas sim à questão do princípio da territorialidade das patentes. Foi adotado em 1970 e com modificações em 1979, 1984 e 2001:

“[...] O PCT fornece um procedimento simplificado para um inventor ou solicitante para depositar e, eventualmente obter, patentes em vários países.

O PCT tem como objetivo principal simplificar, tornar mais eficientes e econômicos, os métodos anteriores e tradicionais de requerer a proteção da patente de invenção em diversos países, no interesse dos usuários do sistema de patentes e dos Institutos que têm a responsabilidade de administrá-lo. (OMPI, 2010, p. 38).

O Brasil passou a estar vinculado ao PCT em 9 de setembro de 1978 (OMPI, 1979?), e, segundo a autarquia especializada, “a primeira fase do depósito internacional é feita no Brasil, sendo que o INPI oferece serviços para ajudar o cidadão. Na etapa seguinte, o interessado deverá seguir para os escritórios das outras nações, o que incluirá procuradores locais, taxas e traduções.” (INPI, 2011c). Este tratado não será tema específico nesta dissertação.

Backlog é uma expressão em língua inglesa utilizada para representar a demora ou atraso no processo de análise e concessão de uma patente após o pedido ser depositado pelo titular da invenção. O reflexo desta demora pode gerar a ineficiência mercadológica de uma patente quando, por exemplo, no caso da patente do Oncorato (*The Harvard Oncomouse' patent*) onde uma série de discussões tal como: se a variedade animal incluída em um artigo da Convenção de Patentes Europeia – *European Patent Convention (EPC)* – permitiria ou não o depósito de um animal capaz de produzir células cancerígenas, para ser vendido como objeto de pesquisa para os laboratórios. Estas discussões sobre a

permissibilidade da concessão da matéria requerida levaram sua análise a perdurar por quase vinte anos (SHARPLES; CURLEY, 200-?).

No Brasil, as discussões sobre a duração da análise de um pedido de patente é objeto de constantes reclamações dos titulares de inventos ou modelos de utilidade. Com o intuito de diminuir este lapso temporal o INPI vem desde 2010 aplicando uma política de redução de tempo, que pode ser observado no quadro abaixo, que demonstra “a evolução da expectativa de prazo para análise de patentes” (INPI, 2012), a fim de que se alcancem os padrões mundiais de análise:

Quadro 1: Evolução da expectativa de prazo para análise de patentes

ANO	PRAZO
2006	11,6 anos
2007	7,3 anos
2008	10,4 anos
2009	10,3 anos
2010	8,3 anos
2011	5,4 anos

Fonte: INPI, CGCOM em 27 jan. 2012.

Por outro lado, as patentes de revalidação (*pipelines*) levaram em média dois anos para serem analisadas em razão de somente se examinar os requisitos formais da patente, sem que houvesse a análise da novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

No Brasil, para as patentes cuja análise observa os requisitos do art. 8º da LPI, caso haja alguma “hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior” (art. 40, parágrafo único, parte final, LPI) “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 da concessão”. Nos casos das patentes de revalidação, a proibição de aplicação da norma contida no art. 40, parágrafo único, LPI, foi expressa, determinando, consequentemente, que o prazo de proteção perdure por vinte anos a partir da data de primeiro depósito no país de origem.

Em outros países, existem institutos capazes de “compensar” o titular da patente pelo tempo que ele ficou a espera de sua carta de concessão ou aguardando o deferimento dos

trâmites em outros órgãos (como o FDA, nos Estados Unidos da América) para a comercialização. Esta modalidade de prorrogação pode ser descrita por dois institutos assemelhados: o Certificado de Proteção Suplementar (*Supplementary Protection Certificate - SPC*) – utilizado pelos europeus; e instituto denominado de *continuation-in-part* – denominação para os estadunidenses. Assim no que tange ao SPC, as palavras do Professor Denis Borges Barbosa (2007, p. 1):

Tal instrumento tem por função prática assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período proporcional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

Da mesma forma que discorre sobre o instituto do SPC e de seu assemelhado norte-americano, Barbosa (2007, p. 11) conclui:

Conclui-se, pois, que este instituto não merece aplicação no nosso ordenamento seja pela falta de previsão, seja porque seus pressupostos não têm correspondência no direito brasileiro, ou mesmo porque viola o princípio da independência das patentes, que desvincula a patente concedida daquela que lhe deu origem.

Da mesma forma que o SPC, a continuação em parte (*continuation-in-part*) é considerada um instituto da legislação estadunidense (USPTO, 2006) que

[...] concede aos titulares de patentes farmacêuticas uma extensão do prazo de monopólio, se de fato houve empecilho administrativo que atravessasse a exposição no mercado, da medicação protegida.

Tal medida tem como lastro o fato que a simples concessão da patente não permite a livre circulação da medicação; dependendo a última da aprovação junto ao órgão regulador pertinente (FDA), o que pode demorar um considerável lastro de tempo. Este tempo de prorrogação que é concedido, nunca superior a 5 anos, em regra corresponderá ao lastro no qual o produto não pode ser comercializado. Factualmente, o escopo da Lei foi evitar prejuízo ao particular ante a morosidade do processo burocrático estatal. (BARBOSA, 2007, p. 3)

Ambos os institutos que tem como cerne a extensão do prazo de proteção da patente não foram incorporados ao direito brasileiro. Contudo, quando se iniciaram as concessões destas modalidades nas patentes em seus países de origem, sendo as mesmas protegidas no Brasil por meio das patentes de revalidação (*pipelines*), os titulares deste benefício pleitearam

junto ao INPI a mesma prorrogação concedida no país de origem sem que houvesse lastro na legislação nacional. Ante as repostas negativas decorrentes da Administração, estes pedidos migraram para o Poder Judiciário que, no decorrer da década de 2000 teve que julgar essas ações, proferindo decisões favoráveis ao titular, mas prejudiciais ao Poder Público e à sociedade brasileira. Contudo, para que houvesse a concessão deste benefício em território estrangeiro o prazo de proteção desta patente deveria estar expirado, ou seja, já em domínio público também em território brasileiro, cuja prorrogação não é reconhecida no país. As consequências destas ações judiciais serão discriminadas no trecho referente às “*Questões processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*”.

Diante disto o que se observou no decorrer da pesquisa foi a necessidade de que se compreendam os conceitos inerentes à propriedade industrial e suas implicações no estudo das patentes de produtos e processos farmacêuticos que ingressaram no país por meio das patentes de revalidação. A discussão seguinte descreve como evoluiu a legislação de propriedade intelectual e industrial no país, a fim de que, ao final, se possam conjugar os dois blocos deste capítulo: o conceitual e o legislativo.

2.2 LEGISLAÇÃO

A conceituação das expressões utilizadas nos estudos da propriedade industrial está vinculada à legislação em vigor no país em que é estudada. Não se conseguem definir as patentes sem que se perasse pela lei, pelo tratado e por sua evolução legislativa. Por este motivo, se enumera a evolução histórica da legislação nacional e a implantação do Acordo e de seus adicionais no Brasil. Assim, delimitando-se como marco normativo a Lei n. 5.772-71, a Lei n. 9.279-96 e o acordo ADPIC/TRIPs se descreverá a evolução histórica das normas que regulamentaram as patentes no país.

Este tópico está subdividido da seguinte forma: a) o período anterior à vigência da Lei n. 5.772 de 21-12-1971; b) o período de vigência da Lei n. 5.772 de 21-12-1971; c) a ratificação do Acordo ADPIC/TRIPs; d) a vigência da Lei n. 9.279 de 14-05-1996 e a e) ADI 4.234, que podem ser visualizados na linha do tempo a seguir:

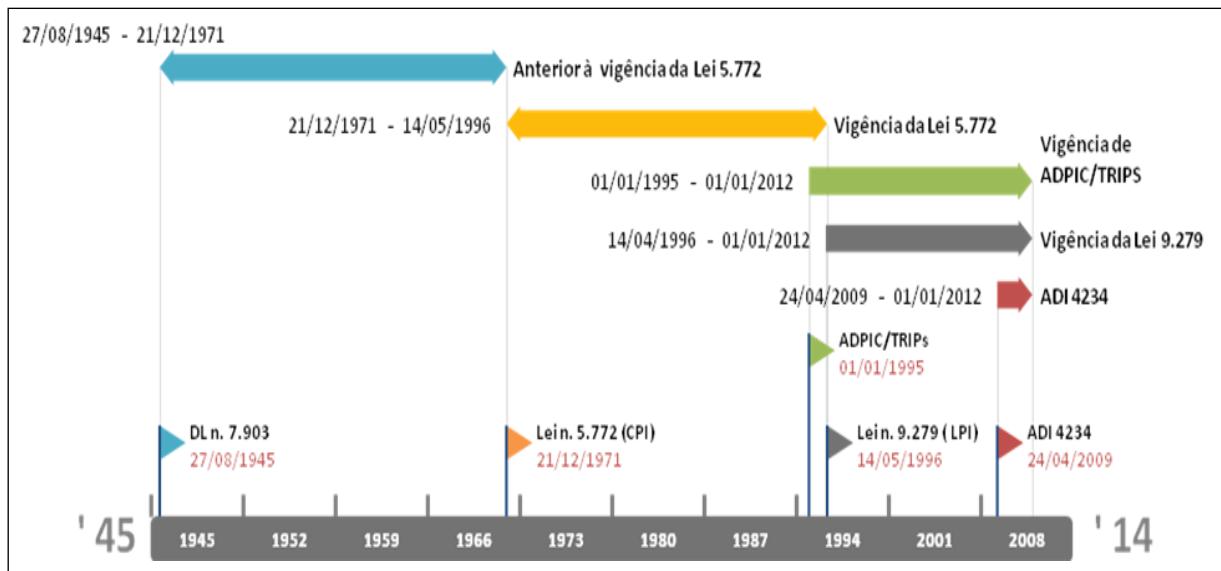


Figura 1: Linha do tempo da legislação de propriedade industrial no Brasil a partir de 1945 com término em 2012.

Fonte: Elaboração própria

Observa-se na Figura 1 que o ADPIC/TRIPs e a Lei n. 9.279-96 estão vigentes e a ADI 4234 ainda não se concluiu seu julgamento, por esta razão usou-se, apenas para traçar o gráfico, a data de 01-01-2013 como interregno destes períodos.

Esta divisão, da mesma forma que esta dissertação, abrangerá o passado, o presente e o futuro da legislação de propriedade industrial. O último período citado (da ADI 4234) requer maior cuidado em suas delimitações, por isso originou uma parte própria, no qual existe a possibilidade que suas particularidades sejam capazes de alterar todo o histórico de permissões e proibições da concessão de patentes no Brasil.

2.2.1 O período anterior à Lei n. 5.772-1971

O que se busca aqui é descrever o cenário político de promulgação da Lei n. 5.772-71 e fazer um breve histórico das legislações que o antecederam. Isto é importante para a pesquisa, porque esta lei não permitia a proteção de “substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;”¹¹ que ingressaram no escopo de proteção legal após a Lei n. 9.279-96.

No decorrer do século XX, estiveram vigentes no Brasil quatro códigos de propriedade industrial, além da legislação atualmente em vigor:

- Decreto Lei n. 7.903 de 27 de agosto de 1945;
- Decreto Lei n. 254 de 28 de fevereiro de 1967;
- Decreto Lei n. 1005 de 21 de outubro de 1969; e a
- Lei n. 5.772 de 21 de dezembro de 1971.

Neste interregno também houve a promulgação do Decreto Lei n. 8.933 de 26 de janeiro de 1946 que criou o Departamento Nacional de Propriedade Industrial e o regulamentou como órgão responsável pela proteção da propriedade industrial no país. Este Departamento foi posteriormente extinto¹² com a criação do INPI, pela Lei n. 5.648 de 11 de dezembro de 1970.

Nota-se ainda que estas normas vigoraram durante sistemas constitucionais diferentes: o Decreto Lei n. 7.903-1945 foi promulgado durante a vigência da Carta Constitucional de 1937 e perdurou durante a promulgação da Constituição de 1946, mantendo-se vigente durante dois períodos constitucionais diversos; enquanto o Decreto Lei n. 254-1967, foi promulgado meses após a Constituição de 1967. O Decreto Lei n. 1005-1969 foi votado

¹¹Art. 9º, alínea c, da Lei n. 5.772-71.

¹²Art. 7º A extinção do Departamento Nacional da Propriedade Industrial será promovida pelo Poder Executivo, ficando extintos os cargos e funções medida que forem aprovados os quadros ou tabelas próprios da autarquia criada por esta lei. Parágrafo único. Extinto o Departamento Nacional da Propriedade Industrial as atribuições que lhe competiam passarão para o INPI.

durante o período de *vacatio legis* da EC n. 01 de 17 de outubro de 1969; e a Lei n. 5.772-71 foi promulgada durante a EC n. 01-69, e foi recepcionada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ou seja, da mesma forma que as outras, transitou por sistemas constitucionais diversos. A importância em se demonstrar este parâmetro em comparação às Constituições é que se observa a vulnerabilidade dos sistemas de proteção à propriedade industrial no Brasil, a qual cada novo período constitucional buscou adequar às determinações passadas à realidade que então se apresentara.

Viu-se que, a partir da deliberação internacional (1986-1994), a qual o Brasil fez-se signatário em 1995, e diante de pressões externas, houve a ampliação dos campos patenteáveis no Brasil. Em 1996, internalizou-se o ADIC/TRIPs, com vigência prevista para o início de 1997, havendo a estipulação de novas diretrizes para a propriedade industrial no país.

Da mesma forma, ressalte-se que em todos os códigos¹³ havia a determinação de patentes não privilegiáveis nas quais incluíam os produtos e processos de origem alimentícia, química ou farmacêutica, cuja alteração só se efetivou com a Lei n. 9.279-96.

Todavia o penúltimo código – Lei n. 5.772-71, CPI-71 – é o mais relevante neste estudo diante da possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade produzir efeitos jurídicos e legais dos mais diversos, sendo até mesmo capaz de tornar vigente o CPI-71, por meio do instituto denominado efeito repristinatório¹⁴. Isto poderia se concretizar por meio da aplicação da proibição do art. 9º ao período de um ano de *vacatio legis* da Lei n. 9.279-96, (14-05-1996 a 14-05-1997). Esse interregno passaria a ser regido pelas determinações do CPI, para se evitar a ocorrência de um vazio legislativo, que a declaração de inconstitucionalidade ocasionaria. Assim, aplicar-se-ia a legislação revogada para regulamentar as atividades

¹³ Art. 8º, 2º do DL 7.903-45; art. 7, a, do DL254-67; art. 8º, c do DL 1005-69 e art. 9º, c da Lei 5.772-71.

¹⁴ Este efeito será estudado no último capítulo desta dissertação, referente à ADI 4234, no trecho referente à aplicação do efeito *ex tunc*.

regidas pelo INPI neste período de *vacatio*. Essa é uma das razões as quais se torna imprescindível conhecer, pormenorizadamente, ambas as leis.

2.2.2 Período de vigência da Lei n. 5.772-71

Esta legislação se manteve vigente entre 31-12-1971 e 13-05-1997 (para os efeitos gerais); era oriunda de um sistema constitucional na qual o Poder Executivo tinha grande influência sobre os demais e transitou para outro sistema de cunho democrático, como a de CRFB-88. No período de vigência do CPI-71, em âmbito externo, havia discussões sobre a criação de um padrão mínimo de exigências e proteção para a propriedade industrial no mundo. Foi neste interregno também em que houve a ratificação do acordo ADPIC/*TRIPs*, ao qual o Brasil é signatário, desde sua origem.

A maior discussão deste período estava relacionada à revogação tácita ou não da Lei 5.772-71 pelo Decreto n. 1.355 de 30-12-1994¹⁵. Este decreto assinado pelo então Presidente da República Itamar Franco, internalizou o acordo, sem que fizesse qualquer ressalva ao período concedido aos países em desenvolvimento para que adequassem sua legislação às novas determinações do ADPIC/*TRIPs*, um exemplo disto era a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos que, conforme visto, não eram privilegiáveis em território brasileiro.

Ocorre que em 1997, o Ministério da Indústria Comércio e Turismo - MICT emitiu um parecer ressalvando que o Brasil não havia renunciado a sua condição de país em desenvolvimento, e com isto os ditames do ADPIC/*TRIPs* só teriam obrigatoriedade no país a partir do ano 2000. Isto também levou a multiplicação de ações judiciais de patentes que já haviam expirado, mas que buscavam a prorrogação do prazo de extensão por mais cinco anos, uma vez que o acordo determinava como prazo mínimo de proteção 20 anos (BARBOSA,

¹⁵“Promulga a Ata Final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

2005, p. 109). O mencionado parecer do MICT pugnava pela inexistência de prorrogação das patentes já expiradas. O Prof. Denis Borges Barbosa (200-?, p. 10) bem esclarece o tema:

Com efeito, tal direito, que não está sujeito a nenhuma formalidade ou apresentação de reservas, foi plenamente exercido pelo Brasil quanto aos prazos do art. 33 (mantendo os 15 anos do CPI/71, e não os 20 anos para patentes proposto pelo TRIPs) até a entrada do novo Código, em maio de 1997.

De outro lado, ainda se o prazo de cinco anos dependesse de formalidades ou reservas, a plena entrada em vigor do Acordo não aumentaria o prazo das patentes. [...] **o Acordo não cria direito interno imediatamente aplicável às partes privadas.** (grifo nosso)

Durante a vigência desta lei, observou-se a ocorrência da “caixa de correio” (*Mailbox*) período determinado pelo Acordo ADPIC/TRIPs¹⁶ para que os produtos que não se permitiam anteriormente patentear pudessem ser depositados. No Brasil, isto ocorreu para “os pedidos de patente de produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, depositados entre 01/01/1995 e 14/05/1997” (MACEDO; PINHEIRO, 2005, p. 294) os quais foram considerados patenteáveis. Este período descrito na “caixa de correio” (*Mailbox*) compreende o início da vigência do Decreto n. 1.355-94 e o prazo final para depósito das patentes de revalidação (*pipelines*) determinado pela Lei n. 9.279-96.

Assim, observou-se com a exposição de motivos da legislação que sucedeu o CPI-71 que a propriedade industrial durante a década de 90 passava por transformações em sua normatividade interna e externa, principalmente, decorrentes de políticas (DEL NERO, 2002) adotadas pelos governantes deste período, cujo fundamento era “[...] de criar um ambiente favorável aos investimentos, com o estabelecimento de regras claras e estáveis para o

¹⁶70.8- Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no Artigo 27, esse Membro:

- (a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;
- (b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e
- (c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima.

exercício da atividade econômica e o funcionamento do mercado”, conforme descrito na Exposição de Motivos da Lei n. 9.279-96.

As principais alterações da evolução da Lei n. 5.772-71 para a Lei n. 9.279-96 pertinentes a este estudo serão observadas a seguir.

2.2.3 ADPIC/TRIPs

A importância do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - ADPIC (ou *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs*) iniciou-se antes de ser estabelecido como parâmetro mundial de proteção à propriedade intelectual. Sua história já foi consolidada em obras doutrinárias que relatam todo o desenvolvimento deste acordo desde a criação do GATT, em 1947 até a efetivação do acordo ADPIC/TRIPs na Rodada Uruguai, em 1994. Por esta razão, para maiores esclarecimentos e detalhes sobre este período remete-se às obras de Barbosa (2003, p. 194-264. 2005); Pimentel (1999, p.165-225); Di Blasi (2010, p. 221-232); ABPI (1995). Estas obras serão capazes de dirimir todas as dúvidas sobre o processo de criação do Acordo. Coube, então, nesta dissertação apenas rememorar os principais acontecimentos para que se compreenda o processo de uniformização da legislação patentária pelo mundo.

Alguns estudos em propriedade industrial apontam que:

a ideia de incentivar novas invenções pela concessão de privilégios no uso e comercialização de um determinado invento surgiu na República de Veneza (1477) quando foram concedidas as primeiras cartas-patente. Do século XV ao XVII, reis e governantes concediam aos seus pares exclusividade para explorar seus inventos, caracterizando, dessa forma, o ‘monopólio comercial da invenção’. Entretanto, isso não se tornou uma prática, e por mais de um século não foi utilizada (MACEDO; BARBOSA, 2000 *apud* PINHEIRO-MACHADO, 2011, p. 309)

Desde as ‘cartas-patente’, condições como ‘novidade’ e ‘aplicação industrial’ eram impostas aos inventores para obtenção de privilégio. Parâmetros mínimos para a concessão de patente foram instituídos apenas em 1623, com o ‘Estatuto dos Monopólios’ (MACEDO; BARBOSA, 2000 *apud* PINHEIRO-MACHADO, 2011, p. 309).

Desde o século XV, acordos foram firmados para consolidar o sistema de Propriedade industrial (PI), adotado por diversos países que, por meio de marco legal específico, conferiam proteção apenas aos inventores residentes. Entretanto,

com a expansão do comércio e da pirataria, viu-se a necessidade de proteção para estrangeiros, surgindo a ‘União Internacional para a proteção da Propriedade Industrial’ ou ‘Convenção de Paris’ (CUP) (1983). (PINHEIRO-MACHADO, 2011 p. 309).

Com o transcorrer do tempo, a preocupação dos países industrializados, principalmente dos Estados Unidos da América, em estabelecer normas que pudessem uniformizar o tratamento da propriedade industrial pelo mundo (não somente aos membros da CUP), bem como criar parâmetros mínimos só se concretizou com criação da Organização Mundial do Comércio - OMC e do Acordo ADPIC/*TRIPs*, durante a Rodada Uruguai (1986/1994).

As negociações do GATT foram chamadas de *rodadas*, oito no total, sendo a Uruguai a mais famosa e dela havendo participado a maioria dos países do mundo e a União européia como tal, significando a quase totalidade do volume de comércio do planeta.

A rodada Uruguai do GATT, iniciada em 1986, chegou a um acordo final para a ampla liberalização do comércio de mercadorias e de serviços com a criação da OMC. Entre os anexos setoriais deste Acordo figura o que trata dos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (ADPIC), que abrange as patentes. (PIMENTEL, 1999, p. 167).

Assim, criou-se a OMC em 1º de janeiro de 1995 e o ADPIC/*TRIPs* como um anexo desta criação, datado de 1º janeiro de 1995. Contudo, a insatisfação com o sistema vigente iniciou-se nas décadas de 70 e 80, do século passado quando houve na OMPI uma grande reação dos países subdesenvolvidos contra os prejuízos que lhes acarretava o sistema vigente “[...] Os países subdesenvolvidos exigiam tratamento preferencial em relação aos desenvolvidos” (PIMENTEL, *op. cit.*, p.184).

Assim, com a OMPI enfraquecida, na visão dos países industrializados, em razão de sua proximidade com o bloco dos países subdesenvolvidos, os Estados Unidos da América resolveram buscar acordos bilaterais, valendo-se de sanções comerciais, tais como bloqueio a produtos, para pressionar os países de seu interesse a acordar sobre normas de propriedade industrial que fossem favoráveis ao seu próprio desenvolvimento, segundo o relato descrito por Luiz Otávio Pimentel (1999, p. 185-6). Maria Helena Tachinardi (1993) descreve

pormenorizadamente como se deram as negociações entre Brasil e Estados Unidos, na década de 1990. O resultado destes acordos bilaterais desencadeou a insatisfação dos demais países sujeitos às imposições comerciais estadunidense, liderados pelo Brasil e pela Índia (PIMENTEL, 1999, p. 185-8).

A ideia de se estabelecer um novo tratado que cumulasse todas as determinações necessárias à uniformização da propriedade intelectual no mundo deu origem ao ADPIC/TRIPs cujos objetivos ampliaram aqueles inicialmente estipulados pela Convenção da União de Paris (1883) na qual se buscava uma “tentativa de homogeneização das normas [...] os países possuíam maior liberdade de decisão interna sobre o que patentear e quais os limites das patentes concedidas” (PARANAGUÁ; REIS, 2009, p. 40-41).

Os parâmetros mínimos do TRIPs são, para começar, as normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados. Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores de TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir, como mínimo de proteção” (BARBOSA, 2003, p. 197).

Um dos principais objetivos do ADPIC/TRIPs era estabelecer parâmetros e princípios mínimos à propriedade intelectual no mundo, a fim de que as relações comerciais entre os países se desse de forma mais segura, sem oscilações em seus sistemas de proteção. Seus princípios estão dispostos nos arts. 1º ao 8º do Acordo (OMPI, 1994; BRASIL, 1994), e podem ser enumerados da seguinte forma, segundo Luiz Otávio Pimentel (1999, p.192-200):

a) Princípio da Proteção Mínima. Descrito pelo art. 1º.1¹⁷ do Acordo, tem como ideia central a estipulação de parâmetros mínimos a serem seguidos pelos países. Ele determina que cabe aos Membros o estabelecimento, em suas legislações nacionais, de padrões mínimos de

¹⁷ 1º.1 Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

proteção conforme aqueles descritos pelo Acordo. O professor Denis Borges Barbosa (2003, p. 197) faz uma ressalva a esta padronização:

“Mínimo, entenda-se, para o estrangeiro beneficiário do TRIPs. Caso a lei nacional dê mais direitos ao estrangeiro que ao nacional, a isso não objeta a TRIPs (art. 1.1). Esta peculiaridade do tratamento nacional já se achava, aliás, presente na CUP”.

b) Princípio do Tratamento Nacional. Este princípio disposto no art. 3º, 1¹⁸ do ADPIC/TRIPs já havia sido mencionado na CUP (art. 2º e 3º)¹⁹ e impunha a “todos os membros de TRIPs sejam eles ou não também membros da Convenção de Paris” (Ibidem p. 197), com o seguinte objetivo: “Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual [...]” (BRASIL, 1994).

c) Princípio da Nação Mais Favorecida. Este princípio está descrito no *caput* do art. 4º²⁰ (BRASIL, 1994):

¹⁸Tratamento Nacional. 1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

¹⁹Art. 2º.(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos a presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais. (2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Art. 3º. São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União Domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

²⁰Art. 4º Tratamento de Nação Mais Favorecida. Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que: a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual; b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional; c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo; d) resultem de

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. [...].

Difere do anterior [GATT], porque enquanto aquele proíbe discriminações entre os próprios nacionais e nacionais de outros Estados-membro, o da nação mais favorecida proíbe discriminações entre nacionais e terceiros países com relação aos nacionais dos Estados membros do Acordo.

Foi incluído para pôr fim ao bilateralismo em matéria de propriedade intelectual, fomentada principalmente pelos Estados Unidos, que permitia privilegiar empresas de um país frente às empresas de outro. Países menos desenvolvidos e pequenos países industrializados, como a Suíça, não pertencentes a nenhum bloco de integração regional, foram as principais vozes pelo reconhecimento deste princípio no ADPIC. (PIMENTEL, 1999, p. 195).

Cabe ressaltar, ainda que as alíneas que compõem o art. 4º descrevem as exceções a este princípio.

d) Princípio da Promoção da Inovação, Transferência e Difusão Tecnológica: Este princípio vem descrito no art. 7º como o objetivo do Acordo ADPIC/TRIPs. “Neste princípio se insere o próprio fim da proteção à propriedade intelectual e industrial que é a difusão e a transferência de tecnologia” (PIMENTEL, *op. cit.*, p. 196).

e) Princípio da Compatibilidade com Outros Tratados: Este princípio está indiretamente exposto na redação do art. 2º²¹ do ADPIC/TRIPs, em que há menção às normas descritas por outros Tratados, as quais devem ser cumpridas.

f) Princípio da Cooperação. Este princípio foi bem delimitado nas palavras de GÓMEZ SEGADE, citado por PIMENTEL (1999, p.197):

GÓMEZ SEGADE chama esse tipo de ajuda *cooperação horizontal*, visando a suprir a carência dos países menos desenvolvidos, tanto estrutural, como material, com apoio técnico e financeiro, que pode variar desde a elaboração de normas até a formação de pessoal, não excluindo os estabelecimentos públicos para o funcionamento administrativo de órgãos nacionais para a proteção da propriedade intelectual. A cooperação vertical ocorre entre a OMC e a OMPI, e entre ambas e seus membros, especialmente os menos desenvolvidos. Faz-se menção especial à

Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

²¹Art. 2º Convenções sobre Propriedade Intelectual. (1) Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967). (2) Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

cooperação entre autoridades alfandegárias para coibir o comércio de bens e marcas contrafeitas.

Com esta citação há a referência ao art. 67²² para a *cooperação horizontal* e o art. 68 e 69²³ para a *cooperação vertical*.

g) Princípio de Transparência, Publicidade das Normas e de Tutela Jurídica: Estes princípios foram descritos por MANGAS MARTÍN (*apud* PIMENTEL, 1999, p. 198):

O princípio da tutela jurídica se refere à proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual mediante os procedimentos justos equitativos, rápidos e baratos.

O princípio da publicidade das normas, um dos princípios básicos do Estado de direito, foi contemplado no âmbito do GATT, e no ADPIC, sob a denominação de princípio da *transparência*.

Da mesma forma, faz menção ao princípio da publicidade, a qual a estipulação de normas e a emanação de decisões judiciais devem ser tornadas públicas a fim de que os países tenham conhecimento de tal ato (PIMENTEL, 1999, p. 198).

h) Princípio do Esgotamento ou da Extensão: Por fim, este foi trazido como o último princípio a ser considerado no conjunto daqueles que estão em ADPIC/*TRIPs* “ficando a cargo de cada membro a sua introdução no direito interno” (PIMENTEL, *op. cit.*, p. 199), principalmente em razão de sua natureza concorrencial.

²² A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal. (BRASIL, 1994).

²³ ARTIGO 68. Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização.

ARTIGO 69. Cooperação Internacional. Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para esse fim, estabelecerão pontos de contato em suas respectivas administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados. (BRASIL, 1994).

Os princípios anteriormente descritos são a estrutura do Acordo e por meio destes os países Membros fundamentaram suas legislações.

No Brasil, diversas foram as discussões sobre a ratificação do Acordo e sua promulgação por meio do Decreto n. 1.355-94, que fomentou o debate sobre o prazo das patentes, que hoje foram superados e são pacíficos. Desses debates, os mais relevantes foram:

- i. Início de vigência do Acordo ADPIC/TRIPs no Brasil. Discussão já mencionada quando se abordou a vigência da Lei n. 5.772-71. Em que o Brasil reafirmou sua posição de país em desenvolvimento para manter os prazos concedidos aos membros nestas condições (tais como o Brasil, China e a Índia).
- ii. O prazo de vigência das patentes já concedidas: Por conta da discussão anterior, questionava-se se o prazo de proteção de 15 (quinze) anos, determinado pelo CPI (Lei n. 5.772-71) e concedido às patentes de invenção, deveria ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos em decorrência do art. 40 da nova lei (Lei n. 9.279-96), uma vez que este seguia os parâmetros do ADPIC/TRIPs. A solução para esta controvérsia foi a decisão de que a nova lei, com os parâmetros do Acordo só valeria às patentes concedidas a partir de sua vigência, ou seja, em 1997. Tal discussão será abordada de forma mais detalhada em “2.2.4 Período de vigência da Lei 9.279-96”.

Frente a estas discussões, foi aprovado o Projeto de Lei da Câmara nº. 115-93 (Projeto de Lei nº 824, na origem) que ensejou a Lei nº 9.279-96 que será tema do tópico seguinte.

2.2.4 Período de vigência da Lei n. 9.279-96

Esta lei é considerada por alguns doutrinadores como o atual código de propriedade industrial²⁴ em vigor. Sua publicação se deu em 14-05-1996, contudo o art. 243 determinou

²⁴ Esta imposição de se tratar de um Código ou de uma Lei Ordinária foi objeto de discussão quando de seu trâmite pelas Casas Legislativas. Após várias manifestações para que sua tramitação se desse como a de um Código, em 23 de outubro de 1991, proferiu-se a decisão de que se tratava do trâmite de uma lei ordinária (SUASSUNA, 1995, p. 4).

que o início de sua vigência ocorresse em etapas. Os artigos arts. 230, 231, 232 e 239 entraram para o ordenamento jurídico na data da publicação da Lei n. 9.279-96, enquanto os demais só passaram a vigorar após 14-06-1997, um ano após a publicação.

A Exposição de Motivos (1996, fl. 2) da LPI traz em seu texto a justificativa da proposição da nova norma jurídica, do qual se destaca:

4. Na sua abordagem principal, os trabalhos abrangeram as duas grandes vertentes que compõe o direito da propriedade industrial - marcas e patentes -, buscando-se disciplinar os aspectos materiais e formais desse direito.
5. Cuidou-se de harmonizar a proposta legislativa com a disciplina dada à matéria pelos acordos e tratados internacionais de que participa o Brasil, incorporando-se, ainda, os avanços doutrinários já consagrados na legislação de outros países, onde são mais intensas as atividades envolvendo questões de propriedade industrial.

Desta argumentação, observa-se a preocupação do legislador brasileiro em adequar o ordenamento nacional aos compromissos internacionais assumidos. Além do acordado, determinou-se a concessão de pedidos de patentes (já concedidas em outros países e anteriormente proibidas no país), com o intuito de protegê-las em âmbito nacional. Desta norma, surgem as patentes de revalidação (*pipelines*), que não constam nos acordos ou tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, fato que fomenta a discussão de que tais patentes seriam inconstitucionais por violarem a Carta Magna e o requisito *novidade* descrito pela LPI.

Frente a isto, a legislação atual alcançou a seguinte estrutura organizada em oito títulos: O primeiro aborda as Disposições Preliminares (arts. 1º ao 5º), em seguida regulamenta as Patentes (arts. 6º ao 93); os Desenhos Industriais (arts. 94 ao 121); as Marcas (122 ao 175); as Indicações Geográficas (arts. 176 ao 182); os Crimes Contra a Propriedade Industrial (arts. 183 ao 210); Transferência de Tecnologia (art. 211); as Disposições Gerais (arts. 212 ao 228) e as Disposições Transitórias e Finais (arts. 229 ao 244). Dentre estes títulos são relevantes para esta dissertação aqueles pertinentes às patentes, que se justifica em razão

do tema proposto, e às Disposições Transitórias e Finais, vinculado às discussões jurídicas a elas relacionadas.

No texto legal, a estrutura pertinente às patentes é composta por quatorze capítulos, que buscam delimitar o âmbito de proteção e as principais questões a elas relacionadas, dentre as quais: a titularidade; a patenteabilidade; sua concessão e vigência; a proteção conferida por ela; os casos de nulidade; sua cessão e anotações; as modalidades de licença; as patentes de interesse da defesa nacional; sua extinção, retribuição anual; sua restauração; e a regulamentação daquelas criadas por empregados. Contudo, os dispositivos que mais geraram controvérsias jurídicas (e são primordiais para esta pesquisa) perante a legislação anterior são: o art. 18 (que descreve as proibições), o art. 40 (prazos de proteção), bem como os arts. 230 e 231 que serão abordados mais a frente.

Assim, os quadros comparativos a seguir apontam de forma rápida as alterações inseridas nestes artigos da legislação.

Quadro 2: Comparação entre o texto do art. 9º do CPI-71 (Lei n. 5772-71) com o art. 18 da LPI-96 (Lei n. 9.279-96).

Art. 9º - CPI-71	Art. 18 – LPI-96
Art. 9º Não são privilegiáveis	Art. 18 Não são patenteáveis:
a) as invenções de finalidade contrária às leis, à moral, à saúde, à segurança pública, aos cultos religiosos e aos sentimentos dignos de respeito e veneração;	I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;	-
c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;	-
d) as misturas e ligas metálicas em geral, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;	-
e) as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente, não compreendido nas proibições deste artigo;	-
g) as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não incluídos os dispositivos, aparelhos ou máquinas;	-
h) os sistemas e programações, os planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de financiamento, de crédito, de sorteios, de especulação ou de propaganda;	-
i) as concepções puramente teóricas;	-
j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e seus respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do <u>núcleo atômico</u> .	II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do <u>núcleo atômico</u> ; e
-	III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos (sic) transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
-	Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos (sic) transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

Fonte: Elaboração própria.

Da simples observação do Quadro 2, percebe-se que as invenções e os modelos de utilidade não patenteáveis foram reduzidos com a alteração legislativa, sendo, portanto, sob a égide da Lei n. 9.279-96, o rol de permissões ampliado, através da qual se incluíram as patentes de produtos e processos farmacêuticos.

Em relação à comparação decorrente da modificação dos prazos, o art. 40 da LPI-96 deve ser comparado aos arts. 24 do CPI-71 e ao art. 33 de ADPIC/TRIPs. Da mesma forma como realizada a comparação anterior:

Quadro 3: Comparação entre os arts. 24 do CPI-71, art. 33 do ADPIC/TRIPs-95 e o art. 40 da LPI-96.

Art. 24 – CPI-71	Art. 33 – ADPIC/TRIPs-95	Art. 40 – LPI-96
Art. 24. O <u>privilegio de invenção</u> vigorará pelo prazo de <u>quinze anos</u> , o de <u>modelo de utilidade</u> e o de <u>modelo ou desenho industrial</u> pelo prazo de <u>dez anos</u> , todos contados a partir da <u>data do depósito</u> , desde que observadas as prescrições legais.	Art. 33 – Vigência A vigência da <u>patente</u> não será inferior a um prazo de <u>20 anos</u> , contados a partir da data do depósito.	Art. 40. A <u>patente de invenção</u> vigorará pelo prazo de <u>20 (vinte) anos</u> e a de <u>modelo de utilidade</u> pelo prazo <u>15 (quinze) anos</u> contados da data de depósito.
Parágrafo único. Extinto o privilegio, o objeto da patente cairá em domínio público.		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.

Fonte: Elaboração própria.

O que se observa no Quadro 3 é a alteração da legislação brasileira, a fim de se adequar aos parâmetros mínimos estipulados em ADPIC/TRIPs em relação aos prazos de proteção das patentes de invenção e dos modelos de utilidade, cuja proteção foi ampliada em cinco anos. Esta ampliação também levou ao Judiciário diversas demandas²⁵ em que se

²⁵ Tais como a concessão da ampliação do prazo de proteção por mais cinco anos para as patentes que foram concedidas sob a égide da Lei n. 5.772-71.

pleiteavam a concessão destes prazos²⁶ para as patentes já expiradas, sem que houvesse lastro jurídico para concedê-las, conforme descrito quando se abordou a Legislação referente à Lei n. 5.772-71.

Outra questão, vinculada aos artigos comparados no quadro anterior, relaciona-se à contagem inicial do prazo de proteção vintenário. A dúvida para as patentes de revalidação pairava entre a contagem a partir da data do primeiro depósito no país de origem ou da data de depósito no Brasil. Alguns titulares de patente, quando ingressavam com demandas na justiça, pleiteavam diferentes formas de contagem dos prazos e, além disto, diversas formas de prorrogá-los, por meio de institutos descritos em legislações estrangeiras que concedem a extensão, mesmo após o fim do lapso temporal de vinte anos.

Por fim, o segundo ponto descrito na lei e relevante para este estudo, é o “Título VIII – das Disposições Transitórias e Finais”, composto pelos arts. 229 a 244.

Ocorre que, apesar de se tratar de disposições transitórias, em 2001, a Lei n. 10.196 de 14-02-2001 alterou dispositivos da Lei n. 9.279-96, dentre os quais o *caput* do art. 229 e incluiu os arts 229-A, 229-B e 229-C. Estes artigos estão relacionados aos pedidos de patente que tramitavam e foram propostos no período de *vacatio legis* da Lei n. 9.279-96, bem como àqueles que já tramitavam há época da publicação da nova lei. A inclusão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no processo de concessão de patentes foi mais uma das inserções nas disposições transitórias.

Os arts. 230 e 231 são primordiais para o estudo, porque permitiram a entrada no país das primeiras patentes de produtos e processos farmacêuticos sob a forma de patentes de revalidação (*pipelines*). Isto fez com que as discussões anteriores fossem superadas, surgindo um novo ponto de atenção: a possibilidade de declaração de constitucionalidade destas

²⁶ Explique-se que estes prazos são diferentes daqueles que serão abordados no capítulo seguinte dessa dissertação. Estes intervalos de proteção, como mencionado, dizem respeito à nova lei brasileira. Aqueles, a serem discutidos a seguir, tratam de institutos estrangeiros os quais o Brasil não os ratificou.

patentes. Se houver a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 existe a possibilidade de ressurgência da legislação anterior, como já mencionado.

Porém, o quantitativo destas patentes foi resultado de um levantamento realizado em setembro de 2010 pela Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO, o qual alcançou os seguintes números: “Total de Pedidos Pipeline Depositados no INPI: 1.201; Total de Cartas Patentes Expedidas: 812; Total de Pipelines com Carta Patente Sub Júdice (*sic*): 35” (INPI, 2010). Estes números são gerais, incluem patentes de invenção e modelo de utilidade que listem outros produtos e processos, além dos farmacêuticos. Da mesma forma, a prospecção dos dados referentes ao fim da vigência destas patentes gerou o seguinte quadro, em que compara o ano de término da proteção com a quantidade de patentes que expiraram ou expirarão:

Quadro 4: Relação entre o ano final da proteção e o quantitativo de patentes.

Ano	Ano Final de Vigência – N° de Pedidos
Até 2009	292
2010	72
2011	81
2012	113
2013	120
2014	84
2015	33
2016	17

Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO (2010)

Por esta razão, buscou-se descrever os pontos cruciais que envolvem a legislação vigente e a revogada, com o intuito de esclarecer como se efetivou o ingresso das primeiras patentes de produtos e processos farmacêuticos em território nacional.

3 OBJETIVO

Para se estudar o tema proposto nesta pesquisa optou-se por dois objetivos: o geral e o específico. O objetivo geral se subdivide em processual e social. Já os objetivos específicos serão tratados dentro de cada parte com suas peculiaridades.

O **objetivo geral** pode ser dividido em duas partes: uma processual e outra social. O objetivo processual é explicitar os tipos de ações que se multiplicam na Justiça, levando ao Poder Judiciário discussões que poderiam se manter somente na esfera administrativa, ante a sua especialidade. O intuito é descrever as demandas em que o INPI é parte (seja autor, réu ou interessado) e, consequentemente, a competência processual da primeira e segunda instância do Tribunal Regional Federal da 2^a Região²⁷. (MACHADO JÚNIOR, 2005).

Já o objetivo geral social tem como intuito apontar os reflexos da migração das decisões judiciais para a sociedade, tais como o impedimento ou o acesso aos medicamentos; e para a Administração Pública, relacionada aos custos para a manutenção de tratamentos ou a liberação de medicamentos genéricos. Intenciona-se, também, tratar da ADI 4234, proposta no STF, que mesclará os objetivos citados, uma vez que diversas consequências serão descritas quando houver o julgamento definitivo desta ação.

Estas questões estão intrinsecamente ligadas ao **objetivo específico** da dissertação que buscará, ao logo dos três capítulos centrais que compõem o desenvolvimento do estudo, discutir o passado, o presente e o futuro das patentes de revalidação (*pipelines*); buscará as principais causas e efeitos dessas demandas para o Poder Judiciário brasileiro, representado neste estudo pelo TRF da 2^a Região.

²⁷ Art. 13, inciso I, do Regimento Interno do TRF - 2^a Região.

4 METODOLOGIA

Em um trabalho de pesquisa a forma como são tratadas as informações coletadas é primordial para a resolução do problema a ser solucionado. A maneira como estes dados são tratados pelo pesquisador podem solucionar a questão ou simplesmente dificultar sua resolução fornecendo dados que não estão vinculados ao problema proposto. Este filtro em relação às informações coletadas é uma das partes mais trabalhosas de um projeto de pesquisa. Principalmente quando as fontes de conhecimento são as mais diversas possíveis e as informações podem se tornar fluidas ou mesmo fugidas, quando disponíveis na rede mundial de computadores. Por outro lado, existe a necessidade, no momento da coleta do dado, seja este impresso ou virtual, que se observe a origem da informação, a ponto de não se prender a uma única fonte que pode conter equívocos em sua disposição.

Frente a isto, nesta pesquisa buscou-se trabalhar com diversas fontes de conhecimento a fim de que se pudesse delineá-la da forma mais objetiva possível. Por meio deste delineamento²⁸ classificou-se esta pesquisa como bibliográfica, documental e um estudo de caso, por conta disto é primordial demonstrar a metodologia utilizada em cada uma delas.

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A **pesquisa bibliográfica** está distribuída por toda a dissertação. A utilização de obras de referência em Propriedade Intelectual (BARBOSA, 2005; BARCELLOS, 2000;

²⁸ “O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas.

Como o delineamento expressa em linhas gerais o desenvolvimento da pesquisa, com ênfase nos procedimentos técnicos de coleta e análise de dados, torna-se possível, na prática, classificar as pesquisas segundo seu delineamento.

O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de ‘papel’ e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No primeiro grupo a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo, estão a pesquisa experimental, a pesquisa *ex-post facto*, o levantamento e o estudo de caso.” (GIL, *op. cit.*, p. 43).

PIMENTEL, 1999; SILVEIRA, 2005) será crucial para o entendimento de conceitos essenciais a este estudo. Esta busca envolverá ainda periódicos dos Institutos e Associações (tais como ABAPI, ABPI, IBPI) de propriedade intelectual, das Escolas de Magistratura (EMERJ, EMARF), monografias, dissertações e teses que tratem do tema, além de jornais e revistas de circulação nacional que noticiem fatos relacionados ao tema deste estudo. Cumpre observar que esta pesquisa aborda um assunto que ainda está em fase de consolidação e, por isto, muito se extrairá da rede mundial de computadores, enfatizando-se o dia e horário de coleta das informações extraídas da *internet*.

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL

Nas palavras de Antônio Carlos Gil (2007, p. 45):

A pesquisa documental se assemelha muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Por isto, a **pesquisa documental** terá maior destaque no capítulo sobre as “*Questões processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*” e sobre a “*Ação direta de inconstitucionalidade ADI 4234*”. No primeiro, o tratamento das informações contidas nos processos judiciais e administrativos em que o INPI é parte se faz necessário a fim de averiguar os prazos, o manuseio e a forma de propositura das ações, as correntes doutrinárias propostas pelas partes e quais as correntes seguidas pelos magistrados. E, no capítulo que versa sobre a “*Ação direta de inconstitucionalidade ADI 4234*”, o acesso digital às peças processuais permite que os estudiosos sobre o tema possam analisar as informações contidas nos autos sem a necessidade de se dirigir até o Distrito Federal. O processo de obtenção de tais informações será descrito em seguida.

Ressalte-se, ainda, os problemas envolvidos neste tipo de pesquisa:

O problema da objetividade é o mais crítico; contudo, esse aspecto é mais ou menos presente em toda investigação social. Por isso é importante que o pesquisador considere as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de formular uma conclusão definitiva. Ainda em relação a esse problema, convém lembrar que algumas pesquisas elaboradas com base em documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios. (GIL, 2007, p. 47).

4.2.1 Da análise processual

A análise processual se deu através de uma lista de ações processuais relevantes (INPI, 2010) elaborada pelo INPI, cujo critério foi a seleção daquelas em que a autarquia fosse parte interessada (seja como autor, réu ou terceiro), nos processos em trâmite no STF, STJ, Justiça Federal no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal.

Esta análise processual compõe o capítulo sobre as “*Questões Processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*” na qual se descrevem os filtros e as dificuldades a serem alcançadas. Contudo, a metodologia utilizada para saber quais as ações em que se poderia trabalhar valeu-se da consulta processual junto ao sítio da Justiça Federal²⁹ do Rio de Janeiro que pode ser assim descrita. Ingressa-se no sítio da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

²⁹ Importante frisar que, por mais que esta pesquisa possa parecer trivial ao dia a dia do jurista, diversos são os profissionais que lidam com estas pendências em seu cotidiano, o qual se pôde comprovar durante o Mestrado Profissional. Este agrava em seu quadro discente e docente profissionais das mais diversas áreas (engenheiros, biólogos, farmacêuticos, químicos) os quais não tem como conhecimento primordial a busca processual. Por isto, enfatizou-se este trecho a fim de esclarecer as informações e permitir que qualquer leitor proceda à busca e ao andamento processual, sem maiores dificuldades.



Figura 2: Sítio inicial da JFRJ.

Fonte: SJRJ.

Em seguida, deve-se acessar o link: *Consulta processual*, a esquerda da tela, indicado na figura acima pela seta. Isto encaminhará o pesquisador à outra tela:

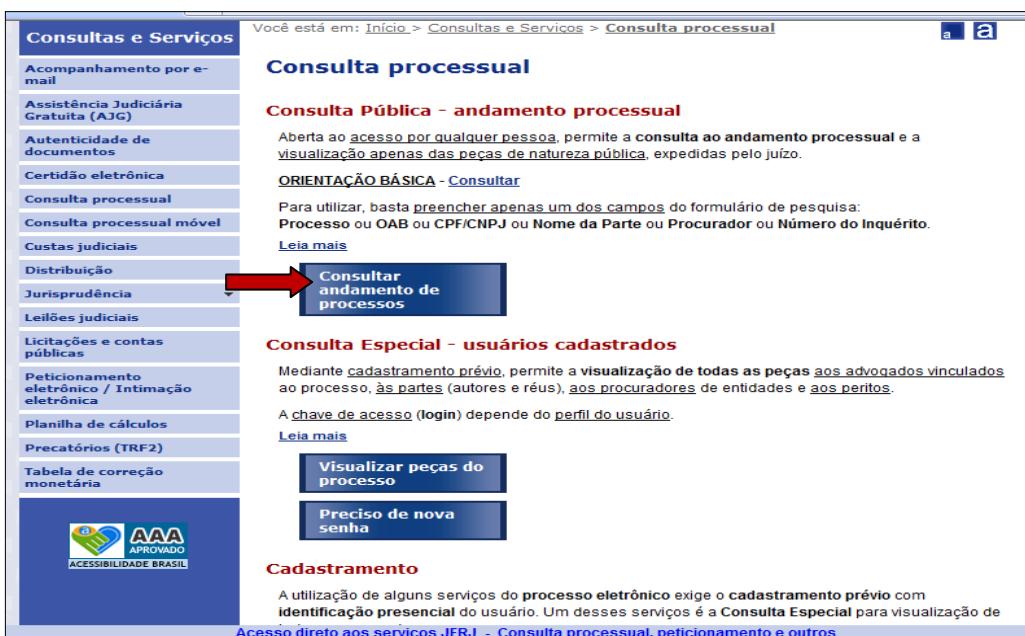


Figura 3: Interface da Consulta processual na SJRJ.
Fonte: SJRJ.

O link “*Consultar andamento de processos*” abrirá uma nova janela:

Figura 4: Interface da consulta processual junto ao Sistema Apolo da SJRJ
Fonte: SJRJ.

Para melhor entendimento de quais os critérios de busca na pesquisa, utilizar-se-á setas em tom vermelho, com números, para que os campos a serem inseridos pelo pesquisador sejam compreendidos. Para isto, apresenta-se a Figura 5.

Figura 5: Interface com as setas dos campos de pesquisa.
Fonte: SJRJ.

Os itens apontados na figura acima são os dados que o pesquisador deve fornecer ao sistema de consulta para que o remeta ao resultado esperado. Para isto, pode-se trabalhar com os seguintes dados, referentes a cada uma das setas:

- 1 → *Localidade*: deve informar o local onde tramita o processo. Nos casos de Propriedade Industrial, quando o INPI for parte a localidade será sempre o Rio de Janeiro, tendo em vista que nesta Seção Judiciária estas ações tramitam na capital do Estado.
- 2 → *Número do Processo*: basta inserir o número dos autos processuais. Mesmo com a alteração para a numeração única, o sistema ainda resgata os andamentos pela numeração antiga dos processos, fornecendo ao pesquisador a nova numeração.
- 3 → *Registro da OAB*: O pesquisador pode inserir o número de registro da Ordem dos Advogados do Brasil do advogado responsável pela causa, seja patrono do autor ou do réu.
- 4 → *Nome da parte*: Esta busca o remeterá a resultados de nomes de partes processuais. Nem sempre o resultado é exato remetendo-o a homônimos ou nomes semelhantes ao inserido no sistema.
- 5 → *Nome do procurador*: este é o nome do advogado privado ou procurador, advogado público, que patrocina a causa.
- 6 → “*Quantos símbolos são vogais?*”: Esta pergunta compõe o sistema como um índice verificador da consulta, podendo variar as perguntas, e as respostas a serem inseridas ou marcadas na caixa de texto constante no quadro.
- 7 → *Pesquisar*: pesquisador ao acessar este *link*, será encaminhado para a resposta à consulta formulada.

Assim, nesta pesquisa primou-se pela utilização do número do processo para se ter acesso aos andamentos processuais. Como se observará na Figura 6:

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Voltar à Página Inicial | Acessar Sessão Consulta Especial | 1.1.153.0

Consulta de Processos

Seção 51 | Seção Judiciária do RJ
Localidade TODAS

É obrigatório preencher somente um dos campos abaixo.

Número Processo: 200551015076205
Registro da OAB
Doc. (CPF/CNPJ)
Nome da Parte
Nome Procurador
Número Inquérito

Na sequência de controle abaixo (onde todos os símbolos são maiúsculos):
1 5 E R I
Quantos símbolos são vogais? 2
 Clique aqui se sua resposta é "zero" ou "nenhum".

Pesquisar | Voltar à Página Inicial

Número de Acessos: 141158458

Figura 6: Critério utilizado na pesquisa do andamento processual.

Fonte: SJRJ.

O resultado desta busca é apresentado na tela seguinte, onde são fornecidos: nome do autor; nome do réu, com seus respectivos procuradores; local onde tramita a ação; data da distribuição, por meio do sorteio automático; último andamento; e localização. Nas demais abas que compõe a tela, outras informações podem ser coletadas, tais como: Dados básicos; Movimentos; Dados Adicionais; Processos Vinculados; Partes; Peças; e Recursos.

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro

Voltar à Consulta Inicial

Resultado da Consulta de Processos

Processos | Dados Básicos | Movimentos | Dados Adicionais | Processos Vinculados | Partes | Peças | Recursos

0507620-61.2005.4.02.5101 Classe 2005 MANDADO DE SEGURANÇA/PROPRIEDADE

Dados da 8a Decisão (8 de 8) - 04/07/2008 12:03 | Anterior | [Imprimir](#)

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

0507620-61.2005.4.02.5101 Número antigo: 2005.51.01.507620-5
2005 - MANDADO DE SEGURANÇA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Autuado em 19/04/2005 - Consulta Realizada em 30/04/2011 às 21:00
AUTOR : RECORDATI IRELAND LIMITED
ADVOGADO: CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO E OUTROS
REU : DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO: SEM ADVOGADO
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro - EDNA CARVALHO KLEEMANN
Juiz - Despacho: MARIZA DO NASCIMENTO SILVA PIMENTA-BUENO
Baixa: Tipo - Baixa - Findo em 08/07/2008
Distribuição-Sorteio Automático em 20/04/2005 para 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: CORREÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE
Concluso ao Juiz(a) MARIZA DO NASCIMENTO SILVA PIMENTA-BUENO em 04/07/2008 para Despacho SEM LIMINAR por JRFVC
Arquivem-se, com baixa, juntamente com o agravo em apenso.

Total de Processos: 1 | Localização Arquivo Geral - Rio de Janeiro

Figura 7: Resultado da busca pelo andamento processual.

Fonte: SJRJ.

Por meio desta consulta, se alcançou o andamento processual dos processos que compuseram os resultados preliminares. Nas ações em que houve a interposição de recurso a consulta se concretizou da mesma forma, porém no sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no qual a seta na Figura 13 indica o local e as modalidades de consulta que podem ser realizadas.



Figura 8: Sítio de acesso ao TRF2.
Fonte: TRF 2ª Região.

Os resultados encontrados por meio do acesso aos mencionados sítios estão listados no capítulo sobre as “*Questões Processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*”, na qual se relata os processos consultados e o motivo da exclusão dos demais da pesquisa.

Após estas consultas se concretizarem, optou-se por requerer à Procuradoria Especializada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o acesso aos arquivos dos processos que já haviam transitado em julgado. Para a análise destes processos e diante da disponibilidade que se teve para a pesquisa, durante a prospecção dos dados objetivos, outros parâmetros de cunho material puderam ser observados, e assim, conclusões parciais foram extraídas de cada um deles, por meio de uma *Ficha-resumo* elaborada e respondida pela

mestranda. Observaram-se ainda outros julgados, utilizados como jurisprudência e que serviram de análise para a complementação dos dados previamente obtidos.

A Ficha-resumo de cunho objetivo foi composta, segundo a Figura 9:

Dados básicos																																						
Processo n.	Ação:																																					
Autor:																																						
Réu:																																						
Vara:	PI:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Critério: Data</th> <th>Informação</th> <th>OBS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propositora da ação</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recebimento no INPI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Concessão de liminar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Publicação da liminar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ciência no INPI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sentença</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apelação</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julgamento da apelação</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESP ou RE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Embargos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agravos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Critério: Data	Informação	OBS	Propositora da ação			Recebimento no INPI			Concessão de liminar			Publicação da liminar			Ciência no INPI			Sentença			Apelação			Julgamento da apelação			RESP ou RE			Embargos			Agravos		
Critério: Data	Informação	OBS																																				
Propositora da ação																																						
Recebimento no INPI																																						
Concessão de liminar																																						
Publicação da liminar																																						
Ciência no INPI																																						
Sentença																																						
Apelação																																						
Julgamento da apelação																																						
RESP ou RE																																						
Embargos																																						
Agravos																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Critério: Pessoa ou órgão</th> <th>Informação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juiz de 1^a instância</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turma no TRF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relator</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recebido no Duplo efeito?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Houve concessão de liminar, AT ou MC?</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Critério: Pessoa ou órgão	Informação	Vara		Juiz de 1 ^a instância		Turma no TRF		Relator		Recebido no Duplo efeito?		Houve concessão de liminar, AT ou MC?																							
Critério: Pessoa ou órgão	Informação																																					
Vara																																						
Juiz de 1 ^a instância																																						
Turma no TRF																																						
Relator																																						
Recebido no Duplo efeito?																																						
Houve concessão de liminar, AT ou MC?																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Conclusões</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2^a</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Conclusões	1 ^a		2 ^a																															
	Conclusões																																					
1 ^a																																						
2 ^a																																						

Figura 9: Ficha-resumo de critérios objetivos da busca processual.
Fonte: Elaboração própria

Observa-se que a Ficha-resumo foi composta por um cabeçalho e três critérios de busca: *a) data; b) pessoa ou órgão e c) conclusões*. O *cabeçalho* foi composto pelos dados de

identificação da ação, tais como: número do processo, nome do autor, nome do Réu, Vara para a qual foi distribuído e o número da patente (PI).

Quanto aos critérios que o compõe, o primeiro critério (*data*) possui como intenção demonstrar as características mais objetivas de um processo judicial tais como: data de propositura da ação, data de recebimento dos autos no INPI, data de concessão da medida liminar e de sua publicação; data de ciência no INPI; data em que a sentença foi proferida ou publicada; data de interposição dos recursos, que foram divididos em Apelação, Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, Embargos e suas modalidades, Agravos de instrumento, retido ou interno; além da data de julgamento da Apelação, importante para delimitar o lapso temporal no trâmite na segunda instância. Além destas respostas, a Ficha-resumo (Figura 9) foi composta por uma coluna para que fossem inseridas observações pertinentes a cada uma das datas encontradas.

O segundo critério possui como objetivo aferir o *órgão ou pessoa responsável* pelo julgamento e dois critérios relativos ao julgamento. O primeiro foi composto do número da vara que apesar de ser descrito no cabeçalho a importância estava ligada à especialização ocorrida no TRF-2^a Região entre os anos de 2001 e 2004; do Juiz de 1^a Instância; da Turma no Tribunal Regional Federal e do Relator responsável. Em seguida, questionou-se se o recurso fora recebido no duplo efeito, devolutivo e/ou suspensivo, e se houve a concessão de alguma modalidade de tutela de urgência ou liminar. Permitiu-se ainda que duas lacunas fossem deixadas em branco para possíveis observações encontradas ao longo da pesquisa.

Por fim, pugnou-se por incluir o último trecho o qual se pudesse descrever as *conclusões preliminares* aferidas com as respostas obtidas nas questões anteriores. Tais resultados foram descritos no capítulo das “*Questões processuais e os conflitos gerados na prorrogação dos prazos*”.

4.2.2 Da análise das patentes

Após demonstrar como foi realizada a busca pelo andamento processual e os filtros utilizados para se chegar aos processos analisados, precisou-se conferir, dentre outros dados, as patentes que geraram estas demandas processuais. Para isto se valeu de três sistemas de busca de patentes, essenciais para os pesquisadores no tema: sítio do INPI, o *Espacenet* e o *USPTO*.

Estas três bases foram escolhidas em razão da maioria das patentes analisadas³⁰ serem oriundas ou da União Europeia ou dos Estados Unidos da América. A utilidade desta segunda análise documental demonstrará aos estudiosos da área onde buscar as informações pertinentes à origem da patente estrangeira, a fim de se evitar equívocos na análise de datas de concessão de proteção em outros países. Outra razão para a escolha destas bases é que seu acesso é gratuito podendo se realizar de qualquer computador com acesso à *internet*. Assim, observar-se-á, sem se aprofundar no tema diante de sua vastidão, cada uma das bases de dados relevantes para esta pesquisa, na qual breves considerações serão realizadas, para que não haja dúvidas sobre a metodologia utilizada.

O sítio do INPI disponibiliza um sistema de pesquisa próprio para que qualquer indivíduo verifique os prazos de validade e períodos de concessão das patentes. Da mesma forma, o *Espacenet*, que representa o EPO – Escritório Europeu de Patentes permite que o pesquisador consulte as características da patente europeia ou das patentes nacionais requeridas. Já o *USPTO* permite o mesmo tipo de consulta às patentes depositadas nos Estados Unidos da América. Isto permitiu buscar as informações pertinentes a fim de se evitar equívocos na análise de datas de concessão de proteção em países estrangeiros.

³⁰ Os resultados, conforme mencionado, estão descritos em “Questões processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos”, mas adiante-se que das 77 (setenta e sete) patentes de produtos e processos farmacêuticos analisadas, 44 (quarenta e quatro) têm origem europeia (seja patente EP ou nacionais) 31(trinta e uma) são norte-americanas, 2 (duas) são japonesa. Na pesquisa anterior, não se conseguia identificar a origem de uma destas patentes, que após novas pesquisas aferiu-se tratar de uma patente de origem alemã.

4.2.2.1 INPI

O sítio do INPI disponibiliza um sistema próprio de pesquisa, para que qualquer indivíduo verifique as características das patentes. Dentro do sítio da autarquia, alcançam-se diversas informações das mais diversas áreas – Base de Marcas; Base de Patentes; Base de Patentes em Aniversário; Base de Desenhos; Publicações de Pareceres Técnicos e Nulidades em DI; Base de informações tecnológicas de Patentes – contudo somente se apontará neste estudo os critérios utilizados para a busca de patentes, objeto desta pesquisa.

Assim, a busca se inicia com ingresso no sítio do INPI³¹ que, já em sua página inicial apresenta os *links* para o acesso. Cabe frisar que a interface deste sítio foi alterada no decorrer dos meses de outubro e novembro de 2011. Ressalte-se, ainda, que alguns pontos da busca foram alterados: antes se ingressava na página inicial que já apontava o *link* da busca. Agora, a busca é realizada pela modalidade de proteção que o pesquisador necessita. No caso desta pesquisa a busca se dá dentro do *link* das patentes, conforme se observa na Figura 10:



Figura 10: Página inicial do sítio do INPI com seta indicando o *link* Patente.
Fonte: INPI.

³¹ É importante ressaltar que durante a conclusão desta pesquisa a interface do sítio da autarquia estava em transição. Assim, para manter esta pesquisa atualizada ao tempo de sua defesa (março-2012) primou-se por descrever a nova interface do sítio da autarquia.

Ao acessar o *link* a partir da palavra *Patente* aparecerá uma caixa de texto para que o pesquisador escolha o que buscar sobre patente, cuja interface apresenta-se conforme a Figura 11:



Figura 11: Página inicial do sítio do INPI com seta indicando o *link* Busca.
Fonte: INPI.

A tela descrita na Figura 11 encaminhará o pesquisador para a etapa seguinte em que aponta mais um ícone para o acesso a base de dados:



Figura 12: Interface para acesso a base de dados de patentes no sítio do INPI
Fonte: INPI.

A nova tela encaminhará o pesquisador a uma página de validação de código de acesso, com indicações e alertas sobre os resultados da pesquisa (Figura 13):

The screenshot shows the INPI's search interface. At the top, there's a green header with the INPI logo and a yellow banner with the Brazilian government's 'Mais Rico e País Sem Pobreza' slogan. Below the header, there's a CAPTCHA image with the word 'MARCO' and a checkered background. A text input field for the CAPTCHA code is followed by a 'acessar' button. Below the input field, there's a 'Leia-me:' section containing terms and conditions. It mentions that all patent documents from August 1, 2006, onwards are available in full text, and that digital documentation is hosted on the European Patent Office's website. It also notes that the digital version of the patent documentation is stored in the INPI's archive. There are links for 'clique aqui' (click here) for updates and browser compatibility information for Internet Explorer 5.5+, Netscape 6.2+, and Mozilla 1.0+. It also specifies that PDF files require Adobe Acrobat Reader. A note about PDF format is present, stating it's a portable document format used for document integrity and fidelity. A 'voltar' (back) button is at the bottom.

Figura 13: Interface para inserção dos dígitos verificadores para o acesso a base de dados de patentes no sítio do INPI.

Fonte: INPI.

Somente após a inserção dos dígitos verificadores, o sítio encaminhará efetivamente à pesquisa, conforme se observa da Figura 14:

The screenshot shows the 'Pesquisa Básica' (Basic Search) interface. The header is identical to Figure 13. Below the header, there's a navigation menu with '» Consultar', 'Base Patentes' (highlighted with a red arrow), 'Pesquisa Avançada', and 'Finalizar Sessão'. A note below the menu says 'Forneca as suas chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.' Under the heading 'PESQUISA BASICA', there's a search form. It has a 'Contenha o Número do Processo' field with the placeholder 'Ex: PI0101161-8.', a dropdown menu for search terms ('todas as palavras'), a search term input field, a dropdown for 'no' (Title), and a note 'Ex: refriamento cruzado.'. Below that is a dropdown for 'Nº de Processos por Página' set to '20', a 'pesquisar' button, and a 'limpar' button. A 'voltar' (back) button is at the bottom.

Figura 14: Interface de acesso à base de dados de patentes por meio da Pesquisa Básica
Fonte: INPI.

Contudo, para que se alcancem os mesmos resultados obtidos com a busca realizada nesta dissertação é necessário seguir para mais uma tela, por meio do link “*Pesquisa*

"Avançada" que encaminhará o pesquisador à tela cujos elementos permitirão um resultado mais preciso, segundo a Figura 15:

Figura 15: Interface de acesso à base de dados de patentes por meio da Pesquisa Avançada
Fonte: INPI.

Observou-se que, com a alteração do sítio do INPI, a busca tornou-se mais trabalhosa. Antes com apenas três telas era possível se alcançar a pesquisa avançada na base de dados do INPI, conforme demonstrado, após a alteração são necessárias seis telas para se alcançar o mesmo objetivo. Isto torna a pesquisa mais árdua de se realizar em dias que o sistema não se sustenta.

Alcançada a tela descrita na Figura 15, o filtro para realizar a pesquisa pode se efetivar de várias formas. Neste estudo optou por dois critérios que associados permitiu encontrar as patentes de revalidação (*pipelines*) a serem estudadas. Os critérios utilizados foram o período que a legislação brasileira permitiu o ingresso de patentes de revalidação (*pipelines*) no país e a Classificação Internacional de Patentes – CIP.

Para se aferir as datas do período de ingresso das patentes de revalidação (*pipelines*) no Brasil se utilizou as datas de 14 de maio de 1996 e 15 de maio de 1997. A primeira é a data de publicação da Lei n. 9.279-96 e a segunda é o prazo estipulado pelo parágrafo 1º do art. 230. Este prazo do art. 230 permitiu que os titulares de produtos ou processos farmacêuticos que não eram passíveis de proteção no Brasil depositassem seus pedidos de patente durante um ano, contado da data de publicação da lei.

O segundo critério, a Classificação Internacional de patentes – CIP, valeu-se do código A61K³² na busca das patentes. Para se compreender as razões da utilização deste código um breve histórico sobre a CIP é fornecido pelo sítio do INPI (2006, 2011b).

O sistema da Classificação Internacional de Patentes resultou dos esforços conjuntos de órgãos de propriedade industrial de numerosos países. A base para esse esforço cooperativo foi um tratado internacional multilateral, a "Convenção Européia para a Classificação Internacional de Patentes de Invenções", celebrado em 1954.

Em 1969 teve início uma negociação para atualizar sua gestão. Em 1971, um novo acordo foi discutido e celebrado sob o patrocínio conjunto do Conselho da Europa e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, tendo se tornado o "Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Patentes". O acordo entrou em vigor em 1975, cabendo a administração da CIP à OMPI. Assim, o período de transição, iniciado em 1969, terminou em 1975 e pôs fim à responsabilidade do conselho da Europa no que tange à CIP, tendo esta se tornado, então, um sistema mundial administrado por um organismo intergovernamental de âmbito internacional.

Qualquer país membro da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial pode tornar-se membro do Acordo de Estrasburgo, que implica diversos direitos e obrigações para o novo estado-membro. O direito mais importante é o de participar no contínuo trabalho de aperfeiçoamento da CIP que consiste na emenda da Classificação por um Comitê de Peritos integrado por representantes de cada estado membro do acordo CIP. Das obrigações, a mais importante é a de aplicar a Classificação, ou seja, fazer constar em cada documento de patente publicado pelo respectivo órgão o símbolo da Classificação adequado.

A Classificação Internacional de Patentes (Int.Cl.) é uma classificação especial utilizada internacionalmente para indexação de documentos de patentes de invenção e modelo de utilidade.

A Int. Cl. Foi instituída em 1971 pelo Acordo de Estrasburgo. O Acordo conta (julh/97) com 38 (trinta e oito) Estados Membros, entre os quais o Brasil. Contudo, a Int.Cl. é utilizada por cerca de 70 (setenta) países e 3 (três) Administrações Regionais e pela Secretaria Internacional da Organização da Propriedade Intelectual. A fim de manter a classificação internacional de patentes atualizada são elaboradas revisões a cada cinco anos. A revisão é elaborada por uma comissão de peritos que se reúne periodicamente para avaliar o sistema e aperfeiçoá-lo, considerando, principalmente, os avanços tecnológicos.

³² O Código A61K é considerado uma classificação secundária, o ideal é que a busca se concretizasse pelos “pedidos com classificação A61K31/... relativos às preparações medicinais contendo ingredientes ativos orgânicos” (KUBRUSLY, 2011, p.40) fato que retornaria um resultado preciso. Contudo, o que se buscou neste trecho da pesquisa foi a confirmação para se saber se as patentes inseridas nos processos judiciais estudados ingressaram no Brasil como patentes de revalidação (*pipeline*).

A Classificação Internacional de Patentes divide a técnica em 8 (oito) setores principais, contando, a atual revisão (7a edição), com 64000 (sessenta e quatro mil) subdivisões. Cada subdivisão tem um símbolo composto de algarismos arábicos e de letras do alfabeto latino. Os 8 (oito) setores principais são denominados de seções, a saber:

- Seção A** - Necessidades Humanas (Vol. 1)
- Seção B** - Operações de Processamento; Transporte (Vol. 2)
- Seção C** - Química e Metalurgia (Vol. 3)
- Seção D** - Têxteis e Papel (Vol. 4)
- Seção E** - Construções Fixas (Vol. 5)
- Seção F** - Eng. Mecânica / Iluminação / Aquecimento (Vol. 6)
- Seção G** - Física (Vol. 7)
- Seção H** - Eletricidade (Vol. 8)

O símbolo completo da classificação para técnica específica será constituído por símbolos representado Seção (conforme acima), Classe (número composto por dois algarismos), Subclasse (letra minúscula), grupo e Subgrupo. (INPI, 2006).

Hoje a CIP se mantém com os mesmos oito setores técnicos, contudo consta em sua versão 2012.01, com mais de 70.000 subdivisões³³.

Os critérios utilizados (prazo e a CIP) foram inseridos na página de pesquisa do INPI para se alcançar os resultados referentes às patentes inerentes a esta pesquisa, conforme a

Figura 16:

The screenshot shows the INPI Advanced Search interface. The top navigation bar includes the INPI logo, a search bar for 'Consulta à Base de Dados do INPI', and links for Pesquisa Base Marcas, Pesquisa Base Desenhos, and Ajuda. The main search area is titled 'PESQUISA AVANÇADA' and contains the following fields:

- (21) Nº do Pedido : Ex: PI0101161-8; MU6900960-0; MI5500233-1; C10201935-3.
- (22) Data Depósito : a dd/mm/aaaa* Ex: 10/10/2001. (This field is highlighted with a red arrow.)
- (31) Nº da Prioridade : Ex: 392.176
- (32) Data da Prioridade : a dd/mm/aaaa* Ex: 10/10/2001
- (33) País da Prioridade:
- (51) Classificação : Ex: G06F 13/00. (This field is highlighted with a red arrow.)
- (54) Título : Ex: resfriamento and (líquido or agua) and not cruzado.
- (57) Resumo : Ex: milho and herbicida and plantas and not glifosato; caro prox(6) porta.
- (86) Número do Depósito Pct: Ex: US9308239.
- (71/73) Nome do Depositante : Ex: petrobras or (petroleo and brasileiro)
- (72) Nome Inventor : Ex: "Antônio Cláudio Corrêa"
- Nº de Processos por Página :

Figura 16: Página de pesquisa avançada na base de patentes do INPI.
Fonte: Base de dados do INPI.

³³ Para maiores informações e visualização completa da Seção A, classe 61, subclasse k e seus subgrupos, pode-se consultar o sítio da WIPO (Dez-2011), com a versão atualizada ou o sítio de busca do INPI (2011b).

Este critério de pesquisa foi utilizado para se aferir se as patentes, objeto das ações judiciais estudadas nesta pesquisa, incluíam-se nestes critérios.

4.2.2.2 European Patent Office - Espacenet

Outra base de dados que se fez necessário consultar foi o *Espacenet*³⁴, a base de dados do Escritório Europeu de Patentes, que se apresenta sobre a interface da Figura 17:

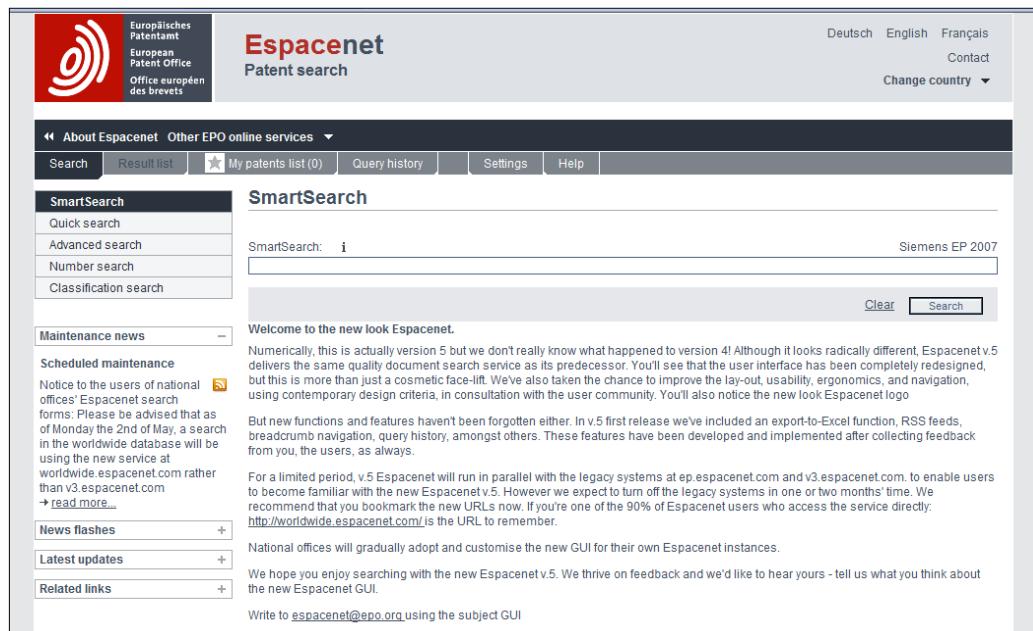


Figura 17: Página inicial do sítio do *Espacenet*.

Fonte: *Espacenet*.

Em sua “pesquisa avançada” diversos são os critérios para a busca de patentes. Como nesta pesquisa, o que se buscava era a verificação das datas de depósitos de patentes originárias (primeira prioridade) nos países europeus, a prospecção se concretizou por meio do número da patente nacional ou pelo número da patente europeia, conforme a Figura 18:

³⁴ “Esta base, contendo mais de 60 milhões de documentos de patente de diferentes países, é mantida pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO). Permite a pesquisa nos dados bibliográficos das patentes, bem como o acesso ao texto completo de grande parte destes documentos, inclusive de pedidos depositados no Brasil.”. (INPI, 2010a).

Espacenet Patent search

Advanced search

1. Database
Select the database in which you wish to search: Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries

2. Search terms
Enter keywords in English - ctrl-enter expands the field you are in

Keyword(s) in title: plastic and bicycle
Keyword(s) in title or abstract: hair
Publication number: WO2008014520
Application number: DE19971031696
Priority number: WO1995US15925

Quick help: How many terms can I enter per field? Can I search with a combination of words? Can I use truncation or wildcards? How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers? What is the difference between the IPC and the ECLA? What are the valid date formats? What are the admissible entries for a date range search?

Related links: +

Figura 18: Interface para pesquisa avançada no *Espacenet*.

Fonte: *Espacenet*.

Espacenet Patent search

Number search

1. Database
Select the database in which you wish to search: Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries

2. Enter number
Enter either application, publication or priority number with or without country code prefix, or NPL reference number

Number: WO2008014520

Clear Search

Quick help: What are publication, application, priority and NPL reference numbers?

Related links: +

Figura 19: Interface para pesquisa por número no *Espacenet*.

Fonte: *Espacenet*.

Os primeiros resultados permitiram que se analisassesem as datas de depósito nos países de origem (primeira prioridade, ou seja, efetivamente o primeiro depósito realizado), se houve abandono da patente nacional para prevalecer a patente europeia e as datas de proteção destas patentes. Estes dados foram primordiais quando se analisou os processos judiciais. Assim, constatou-se que o conhecimento para se chegar a estes dados não é difundido, uma vez que mesmo com os documentos, que compunham os autos, demonstrando que a patente originária

foi depositada em data suficiente para o fim da proteção no país, algumas liminares foram concedidas, com o intuito de prorrogar o prazo de proteção no Brasil.

4.2.2.3 United States Patent and Trademark Office - USPTO

Da mesma forma procedeu-se com o *United States Patent and Trademark Office* - USPTO³⁵ (Escritório Norte Americano de Marcas e Patentes). A busca concretizou-se por meio do número da patente estadunidense para que se verificassem os mesmos critérios aferidos nas patentes europeias, ou seja, a data da patente originária (primeira prioridade) e se houve abandono da mesma, bem como seu prazo de vigência. As figuras seguintes descrevem a interface do USPTO, conforme as Figuras 20 e 21.



Figura 20: Interface de busca de patentes no USPTO.

Fonte: USPTO em 29 fev. 2012.

³⁵ "Na página do Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO), é possível pesquisar pedidos e concessões de patentes nos Estados Unidos. A base possibilita a busca no texto completo das patentes concedidas desde 1976 e o acesso às imagens dos documentos desde 1790." (INPI, 2011a).

United States Patent and Trademark Office
An Agency of the Department of Commerce

Patent Process

- Search for Patents
- Scientific and Technical Information Center (STIC) Information
- Patent Application Information Retrieval (PAIR)
- USPTO Patent Document Authority Files
- Accessing Published Applications
- Filing Years and Patent Application Serial Numbers Since 1882
- Withdrawn Patent Numbers
- View Fee Schedule
- File Online
- Check Status
- Maintain/Pay Fees
- Appeal
- Change Ownership

Patent Classification

Patent Forms

Statistics

Electronic Business Center

Search for Patents

Patents may be searched in the following methods:

- USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)
- USPTO Patent Application Full-Text and Image Database (AppFT)
- Patent Application Information Retrieval (PAIR)
- Public Search Facility
- Patent and Trademark Depository Libraries (PTDILs)
- Patent Official Gazette
- Search International Patent Offices
- Search Published Sequences
- Patent Assignment Database (Assignments on the Web)

USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)

Inventors are encouraged to search the USPTO's patent database to see if a patent has already been filed or granted that is similar to your patent. Patents may be searched in the USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT). The USPTO houses full text for patents issued from 1976 to the present and TIFF images for all patents from 1790 to the present.

Searching Full Text Patents (Since 1976)

Customize a search on all or a selected group of elements (fields) of a patent.

- Quick Search
- Advanced Search
- Patent Number Search

Searching TIFF Image Patents (Since 1790)

Figura 21: Interface de busca de patentes no USPTO.

Fonte: USPTO.

Ao acessar o *link* descrito como *Patent number search* (pesquisa pelo número da patente), o sítio encaminhará para outra página, na qual se inserirá o número da patente buscada, cuja resposta serão os dados essenciais daquela patente:

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

Home Quick Advanced Pat.Num Help View Cart

Data current through February 28, 2012.

Query [\[Help\]](#)

Select Years [\[Help\]](#)
1976 to present [full-text]

Search Reset

Examples:
ttl/(tennis and (racket or racket))
isd/8/2002 and motorcycle
in/newmar-julie

Field Code	Field Name	Field Code	Field Name
PN	Patent Number	IN	Inventor Name
ISD	Issue Date	IC	Inventor City
TTL	Title	IS	Inventor State
ABST	Abstract	ICN	Inventor Country
ACLM	Claim(s)	LREP	Attorney or Agent
SPEC	Description Specification	AN	Assignee Name
CCL	Current US Classification	AC	Assignee City
ICL	International Classification	AS	Assignee State
APN	Application Serial Number	ACN	Assignee Country
APD	Application Date	EXP	Primary Examiner
PARN	Parent Case Information	EXA	Assistant Examiner
RLAP	Related US App. Data	REF	Referenced By
REIS	Reissue Data	FREF	Foreign References
PRIR	Foreign Priority	OREF	Other References
PCT	PCT Information	GOVT	Government Interest
APT	Application Type		

Figura 22: Interface de busca da patente pelo número da patente no sítio do USPTO.
Fonte: USPTO, em 29 fev. 2012.

4.3 ESTUDO DE CASO

Este trecho da pesquisa da dissertação está diretamente ligado ao referente à *Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4234*, em trâmite no Supremo Tribunal Federal cujo objeto questiona a constitucionalidade dos arts. 230 e 231, da Lei n. 9.279-96. Esta ação tornou-se um estudo de caso nesta pesquisa em razão dos reflexos que o julgamento final proferido gerará às patentes, principalmente as de produtos e processos farmacêuticos que obtiveram sua proteção no país por meio das patentes de revalidação (*pipelines*). Para se alcançar os resultados pretendidos haverá a utilização das demais modalidades de pesquisa (bibliográfica e documental) descritas anteriormente. Obter dados mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados obtidos (GIL, 2007, p. 140). Assim, para que se concretizem os resultados esperados com o estudo da ADI 4234 seguir-se-á

(...) a tendência para apresentar os estudos de caso de maneira muito próxima à dos demais relatórios de pesquisa, envolvendo partes destinadas à apresentação do problema, à metodologia empregada, aos resultados obtidos e às conclusões. (GIL, 2007, p. 142).

Diante disto, o problema a ser resolvido com esta questão é apontar os possíveis efeitos da decisão a ser proferida nesta ação e quais as possíveis consequências para as demais lides que envolvam as patentes de revalidação.

Para tanto, a metodologia utilizada se valerá, em grande parte do desenvolvimento dessa parte, de documentos extraídos do sítio de consulta processual do Supremo Tribunal Federal que permite o acesso às peças processuais pertinentes a esta pesquisa. Esse avanço do Judiciário se concretizou graças à virtualização dos processos, que permite o acesso aos autos sem que haja a necessidade de se dirigir até o órgão julgador para análise dos autos físicos. Cabe, ainda, lembrar que a ação foi proposta em 2009 e até a presente data³⁶ há alguns

³⁶ Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de abril e outubro de 2011 e atualizado durante os meses de novembro e fevereiro 2012.

pedidos de ingresso no processo como *amici curiae* aguardando apreciação pela Ministra Carmen Lúcia, relatora do processo. Assim, demonstrar-se-á, a seguir, os passos essenciais para se recuperar as informações necessárias: tais como a peça inicial e os pareceres até então incluídos nos autos.

A interface inicial do STF se apresenta da seguinte forma:

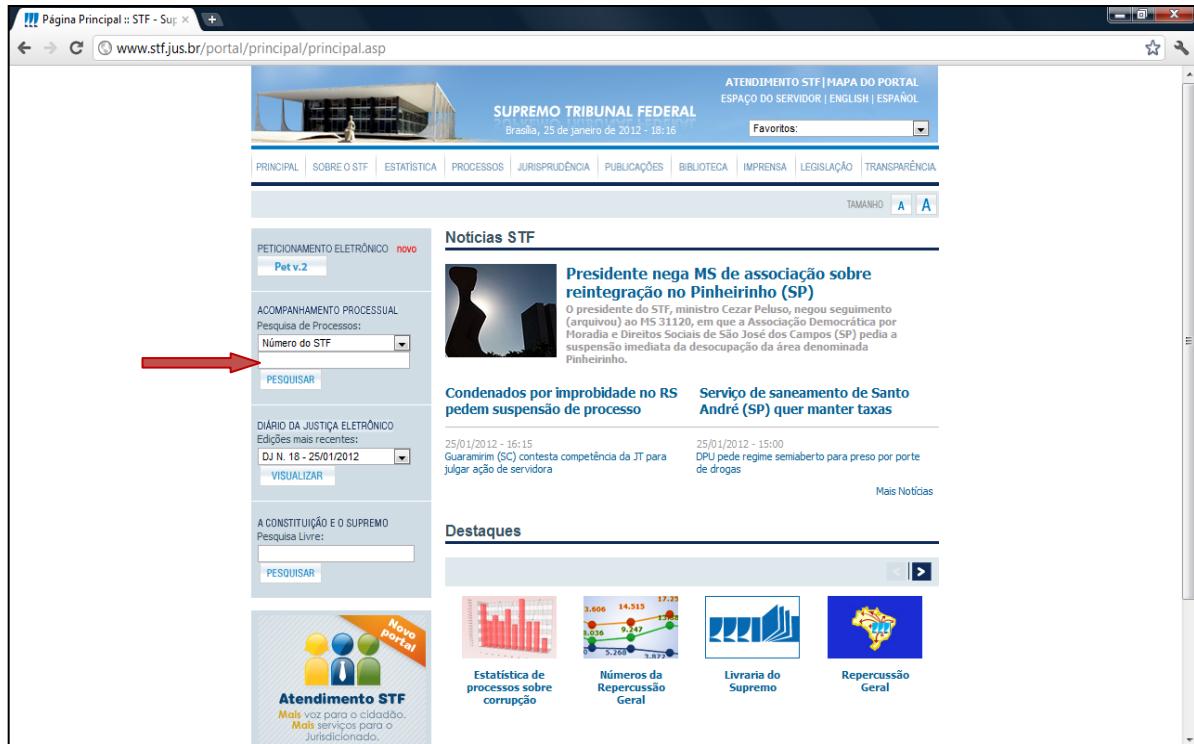


Figura 23: Página inicial do sítio do STF.
Fonte: STF.

Nesta página inicial já se pode observar um *link* para acesso direto às pesquisas processuais, conforme apontado pela seta. Esta busca se efetiva pelo número do processo do STF; pelo número único (nova numeração designada aos autos processuais a fim de resgatar a informação de qualquer processo em trâmite no país); número do protocolo; número na origem; nome de parte ou advogado. O critério utilizado é o número no STF, em razão de se tratar de uma ação de controle de constitucionalidade cuja competência originária é do Eg. Tribunal constitucional.

Assim, ao inserir o número em questão (4234), o sítio o remete a outra página em que faz o levantamento de todas as ações com este mesmo número, cabe, pois ao pesquisador

saber qual a modalidade processual está a buscar. Neste caso é a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), segundo a Figura 23.

Processo	Descrição da Classe
ADI 4234	AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ARv 4234	ARGUIMENTO DE RELEVÂNCIA
CR 4234	CARTA ROGATÓRIA
IF 4234	INTERVENÇÃO FEDERAL
MI 4234	MANDADO DE INJUNÇÃO
Pet 4234	PETIÇÃO
Rcl 4234	RECLAMAÇÃO
RTC 4234	REVISTA CÍVEL
Rvc 4234	REVISÃO CRIMINAL
SE 4234	SENTENÇA ESTRANGEIRA
SS 4234	SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

Figura 24: Sítio de resposta a busca processual pelo número do STF, utilizando o número 4234.
Fonte: STF.

O resultado desta busca remete ao andamento processual desta ação, com todas as informações pertinentes àquele processo judicial, que podem ser observadas na Figura 25:

Data	Andamento	Órgão Julgador	Observação	Documento
27/09/2011	Petição		** 77534/2011 - 27/09/2011 - SEBASTIÃO ALVES DOS REIS JÚNIOR - APRESENTA RENÚNCIA A MANDATO. Ao Gabinete da Ministra Relatora, sem os autos.	
27/09/2011	Petição		77534/2011 - 27/09/2011 - SEBASTIÃO ALVES DOS REIS JÚNIOR - APRESENTA RENÚNCIA A MANDATO.	
01/12/2010	Petição		** 69622/2010 - 01/12/2010 - CONECTAS DIREITOS HUMANOS E OUTROS - REQUEREM JUNTADA DE DOCUMENTOS. Ao Gabinete da Ministra Relatora, sem os autos.	
21/06/2010	Petição		** 35833/2010 - 21/06/2010 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ - REQUER INGRESSO COMO "AMICUS CURIAE".	
11/03/2010	Petição		** PG nº 13134/2010, da Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF, requerendo seu	

Figura 25: Interface do resultado para busca e acesso às informações processuais no STF.
Fonte: STF.

A Figura 26 demonstra o resultado para visualização das peças eletrônicas, na tela já se nota a peça inicial do processo, bem como em sua barra lateral esquerda todas as peças disponíveis para análise por qualquer indivíduo. Permite-se a consulta, armazenamento de forma eletrônica e a impressão das peças e pareceres que compõem os autos.



Figura 26: Interface para visualizar peças eletrônicas no STF.

Fonte: STF.

Esta será a metodologia utilizada para coletar as informações necessárias oriundas diretamente dos autos processuais da ADI 4234, além do acesso à bibliografia voltada estritamente ao estudo do direito constitucional (MENDES; COELHO; BRANCO, 2011; CANOTILHO; MACHADO, 2008) e do controle de constitucionalidade (BARROSO, 2006, 2012). Espera-se, com o levantamento das informações contidas nos autos virtuais, apontar quem são os interessados em ingressar na ação, os efeitos da decisão e as consequências para as patentes que ingressaram no Brasil como *pipelines*, bem como os possíveis efeitos que a decisão deste processo gerará para o estudo desta modalidade de patentes.

4.4 QUADRO SINÓPTICO DA METODOLOGIA

Diante da quantidade de informações descritas nos itens e subitens anteriores, concluiu-se que a melhor maneira de visualizar todo o processo metodológico a ser utilizado nesta pesquisa seria com um quadro sinóptico, no qual, de forma sintética, se exporá os meios de pesquisa mais abrangentes, bem como com a inclusão de outros limites impostos a este estudo que estão dispostos ao longo desta dissertação.

Quadro 5: Dados complementares sobre o campo a ser estudo e a metodologia utilizada.

CAMPO A SER ESTUDADO	METODOLOGIA
Procedimentos necessários	Coleta de dados; busca jurisprudencial junto ao TRF-2 ^a Região e INPI e sua Procuradoria especializada;
Tipo de métodos utilizados	Pesquisa bibliográfica; Pesquisa documental; Estudo de caso.
Etapas	Revisão bibliográfica (2010-2012); Redação do esboço dos capítulos junto à busca processual; submissão à Qualificação; Correção das indicações determinadas pela banca. Conclusão das pesquisas. Submissão da dissertação à defesa.
Dados utilizados	Revisão bibliográfica. Análise de jurisprudência consolidada nos Tribunais Nacionais. Coleta de dados por meio de bases de pesquisa dos órgãos e institutos envolvidos. Análise de processos judiciais e procedimentos administrativos. Consulta aos órgãos legislativos, centros de estudos e bibliotecas virtuais ou não. Sítios na rede mundial de computadores de organismos e indústrias transnacionais. Periódicos nacionais e internacionais que tratem do tema. Base de dados de patentes.
Período a ser coberto	1996 a 2011 – para os processos judiciais; 1971-2011 – para período histórico (abrangendo períodos anteriores)
Âmbito espacial	Rio de Janeiro, especificamente por ser o território de competência do TRF-2 ^a Região (sede de territorial do INPI).
Atores envolvidos e participação	INPI (como órgão administrativo). Estado Brasileiro (como legislativo e judiciário). Sociedade (cidadãos)

Fonte: Elaboração própria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5 QUESTÕES PROCESSUAIS QUE GERARAM REFLEXOS NA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Apesar dos diversos conceitos abordados no decorrer do estudo, outros necessitarão ser expostos para que se compreendam os objetivos deste capítulo. A questão principal a ser respondida é “o deferimento do pleito de tutela de urgência ou liminares pode gerar a prorrogação inadequada dos prazos de proteção das patentes de revalidação (*pipelines*)?”. Diante das pesquisas preliminares, sabe-se que a resposta é positiva. Isto remete a outra questão: “Houve alguma consequência (direta ou indireta) para o Poder Público?”.

Esse capítulo da pesquisa responderá a estas perguntas por meio do estudo das ações judiciais que concederam alguma modalidade de provimento judicial (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 301) de urgência (seja por meio de medidas cautelares, tutela antecipada ou liminares) às patentes de produtos e processos farmacêuticos. Tais respostas serão alcançadas ao longo do desenvolvimento deste capítulo.

Todavia, no decorrer da pesquisa, diversos foram os problemas encontrados para respondê-las, uma vez que este tema transita entre o estudo do direito processual³⁷, do direito administrativo³⁸, do direito constitucional³⁹, do direito civil⁴⁰ e do direito internacional⁴¹. Limitar o ponto de atuação destes ramos não foi tarefa fácil. Por isso, buscou-se responder as perguntas formuladas com fundamento nos precitados ramos do Direito.

Assim, estabelece-se entre cada um deles uma breve correlação. No direito processual esta relação existe nas modalidades de provimentos utilizados e na forma como foram

³⁷ Em que há a necessidade de se delimitar os conceitos das tutelas de urgência e liminares requeridas; a competência territorial e material observadas para a escolha do TRF-2ª Região, como objeto de pesquisa; as consequências processuais em razão da substituição da decisão administrativa por uma de cunho judicial.

³⁸ Em que mister é o entendimento do processo administrativo e de sua aplicação pela autarquia especializada, culminando na migração das decisões dos processos administrativos para a esfera judicial.

³⁹ Com a determinação constitucional de acesso à justiça do art. 5º, XXXV, da CRFB-88.

⁴⁰ Por se tratar de um direito de propriedade, apesar de ser descrita e regulamentada por lei própria.

⁴¹ Com sua estrita correlação da legislação interna com o Tratado Internacional que fornece padrões mínimos de proteção.

aplicados pelos patronos das causas. O direito administrativo está intrinsecamente vinculado ao tema a partir do momento em que o proprietário do direito, insatisfeito com a decisão da Administração, leva seu questionamento para a esfera judicial em decorrência do direito ao acesso universal à justiça e do inerente desenvolvimento da propriedade industrial por via judiciária. Isto também reflete no direito constitucional, com o citado princípio do acesso universal à justiça (art. 5º, XXXV da CRFB-88), à proteção à propriedade (art. 5º, XXII e XXIII da CRFB-88) e ao direito à saúde (art. 196 e seguintes da CRFB-88). Fato que remete o julgador à ponderação de interesses (art. 5º, LINDB), existente também no direito civil. Todos estes temas tratam de assuntos de normatização interna, que dizem respeito ao poder de legislar de um Estado, cujas tratativas com outros Estados estrangeiros submetem-se à assinatura e ratificação de tratados (conforme a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969), como se dá na Propriedade Intelectual com o ADPIC/TRIPs, para que se fixem parâmetros mínimos de proteção em nível mundial.

Diante disto a tarefa de tentar esgotar este tema é complexa, e não cabe nesta dissertação, vez que a possibilidade de dispersão e divagações é extremamente fácil de alcançar. Por esta razão, primou-se por manter o raciocínio inserido nestes ramos de atuação jurídica, pormenorizando o seguinte: as ações judiciais encontradas; as modalidades de tutela concedidas; os tipos de pedidos pleiteados e os resultados destas ações judiciais. Não se deve esquecer que dentro dos processos judiciais, principalmente quando se trata de tutelas de urgência e liminares, as divergências doutrinárias são das mais diversas espécies, não cabendo neste trabalho especificá-las. Coube, desta forma, indicar as principais fontes bibliográficas onde tais dúvidas possam ser esclarecidas com o brilhantismo dos doutrinadores especializados no tema (BEDAQUE, 2006; MARINONI, 2008; PEREIRA, 2006; ZAVASCKI, 2007).

De toda sorte, o que se pretende é demonstrar o que acontece na prática e os reflexos disto para os atores envolvidos neste cenário, com ênfase nos titulares de patentes; no Poder Judiciário e na autarquia especializada.

5.1 O QUE FOI OBSERVADO.

As primeiras pesquisas sobre este tema surgiram com a realização da prospecção das patentes de revalidação (*pipelines*) e das ações judiciais que as envolviam. Observou-se destas demandas que haviam pedidos distintos, tais como: prorrogação de prazo, nulidade e concessão de patentes. Deste primeiro filtro, somente aquelas demandas com pedido de prorrogação do prazo de proteção interessavam a esta pesquisa (independente da especificação do pedido, fosse por extensão oriunda do SPC, correção ou recontagem de prazos).

Destas demandas – que pleiteavam a prorrogação dos prazos – notaram-se três situações distintas quando se utilizou como parâmetro a comparação entre as datas de propositura da ação e a data de expiração da patente:

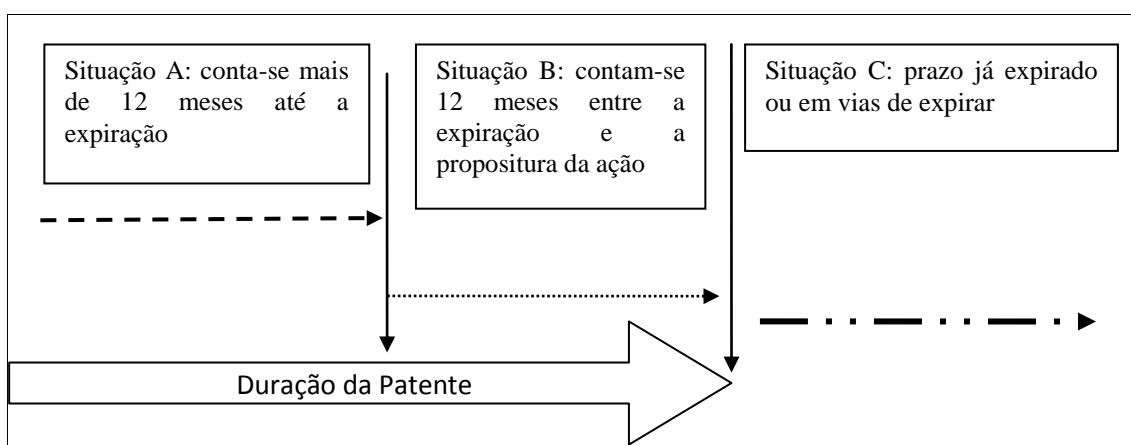


Figura 27: Demonstração temporal das situações observadas.
Fonte: Elaboração própria.

- Os pedidos em que as datas contavam com mais de 12 (doze) meses para expirar a validade da patente;

- b) Os pedidos em que a proteção patentária expiraria em menos de 12 (doze) meses da data da propositura do pleito judicial; e
- c) Os pedidos em que o prazo de proteção da patente já havia expirado quando pleiteada a sua prorrogação por meio de ações judiciais.

Após esta última constatação, a pesquisa se voltou especificamente para estas demandas, em que a patente brasileira estava expirada na data de propositura da ação, ou seja, o objeto protegido pela patente já se encontrava em domínio público ou em vias de se tornar de domínio público. Através da análise pontual, constatou-se que em todas estas ações havia algum tipo de pedido de tutela de urgência ou liminar, seja simplesmente para incluir no pedido administrativo da patente que esta se encontrava *sub judice* ou para, efetivamente, conceder a prorrogação, sob a alegação de irreversibilidade de conduta e da possibilidade do conhecimento se tornar público, causando prejuízos irreparáveis ao proprietário da patente.

Fixa-se, desta forma, os dois pilares deste capítulo do estudo: o tipo de procedimento cautelar requerido (tutela de urgência ou liminar) e as consequências destas concessões judiciais.

5.2 DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS

Ante as questões precipitadas alguns resultados foram observados. Entre eles estão: a competência processual (delimitando o território de prospecção dos dados); o quantitativo de processos judiciais; a averiguação da situação de cada patente relevante para a pesquisa; os provimentos judiciais pertinentes para este estudo. Estes são os quatro pontos discutidos a seguir.

5.2.1 Da competência

O primeiro ponto a ser definido era o espaço de atuação para prospecção processual. Era preciso delimitar qual a área territorial a ser estudada; se isto se realizaria em âmbito nacional ou se restringiria a uma região específica. A dúvida ainda circulava entre os Tribunais Locais (com competência para julgar conflitos de propriedade intelectual entre particulares), no Superior Tribunal de Justiça (que concentra as ações em última instância recursal) ou primar pela competência⁴² territorial (MACHADO JÚNIOR, 2005) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF-2ª Região – (responsável pelos julgamentos da maioria dos litígios em que o INPI é parte). A área geográfica abrangida pelo TRF-2ª Região (delimitado pelos territórios dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo) se tornou a melhor opção de estudo, diante das informações coletadas.

Esta escolha se efetivou em razão da localização e do acesso às informações, bem como na possibilidade de se averiguar o processo desde sua propositura, junto à primeira instância. Portanto, nota-se a primeira questão de cunho processual deste estudo, uma vez que tal delimitação esta expressa no Código de Processo Civil (art. 94, CPC) e no Regimento Interno do TRF-2ª Região (art. 13, inciso I, RITRF-2), ante a natureza jurídica do INPI, como autarquia federal especializada.

Da mesma forma se estabeleceu a competência por matéria. Nas ações em que haja a discussão sobre propriedade industrial, em que o INPI é parte, a competência será da Justiça Federal (art. 109, inciso I da CRFB-88). E assim, por determinação do art. 241 da Lei n. 9.279-96, e a posterior especialização das varas federais⁴³, das Turmas e Seções⁴⁴ do Tribunal

⁴² Apenas a título ilustrativo, o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, aprovado pelo Senado Federal em 15 de dezembro de 2010 e remetido à Câmara dos Deputados, descreve em seus arts. 27 a 51 a competência. Já a competência territorial nas matérias que envolva a União Federal está no art. 37, cuja redação é a seguinte: “Art. 37. As causas em que a União for autora serão movidas no domicílio do réu; sendo ré a União, poderá a ação ser movida no domicílio do autor, onde ocorreu o ato ou o fato que deu origem à demanda, onde esteja situada a coisa ou no Distrito Federal.” (BRASIL, 2010, p. 53-58).

⁴³ Art. 25. As Varas Previdenciárias (9ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais) detêm competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam os benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral da Previdência

Regional Federal em propriedade intelectual, determinou-se a competência para julgamento destas ações.

Porém, averiguou-se a existência de uma impropriedade legal ante ao foro de julgamento das causas em que o INPI é parte. A Lei n. 5.648 de 11-12-1970, que criou o INPI, determinou em seu art. 1º⁴⁵ que a sede e o foro de julgamento de suas causas seriam o Distrito Federal, contudo a instalação da autarquia se manteve no Rio de Janeiro, localidade atual de sua sede.

Porém, não se pode esquecer que o foro de julgamento das ações em face do INPI nem sempre foi matéria tranquila na doutrina. Questionou-se junto ao TRF da 1ª. Região, no início da década de 90, qual seria o foro para esta demanda em razão do mencionado art. 1º. A dúvida se dava por que

[...] o INPI, à época da promulgação da lei, diligenciou apenas algumas providências para se instalar no Distrito Federal, como é de praxe a qualquer autarquia federal. Na realidade, porém, o INPI nunca saiu do Rio de Janeiro, onde sempre exerceu suas atividades. (ARRUDA, 1993, p.28).

A resposta a este questionamento se deu com a afirmação de que “o foro competente para ação contra autarquia federal é o de sua sede, não importando que exerça suas atividades de fato ou provisoriamente em outra localidade” (Ibid.).

Hoje, sabe-se que a matéria é tranquila e por aplicação do princípio da analogia, consequentemente se o foro acompanha a sede, estabelece-se a capital fluminense como competente territorialmente para dirimir as ações em que a autarquia estiver envolvida.

Outro fato importante a ser observado é que as causas sobre propriedade industrial tem se disseminado nos mais diversos juízos das seções judiciais do país por meio do art. 94, §

Social e causas que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes. (TRF- 2ª Região, 2010)

⁴⁴ Art. 1º O Tribunal passará a funcionar com Turmas e Seções Especializadas nas seguintes matérias: I - penal, incluídos os habeas corpus, previdenciária, propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes; II - tributária, inclusive contribuições, e ações trabalhistas remanescentes; III - administrativa e todas as matérias não compreendidas na competência das demais Turmas.

⁴⁵ Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal.

1º, do CPC combinado com o art. 109, § 2º da CRFB-88, que permitem que o autor intente as ações contra a União em seu domicílio. Percebeu-se ainda que na planilha de ações relevantes do INPI (que serviu de arcabouço a esta pesquisa), existem onze ações em São Paulo e no Distrito Federal. Estes números corroboram a busca por outras seções judiciárias que não sejam a da sede da autarquia.

Frente a estes dados, optou-se por delimitar o espaço territorial pesquisado como a área de competência territorial do TRF-2^a Região, mais especificamente a capital fluminense, diante da possibilidade de se ter acesso aos processos judiciais, bem como aos processos administrativos.

5.2.2 Do quantitativo processual

Após definir o território a ser estudado, necessário seria averiguar o quantitativo processual referente às ações que envolvessem o INPI. E assim foi feito. Diversas ações tramitam pelo Poder Judiciário brasileiro, mas optou-se por aquelas cujo trâmite se iniciou na capital fluminense (INPI, 2010). Tomou-se por base a lista de processos judiciais considerados de relevância para a autarquia especializada, das quais a mesma já descrevia alguns resultados encontrados em relação a estas ações. Estes resultados são os seguintes: num total de 147 (cento e quarenta e sete) ações, 34 (trinta e quatro) tramitam junto ao STJ ou STF; 11 (onze) foram distribuídas no Distrito Federal ou em São Paulo e 102 (cento e duas) no Rio de Janeiro. Estes números podem ser representados pelo seguinte gráfico:

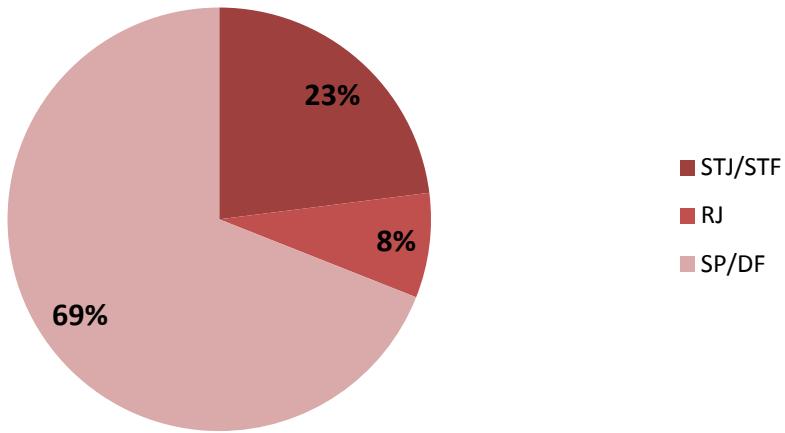


Gráfico 1: Localização das ações consideradas relevantes para o INPI.
Fonte: Elaboração própria com dados do INPI.

Considerando-se as 102 ações relevantes para o INPI, foram realizados quatro novos filtros, valendo-se como critério as ações propostas no Rio de Janeiro; aquelas que envolviam medicamentos; as datas de propositura da ação; e por fim o trânsito em julgado destas ações.

Os resultados são os seguintes. Para o INPI existem 102 (cento e duas) ações relevantes no Rio de Janeiro, destas 77 (setenta e sete) tratam de patentes que tenham por objeto medicamentos, fármacos ou processo produtivo relacionados à saúde humana; 12 (doze) envolvem a pesquisa de vegetais ou produtos para animais; 13 (treze) tratam de outros processos produtivos.

Em seguida, realizou-se o segundo filtro, que relacionou a data de propositura da ação com a data de vigência da patente e alcançou-se o resultado seguinte. Das 77 (setenta e sete) ações, 12 (doze) foram propostas após a patente já estar em domínio público, ou seja, seu prazo de proteção se encontrava vencido quando se propôs a demanda; 07 (sete) ações foram propostas em um período inferior a 12 (doze) meses da expiração do prazo de proteção (consideradas na tabela seguinte pela sigla DAPV – data próxima ao vencimento –); 43 (quarenta e três) ações foram propostas em período com mais de 12 (doze) meses da data do vencimento (tomadas pela abreviação Temp.: tempestivas); e por fim, 15 (quinze) ações tratavam de outros pedidos (tais como concessão ou nulidade de patente).

Desta forma, para tornar didática a visualização destes resultados optou-se por alocá-los no seguinte gráfico com as características anteriormente descritas:

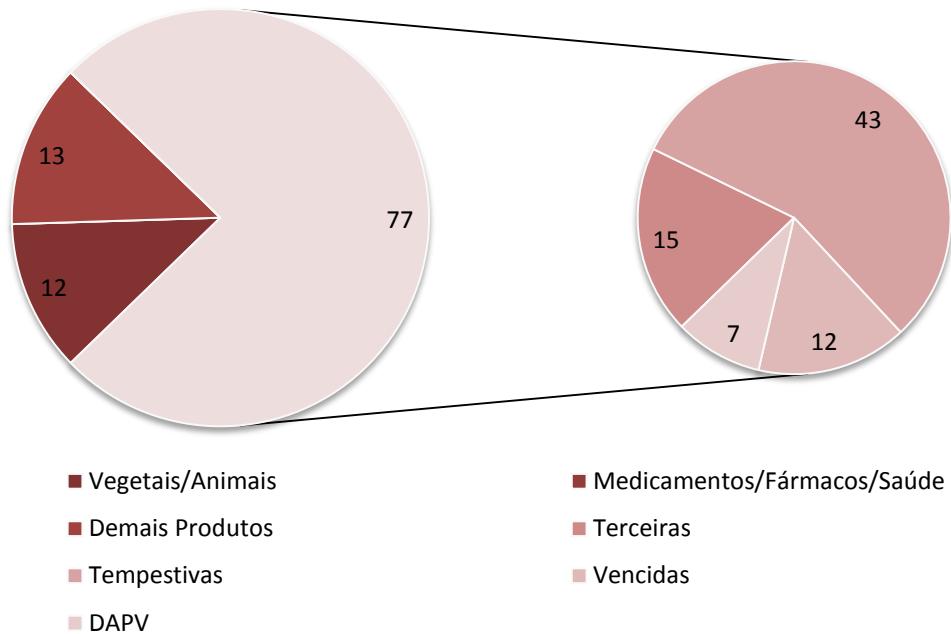


Gráfico 2: Descrição Objeto x Quantidade de ações no RJ e Quantitativo de ações propostas x Data de expiração da proteção patentária.

Fonte: Elaboração própria.

Após estes primeiros resultados, realizou-se o terceiro filtro o qual se descartou as 58 (cinquenta e oito) ações - resultado da soma $43 + 15$ - que não tem pertinência temática com os estudos desenvolvidos nesta dissertação, para se trabalhar somente com as 19 (dezenove) restantes, ou seja, as 12 (doze) com data de propositura da ação quando a patente já estava expirada e as 07 (sete) em que a data de propositura da ação estava próxima ao vencimento.

Assim, criaram-se duas novas tabelas na qual se resumiu ao número do processo judicial, sua localização na Justiça Federal, data de propositura da ação, data de expiração da patente e um novo item a ser analisado: o andamento processual. Isto permitiu saber quais ações seria facilitado o acesso e em quais delas a consulta ao processo físico seria dificultado por conta de seu trâmite. O resultado foi o seguinte:

Quadro 6: Doze patentes já em domínio público.

PROCESSO		LOCA LIZA- ÇÃO	PROPOSI TURA	DOMÍNIO PÚBLICO EM:	ANDAMENTO PROCESSUAL
1	2005.51.01.507620-5	Arquivo geral (31ªVF)	19-04-2005	21-01-2005	Os autos foram remetidos em 08-07-2008 a (o) Arquivo Geral - Rio de Janeiro para Arquivar.
2	2007.51.01.803828-5	25ª VF	8-5-2007	12-10-2003	Disponível para Remessa em 27-01-2011 a (o) Arquivo Geral - Rio de Janeiro para Arquivar .
3	2005.51.01.507479-8	TRF - 2ª 2T p/STJ	11-4-2005	19-01-2005	6-11-2008 - Baixa ao STJ
4	2006.51.01.500067-9	TRF - 2ª	11-1-2006	10-4-2005	RE e Resp
5	2003.51.01.540754-7	Arq. Geral	17-1-/2003	16-12-1998	21-09-2007 a (o) Arquivo Geral - Rio de Janeiro para Arquivar.
6	2004.51.01.534005-6	13ª VF 2T – TRF - 2ª p/STJ	13-10-2004	25-08-2004	37ª VF - Recurso Eletrônico no STJ Processo suspenso a partir de 20-05-2010
7	99.0063441-1 2001.02.01.001333-7	TRF - 2ª	15-12-1999	10-4-1999	Baixa de Baixa 12-05-2008 - Findo
8	2005.51.01.500668-9 2010/0022346-1	25ªVF	2-2-2005	30-04-2002, 19-04-2013 26-05-2013	Movimentação Cartorária tipo Recurso. Realizada em 10-03-2011 Recurso Eletrônico STJ
9	2001.51.01.523210-6	Arq. Geral	9-5-2001	3-4-2001	Os autos foram remetidos em 18-12-2009 a (o) Arquivo Geral - Rio de Janeiro para Arquivar
10	2005.51.01.527211-0 2009/0221624-4	9ª VF STJ	14-12-2005	22-12-2004	39ª VF - Recurso Eletrônico no STJ. Processo suspenso a partir de 23-11-2009
11	2008.51.01.812230-6 2008.51.01.816130-0 2008.02.01.015342-7	13ª VF 37ª VF	3-9-2008 24-11-2008	16-09-2007	Suspensão por 1 ano (16-09-10) para julgamento da ADIN 4234. Baixa para a 37ª VF. Processo suspenso a partir de 01/10/2010.
12	2009.51.01.809751-1	9ª VF TRF - 2ª	20/08/2009	22/04/2008	Concluso ao Juiz (a) em 10/12/2010 para Sentença sem liminar.

VF: Vara Federal. TRF - 2ª: Tribunal Regional Federal da 2ª Região. STJ: Superior Tribunal de Justiça.

Fonte: Consulta processual realizada junto ao sítio da SJRJ.

Quadro 7: Sete patentes em vias de expirar.

	PROCESSO	LOCALIZ.	PROPOSI TURA	DOMÍNIO PÚBLICO EM	ANDAMENTO PROCESSUAL
1	2005.51.01.500344-5 2009.02.01.004051-0	9ªVF	18-01-2005	17-12-2005	Disponível para Remessa a partir de 04-05-2011 para Autor por motivo de Manifestação
2	2007.51.01.800716-1 2007.02.01.002457-0 2010.02.01.004061-5	TRF - 2 ^a	26-02-2007	02-03-2007	24-08-2010 Remessa, Carga Para TRF - 2 ^a Região por motivo de Processar e Julgar Recurso
3	99.0022344-6 1999.51.01.022344-1 2008/0222877-4	TRF - 2 ^a	22-09-1999	18-12-2006, 07-01-2005, 18-11-2000 e23-05-2006	23-09-2002 Remessa, Carga Para TRF - 2 ^a Região por motivo de Processar e Julgar Recurso
4	2005.51.01.519382-9	31ª VF	31-08-2005	21-01-2006	09-05-2011 Remessa, Carga Para TRF - 2 ^a Região por motivo de Processar e Julgar Recurso
5	2009.51.01.811162-3	1T - TRF - 2 ^a	28-09-2009	6-8-2010	24-05-2010 Remessa, Carga Para TRF - 2 ^a Região por motivo de Processar e Julgar Recurso
6	2008.51.01.817159-7	2T - TRF - 2 ^a	2-12-2008	2-12-2008	18-02-2010 Remessa, Carga Para TRF - 2 ^a Região por motivo de Processar e Julgar Recurso
7	2006.51.01.500332-2 2006.02.01.001926-0	?	23-01-2006	27-03-2006	Processo que corre em Segredo de Justiça.

VF: Vara Federal. TRF - 2^a: Tribunal Regional Federal da 2^a Região. STJ: Superior Tribunal de Justiça.

Fonte: Consulta processual realizada junto ao sítio da SJRJ em 2011.

Da análise destes quadros, constata-se que alguns processos não seriam acessíveis para consulta, uma vez que ainda não transitaram em julgado ou estão pendentes de julgamento, do qual se extraiu o resultado do quarto e último filtro. Por esta razão optou-se, por meio de Ofício expedido pelo Coordenador da Academia de Propriedade Intelectual requerer à Procuradoria Especializada do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - PFINPI o acesso aos arquivos dos processos que já haviam transitado em julgado para, desta forma, se obter as informações relativas às buscas que se pretendia realizar.

Assim, após o deferimento, pelo Chefe da Procuradoria Federal Especializada (AGU, 2011) junto ao INPI, foi possível o acesso aos cinco processos já com o trânsito em julgado⁴⁶. Na pesquisa realizada nestas demandas, utilizou-se como critério a Ficha-resumo (descrita na metodologia), a fim de que se pudessem extrair as respostas, por meio de uma análise rápida, com o intuito de manter a uniformidade nas buscas. Contudo, diante da disponibilidade que se teve para a pesquisa durante a prospecção dos dados objetivos, outros parâmetros de cunho material puderam ser observados, e assim, conclusões parciais foram extraídas de cada um deles, bem como outros julgados (utilizados nos autos como fonte de jurisprudência) serviram de análise para a complementação dos dados previamente obtidos.

Estes cinco processos analisados permitiram constatar que todos continham algum tipo de pedido de tutela de urgência ou liminar e da mesma forma todos receberam esta concessão. Diante do número a que se reduziram os estudos, optou-se por expor os problemas e as conclusões de cada um deles. Entretanto, convém ressaltar que, mesmo diante da reduzida quantidade de processos judiciais, estes foram suficientes para descrever as práticas processuais e correntes doutrinárias adotadas, bem como para demonstrar como se efetivavam as prorrogações requeridas. Mesmo sob o risco de se tornar repetitivo, é importante frisar a necessidade de se buscar ações que já haviam transitado em julgado e as quais a autarquia especializada considera relevante, por esta razão foram analisados quatro casos (compostos por cinco processos judiciais e quatro patentes), os quais foram capazes de descrever os resultados encontrados nesta pesquisa. Crê-se que outros processos da lista descrita pelo INPI, também corroborariam os resultados encontrados, contudo, a ausência de trânsito em julgado nestas ações impediria uma resposta concreta sobre o tema.

Frente a isto e a fim de tornar este estudo didático, para que se compreendam as questões processuais e as implicações que estas ações poderia gerar ao desenvolvimento desta

⁴⁶ Vide “5.4 Das ações judiciais efetivamente estudadas” desse estudo.

matéria, optou-se por um subtópico teórico, capaz de esclarecer as principais diferenças entre as tutelas de urgência descritas pelo direito brasileiro e utilizadas nas ações estudadas. É por esta razão que o trecho seguinte descreve as tutelas de urgência para em seguida se observar os resultados obtidos com a pesquisa das ações judiciais.

5.3 DAS QUESTÕES PROCESSUAIS

Diante da análise dos processos e da verificação de concessão de prorrogação dos prazos das patentes de revalidação (*pipelines*) de produtos e processos farmacêuticos o que se notou é que os institutos processuais foram utilizados ora de forma adequada, ora inadequada. A forma inadequada é a utilização de ações judiciais que poderiam ser julgadas improcedentes de ofício em razão da ausência de direito a ser protegido. Por isso, este trecho apontará as características destas ações – que não seriam passíveis de análise pelo Judiciário, em decorrência de limitações processuais.

O cerne deste tópico é a análise processual, mas para tanto se enumerarão alguns conceitos e características referentes à: concessão tutela de urgência e liminares e à litigância de má-fé. A primeira reflete os pedidos requeridos e concedidos inadequadamente nas demandas estudadas em razão de *error in iudicando*⁴⁷ (erro de julgamento) ou *error in procedendo*⁴⁸ (erro no procedimento). O segundo ponto – litigância de má-fé – fomenta o debate sobre a possibilidade de ocorrência deste instituto em alguns casos em que o decurso do tempo não mais permitiria o pleito de prorrogação de prazos, diante da ausência de um de seus principais requisitos: a validade de sua existência, que nos casos em análise, encontrava-se expirada.

⁴⁷ “Para Emílio Betti, os *erros in judicando* consistem em ‘um erro na declaração dos efeitos jurídicos substanciais e processuais: erro pelo qual o juiz desconhece efeitos jurídicos que a lei determina para a espécie em julgamento ou, ao contrário, reconhece existentes efeitos jurídicos diversos daqueles. (1936 §40, n.187, I, p. 626 *apud* ORIONE NETO, 2006, p. 34).

⁴⁸ “A distinção entre *error in procedendo* e *error in iudicando* é importante tanto sob a perspectiva teórica como prática. Assim, enquanto as decisões com vício de juízo são reformadas, os julgados maculados por *error in procedendo* são cassados.” (Ibid. p. 34)

Para elucidação de cada tema disposto em relação aos processos judiciais averiguados, optou-se por tratá-los em subtópicos distintos: *5.3.1 Tutelas de urgência e 5.3.2 Litigância de má-fé*, descritos a seguir.

5.3.1 Tutelas de Urgência

Todos os processos estudados possuem algum tipo de pedido de provimento antecipatório do pedido. Estes pedidos são capazes de alterar a realidade fática e conceder ao titular da proteção patentária algum benefício vinculado à prorrogação do prazo de proteção legalmente estipulado. Diante desta constatação, surgiu a necessidade de se descrever os conceitos primordiais das tutelas de urgência⁴⁹ e das liminares.

Estes temas são considerados complexos para o estudo desenvolvido pelos processualistas cíveis, em razão dos diversos entendimentos existentes. Por este motivo, pugna-se neste trabalho por apontar somente os principais conceitos e características que compõe cada uma das tutelas requeridas nas ações judiciais estudadas, para que o leitor entenda as consequências da concessão das tutelas de urgência para as decisões judiciais no âmbito da propriedade industrial, principalmente no que tange às patentes de produtos e processos farmacêuticos. Da mesma forma, a multidisciplinaridade abordada pelo estudo destas patentes requer a cautela em se apontar os conceitos jurídicos relevantes sobre as tutelas de urgência e as liminares, sem muito se estender no assunto (BEDAQUE, 2006; MARINONI, 2008; PEREIRA, 2006; ZAVASCKI, 2007).

Para tanto, inicia-se o estudo com o entendimento do professor Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 660) sobre as tutelas de urgência:

Nosso ordenamento jurídico insere nesse capítulo das tutelas diferenciadas as *medidas cautelares* e as *medidas de antecipação de tutela de mérito*.

⁴⁹ Da mesma forma como descrito no item relativo à competência, informa-se que a Tutela de Urgência no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil virá descrita nos arts. 277 a 282 com as disposições gerais e nos arts. 282 e 283 (BRASIL, 2010, p.109-110).

Todas essas medidas formam o gênero ‘tutela de urgência’, porque representam providências tomadas antes do desfecho natural e definitivo do processo, para afastar situações graves de risco do dano à efetividade do processo, prejuízos que decorrem da sua inevitável demora e que ameaçam consumar-se antes da prestação jurisdicional definitiva.

A doutrina processualista mais recente completa o entendimento, nas palavras de Diddier Júnior, Braga e Oliveira (2009, p. 452 e 454):

A tutela cautelar não visa à satisfação de um direito (ressalvando, obviamente, o próprio direito à cautela), mas sim, a assegurar a sua futura satisfação, protegendo-o. Particulariza-se e distingue-se das demais modalidades de tutela definitiva por ser instrumental e temporária.

[...]

Também no intuito de abrandar os efeitos perniciosos das delongas processuais, o legislador instituiu um novo tipo de tutela jurisdicional diferenciada (ao lado da cautelar): a tutela provisória, em si mais agressiva e incisiva, já que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa, seja cautelar). [...]

É marcada por duas características essenciais: a sumariedade da cognição e a precariedade.

A visão do professor Theodoro Júnior (2006) permite desmembrar as tutelas de urgência em duas: as medidas cautelares e a antecipação de tutela. Conforme dito, ambas intentam conceder um provimento jurisdicional antes que se conclua o amadurecimento da causa. Cada uma delas atua sob um determinado tempo processual e possui conteúdo próprio no processo judicial, sendo capazes de gerar ou não efeitos na análise do mérito. Ambas possuem semelhanças e diferenças que serão descritas a seguir.

5.3.1.1 Tutela cautelar

A tutela cautelar foi um dos primeiros provimentos judiciais capazes de conceder o pedido ao autor da ação, mesmo antes que se concluisse a tramitação natural do processo. Seu fundamento legal está inserido no Livro III do Código de Processo Civil entre os arts. 796 e 889. Para esta dissertação cabe apenas o estudo de suas disposições gerais, uma vez que os procedimentos especiais ultrapassam a matéria tratada nesta pesquisa.

Para Diddier Júnior, Braga e Oliveira (2009, p. 453) “A tutela cautelar não tem um fim em si mesma, pois serve a outra tutela (cognitiva ou executiva), de modo a garantir-lhe a efetividade (art. 796, CPC).” Estes estudiosos também a consideram temporária e definitiva “jamais pode ser tida como provisória” (DIDDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 452).

Esta ação “não visa a satisfação de um direito, [...] mas, sim assegurar sua futura satisfação, protegendo-o” (Ibid., p. 452), proteger o direito do litigante dos efeitos prejudiciais ou danosos que o tempo⁵⁰ pode causar. Suas principais características são: a temporariedade, instrumentalidade – “é o instrumento de proteção de outro instrumento” (Ibid., p. 452) –; “a decisão é definitiva, mas seus efeitos temporários” (Ibid., p. 453); podendo ser proposta antes ou no curso da ação principal.

Pode-se assim dizer que sua principal característica é a proteção do bem jurídico; e a prevenção em razão da possibilidade de perecimento deste bem que virá a ser tutelado no processo de conhecimento principal.

Este tema se encaixa nas ações de pedidos de prorrogação do prazo e proteção das patentes de produtos e processos farmacêuticos quando se observa que as decisões, proferidas em sede de cautelar, são capazes de conceder em caráter satisfatório o pedido do autor e, por decurso do tempo, permitem a extensão por prazos maiores que os pleiteados pelo proprietário da patente. Tal relato se dá em cada ação estudada, conforme o item 5.3.1.5 desta pesquisa.

⁵⁰ O professor Theodoro Júnior também discorre sobre o tempo: “Durante esta inevitável demora, mutações às vezes graves podem ocorrer sobre a condição física ou jurídica dos bens e pessoas envolvidos no conflito. [...]. Por isso, diz-se que não se trata de medidas satisfatórias do direito material da parte, mas apenas preventivas de lesão que se consumada comprometerá a utilidade do provimento satisfatório a ser tomado no processo principal. Dá-se-lhes o nome de medidas cautelares, porque se limitam a cautelar os interesses ou conflito, sem, no entanto satisfazê-los desde logo.” (THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 705-6).

5.3.1.2 Antecipação de Tutela

A antecipação de tutela vem disciplinada pelo Livro I, Título VII, do Código de Processo Civil, art. 273 e suas alterações. Pode ser conceituada como

A possibilidade de o juiz conceder ao autor (ou ao réu, nas ações dúplices) um provimento imediato que, provisoriamente, lhe assegure o bem jurídico a que se refere a prestação de direito material reclamada como objeto da relação jurídica envolvida no litígio. [...] compreende providências que tanto podem ocorrer *in limine littis* como no curso do processo, em qualquer tempo em que ainda não se possa executar definitivamente a sentença de mérito. (THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 676).

Marinoni (2008, p. 27) completa sobre a antecipação de tutela:

[...] fruto da visão da doutrina processual moderníssima, que foi capaz de enxergar o equívoco de um procedimento destituído de uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo. A tutela antecipatória constitui instrumento da mais alta importância para a efetividade do processo, não só porque abre oportunidade para a realização urgente dos direitos em casos de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I), mas também porque permite a antecipação da realização dos direitos nos casos de abuso de direito de defesa (art. 273, II) e de parcela incontroversa da demanda (art. 273, §6º). Desta forma concretiza-se o princípio de que a demora do processo não pode prejudicar o autor que tem razão e mais do que isso, restaura-se a ideia – que foi apagada pelo cientificismo de uma teoria distante do direito material – de que o tempo do processo não pode ser um ônus suportado unicamente pelo autor.

A imperiosidade de se promover determinados pedidos antes do decurso final do processo fez com que o legislador reformador do Código de Processo Civil incluísse no corpo do texto processual este novo instituto, com características distintas, capazes de suprir as necessidades de outros procedimentos judiciais com maior rapidez sem ferir os princípios constitucionais do acesso à justiça.

Conforme mencionado, é importante ressaltar as alterações legislativas inseridas no art. 273 pela Lei n. 8.952 de 13 de dezembro de 1994 e pela Lei n. 10.444 de 7 de maio de 2002.

O período anterior a 1994 foi marcado por medidas de urgência com características específicas, que somente eram utilizadas nos procedimentos especiais que permitiam a proposição de medidas cautelares (propriamente ditas) ou por liminares.

A possibilidade de a parte lesada não ter, ao final do processo, seu provimento jurisdicional provido, por conta da morosidade, fomentou a aplicação deste novo instituto. A alteração realizada pelo legislador, em 1994, objetivava que resultados daquela natureza não se concretizassem. Para isto, optou-se por incluir no Código esta nova espécie de tutela de urgência, podendo ser requerida junto à petição inicial ou a qualquer tempo, desde que não haja nos autos decisão de cunho definitivo.

Incluíram-se, assim, no texto disposto no art. 273, *caput* e seus parágrafos, do CPC, os requisitos essenciais para que o magistrado decidisse antecipadamente diante de uma situação que pudesse gerar o perecimento do direito da parte, ao constatar a existência de prova inequívoca do direito e verossimilhança nos fatos alegados.

Assim, a melhor forma de se entender o procedimento da antecipação de tutela é comparar⁵¹ a redação dos dispositivos processuais: a redação original, a alteração da Lei nº 8.952-94 e da Lei nº 10.444-2002.

Quadro 8: Comparação entre as redações do art. 273, do CPC, antes e depois da Lei n. 8.952-94 e Lei n.10.444-2002.

REDAÇÃO ORIGINAL	REDAÇÃO DA LEI N. 8.952-94	REDAÇÃO DA LEI N. 10.444-2002
Art. 273. O procedimento especial e o procedimento sumaríssimo regem-se pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-se-lhes, subsidiariamente, as disposições gerais do procedimento ordinário.	Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
	I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
	II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

⁵¹ Um levantamento sobre a evolução histórica deste instituto no direito brasileiro pode ser extraído da leitura da obra de Luiz Guilherme Marinoni (*op. cit.*, p. 102 et seq.).

	§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	§ 1º Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
	§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
	§ 3º A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto nos incisos II e III do art. 588. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
	§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	§ 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
	§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)	§ 5º Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julgamento. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
		§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontrovertido. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)
		§ 7º Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Fonte: Elaboração própria baseada na legislação.

Observa-se neste quadro a ampliação de requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela. Da mesma forma, como descrito quando se tratou das medidas cautelares, não cabe nesta dissertação discorrer sobre cada uma das alterações referenciadas na nova redação do dispositivo legal, pois o que se pretende demonstrar é que o legislador avaliou, ao longo do tempo, a necessidade de se adequar a realidade processual aos fatos da vida, regulamentando o instituto de forma a aumentar sua aplicabilidade prática.

Assim, de forma resumida, pode-se enumerar como as principais características da antecipação de tutela: “sumariedade da cognição e a precariedade” (DIDDIER JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 456) e instrumentalidade – “para assegurar o resultado útil do processo” (MARINONI, 2008, p.124)⁵².

De toda sorte, este instituto é o mais utilizado nas ações que tratam da prorrogação de patentes de revalidação (*pipelines*) e sua utilização permite que as proteções ultrapassem o prazo requerido na exordial.

5.3.1.3 Comparação entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela

Diante da complexidade do tema e consciente de que tais características não são uníssonas na doutrina, optou-se, neste estudo, por trazer o quadro comparativo da obra de Diddier Júnior, Braga e Oliveira, a seguir exposto, a fim de que as características entre ambos se tornem compreensíveis:

Quadro 9: Comparação entre as tutelas antecipada e cautelar.

TRAÇOS DISTINTIVOS		TUTELA ANTECIPADA	TUTELA CAUTELAR
Função	Dá eficácia imediata à tutela definitiva (satisfativa ou não)	Assegura futura eficácia de tutela definitiva (satisfativa) É uma tutela definitiva não-satisfativa (com efeitos antecipáveis)	
Natureza	Atributiva (satisfativa) ou conservativa (cautelar)	Sempre conservativa	
Pressupostos (verossimilhança)	Normalmente mais rigorosos (quando for atributiva): prova inequívoca da verossimilhança do direito	Normalmente mais singelos (por ser conservativa): simples verossimilhança do direito acautelado.	
Pressupostos (urgência)	Pode pressupor urgência ou não	Sempre pressupõe urgência	
Estabilidade	Provisória ⁵³ (a ser confirmada) Precária	Definitiva Predisposta à imutabilidade	

⁵² Este mesmo autor tece críticas a esta característica, afirmando “tal tutela, portanto, está muito longe de ser meramente um instrumento do instrumento em que pode ser buscado resultado útil.” (MARINONI, *op. cit.* p.124 e 125)

⁵³ Complementando o entendimento exposto por Diddier Júnior, Braga e Oliveira (2009), o STJ da mesma forma entende pela precariedade destas decisões, conforme o seguinte entendimento: “[...] a antecipação da tutela recursal se reveste da mesma precariedade inerente às medidas liminares, eis que corresponde a uma manifestação judicial que após a cognição exauriente será substituída inteiramente pela sentença ou acórdão de mérito.”

Cognição	Sumária	Exauriente. Sumária é a cognição do direito acautelado.
Temporariedade (eficácia)	Temporária (se conservativa ou se atributiva revogada) ou Perpétua (se atributiva e confirmada)	Temporária

Fonte: DIDIER JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, *op. cit.*, p. 462.

5.3.1.4 Liminares

As liminares não se confundem com as medidas cautelares, nem com a antecipação de tutela. Sua definição está vinculada ao tempo em que é concedido um provimento judicial. Ou seja, os dicionários conceituam a palavra liminar como “1. Que vem antes do assunto principal; PRELIMINAR [...] 3. Jur. Diz-se de medida provisória concedida por juiz no início de uma ação, que pode ser confirmada ou revogada na sentença.” (LIMINAR, 2011). Na doutrina jurídica, liminar qualifica-se como:

[...] qualquer medida judicial tomada antes do debate em contraditório do tema que constitui o objeto do processo, e nessa categoria entrariam os diversos provimentos, inclusive os de saneamento do processo, como os tendentes a suprir defeitos da petição inicial ou a propiciar-lhe emendas, antes da contestação do réu, [...] (THEODORO JÚNIOR, 2006, p 676)

[...] O critério a observar, para esse fim, portanto, é o temporal ou de lugar no tempo, dentro da sequência, dos atos que compõem a cadeia processual (FABRICIO *apud* THEODORO JÚNIOR, *op. cit.* p.662)

Da mesma forma, Didier Júnior, Braga e Oliveira (2009, p. 477):

Por medida liminar entende-se medida concedida *in limine littis*, i.e., no início da lide, sem que tenha havido ainda oitiva da parte contrária. Assim, tem-se por liminar um conceito tipicamente cronológico, caracterizado apenas por sua ocorrência em determinada fase do procedimento, qual seja o seu início. Liminar não é substantivo – não se trata de um instituto jurídico. Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no início (*in limine*). Adjetivo, pois.

O que se nota é que as liminares podem compor tanto as medidas cautelares quanto as antecipações de tutela, vez que a concessão deste tipo de provimento se dá no início do andamento processual da causa. Esse instituto é mais comum em processos de rito especial tais como nas ações possessórias, renovatórias, reivindicatórias e nos mandados de segurança. O importante é notar que se torna atécnico o uso da expressão liminar para equiparar às

tutelas de urgência, diante das características que foram anteriormente apresentadas necessárias a sua concessão pelo juízo que as analisa.

Nos processos que tratam de prorrogação de prazos de patentes se observou ações (principalmente mandados de segurança) que pleiteavam, por meio de liminares, a concessão antecipada do direito sob ameaça de lesão irreparável.

Diante dos conceitos de cunho processual descritos neste tópico, o desenvolvimento da pesquisa se dá, no tópico seguinte, com a descrição das características objetivas e das observações processuais alcançadas com a análise de cada um dos processos judiciais vinculados às patentes de revalidação objeto deste estudo.

5.4 DAS AÇÕES JUDICIAIS EFETIVAMENTE ESTUDADAS

5.4.1 As patentes e os processos judiciais

Depois de descritos a metodologia, o quantitativo de processos analisados e as características essenciais das tutelas de urgência que compõem as ações judiciais em estudo, este trecho da pesquisa intenciona descrever e pormenorizar cada uma das cinco ações judiciais apontadas, para que se entenda o processo evolutivo dos estudos destes casos e suas particularidades. Frise-se, a prospecção se concretizou de forma acadêmica, em razão do trânsito em julgado dos processos.

Os parâmetros de análise de cada uma delas seguiram a mencionada Ficha-resumo elaborada e respondida pela mestrandona de acordo com verificação dos dados documentais que compunham os autos, permitindo uma busca por parâmetros objetivos e similares entre as demandas. Esclareça-se, por fim, que os dados foram extraídos dos arquivos dos processos vinculados à Procuradoria Especializada do INPI.

Desta forma, descrevem-se a seguir as ações judiciais com seus respectivos números de patente; uma síntese do que foi pleiteado na demanda e as questões processuais, que foram

observadas ao longo do estudo dos cinco processos analisados com ênfase aos dados materiais (conteúdo) destas causas.

a) Patente PP1100829-6 e Processo judicial nº 2003.51.01.540754-7

Trata-se de um Mandado de Segurança impetrado por Aventis Pharma Deutschland GMBH, proprietária da patente PP 1100829-6⁵⁴ (EP 0013376 B1) em face do Diretor da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI. A ação foi proposta em 17-12-2003, tramitando perante a 35ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Esta ação objetivava, em síntese, a correção, pela autoridade impetrada, do prazo de vigência da patente brasileira, pelo prazo remanescente de sua correspondente originária, ou seja, 13-12-2004⁵⁵ (devido ao prazo de extensão requerido na patente originária). Houve pedido de liminar somente apreciado na sentença, proferida em 30-06-2004, decisão que concedeu a segurança e a liminar requeridas, até o trânsito em julgado do *writ* em questão.

O aspecto processual mais relevante nesta ação é a prorrogação do prazo de uma patente que já havia expirado na data de sua propositura, através de uma liminar concedida em sentença e mantida até o julgamento definitivo da ação por uma das Turmas Especializadas do TRF- 2ª Região. Esta concessão manteve a patente protegida, por meio de liminar, de 30-06-2004 (data da sentença) até 19-04-2007 (data da ciência do INPI sobre o provimento do recurso deste órgão pelo TRF- 2ª Região), apesar do seu prazo originário que terminaria em 16-12-1998.

⁵⁴ O Código que antecede o número de depósito da patente descreve que se trata de uma Patente *Pipeline* (PP). É importante fazer menção a esta referência porque este código foi adotado no início do ano de 2010, alterando ao código inicial de todas as patentes que ingressaram sobre esta modalidade no Brasil. O motivo para tal alteração se deu em razão da forma como é composto o número de depósito da patente. Conforme determinava o Ato Normativo 126 de 5 de março de 1996, em seu item “8. Atendidas as condições de depósito previstas na Lei nº 5772-71 e no presente Ato Normativo, será o pedido considerado depositado e devidamente numerado, em código alfanumérico, sendo a parte alfabética a expressão PI, seguida do número 11 e de 5 (cinco) dígitos numéricos, em ordem consecutiva de depósito, e de um dígito verificador.” (INPI, 1996). Contudo, com a proximidade do ano 2011, pugnou-se por alterar suas iniciais, modificando-as de PI (patente de invenção) para PP (patente *pipeline*) sem alterar o número de composição. Isto impediu que se gerassem confusões das patentes *pipelines* com aquelas depositadas no transcorrer do ano 2011.

⁵⁵ Estas informações foram extraídas da sentença que compõe estes autos.

Desta forma, a linha do tempo a seguir permite visualizar as principais datas relativas a esta patente, bem como a duração deste mandado de segurança. Esta ilustração permitirá que se compreendam as questões processuais diretamente relacionadas à linha do tempo:

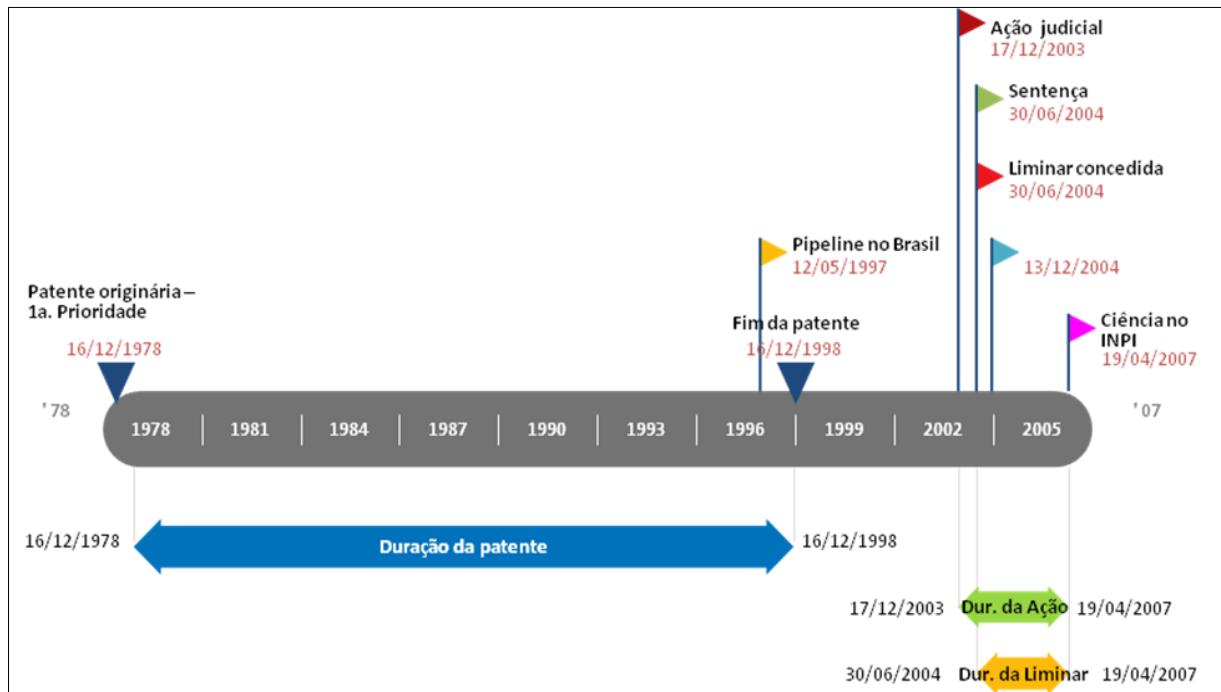


Figura 28: Linha do tempo da duração da patente e dos autos processuais n.2003.51.01.540754-7.
Fonte: Elaboração própria com dados administrativos e processuais.

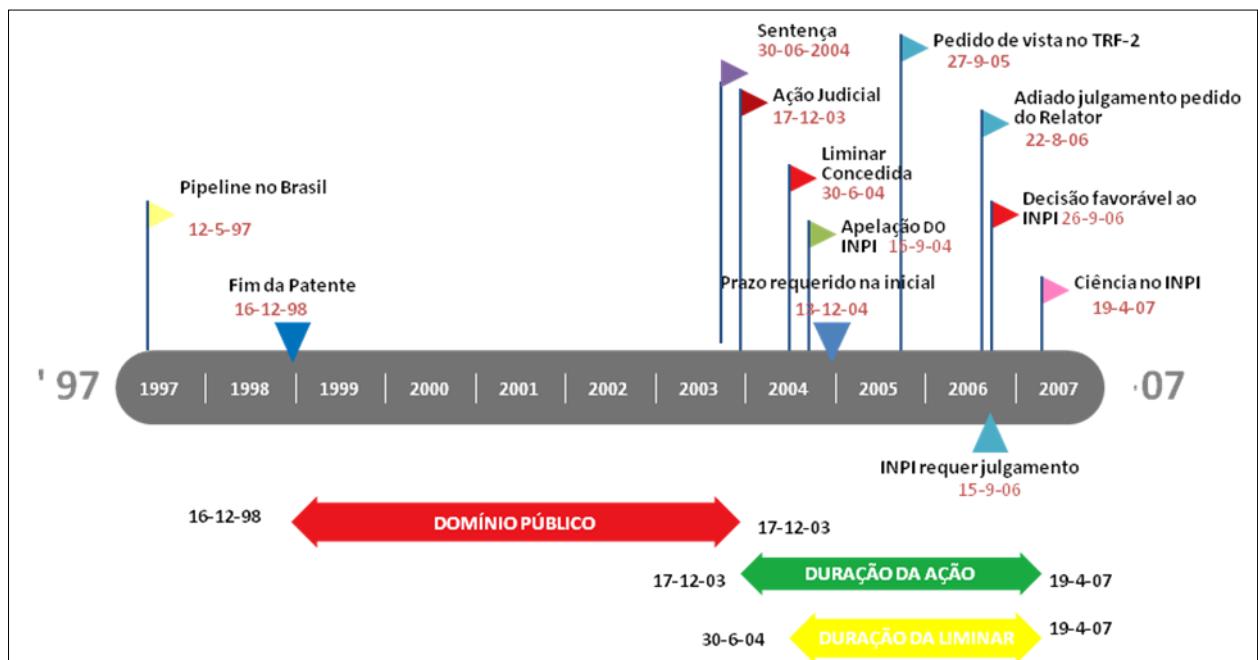


Figura 29: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2003.51.01.540754-7 com domínio público.
Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

Quadro 10: Eventos relevantes no trâmite da ação n.2003.51.01.540754-7.

DATA	DESCRIÇÃO
19-4-2007	Ciência no INPI
26-9-2006	Decisão favorável ao INPI
15-9-2006	INPI requer julgamento
22-8-2006	Adiado julgamento pedido do Relator
27-9-2005	Pedido de vista no TRF-2
13-12-2004	Prazo requerido na inicial
16-9-2004	Apelação do INPI
30-6-2004	Sentença
30-6-2004	Limanar Concedida
17-12-2003	Ação Judicial
16-12-1998	Fim da Patente
12-5-1997	Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 11: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação n.2003.51.01.540754-7.

DATA INICIAL	DATA FINAL	DESCRIÇÃO
16-12-1978	16-12-1998	Duração da patente
17-12-2003	19-4-2007	Dur. da Ação
30-6-2004	19-4-2007	Dur. da Liminar

Fonte: Elaboração própria.

É importante destacar que esta patente foi depositada no Brasil em 12-05-1997. Seu depósito originário (primeira prioridade) é de 16-12-1978, portanto o prazo de proteção de vinte anos perduraria até 16-12-1998 (de acordo com o art. 230, § 3º combinado com o art. 40 ambos da Lei n. 9.279-96 e art. 33 de ADPIC/TRIPs). Ocorre que o titular desta patente foi beneficiado pela extensão decorrente do Certificado de Proteção Suplementar – SPC (*Supplementary Protection Certificate*), na Alemanha (país de origem), o que ampliou o prazo de proteção por mais cinco anos, além da proteção vintenária já concedida. O SPC, nos países em que ratificaram sua extensão, só é permitido após o fim da vigência do prazo de vinte anos, que neste caso se deu em 16-12-1998. Porém, e mais uma vez deve-se ressaltar, esta proteção suplementar não tem validade e eficácia no Brasil, prevalecendo a proteção por vinte anos, conforme determina a legislação brasileira, o princípio da independência das patentes, como ressaltado na CUP em seu art. 4º-*bis*, e a soberania nacional.

Neste processo judicial, a ação **foi proposta após 4 anos 11 meses e 29 dias da expiração em território brasileiro**, ou seja, não havia mais o perigo da divulgação do conteúdo da patente, uma vez que este já estava teoricamente disponível a qualquer pessoa, natural ou jurídica, que se interessasse pelas informações.

Todavia, o pedido de Liminar formulado nos autos, permitiu que o proprietário prorrogasse o prazo de concessão deste benefício, protegendo-a de 30-06-2004 (data da sentença) até 19-04-2007 (data de ciência no INPI da decisão de segunda instância).

Algumas observações, de cunho acadêmico, podem ser ressaltadas perante esta informação:

1^a O pedido do autor foi indiretamente concedido. A manutenção da proteção da patente desta demanda impediu durante, aproximadamente, 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, que terceiros interessados neste processo de obtenção pudessem se valer das instruções contidas nesta patente. Isto fez com que o titular obtivesse mais de 29 anos⁵⁶ de proteção, gerando consequências de várias ordens: atraso ao acesso da população aos medicamentos genéricos; impedimento à exploração do produto; obriga os governos – que adquirem o medicamento direto do fabricante – a manter o pagamento de *royalties*; e ainda amplia o tempo de exclusividade de mercado, aumentando o gasto governamental com o fornecimento de medicamentos à população.

Este caso em estudo é um exemplo de dispêndio decorrente de uma decisão judicial que poderia ter sido julgada improcedente desde sua origem, motivados pelos seguintes fundamentos:

a) art. 295, parágrafo único, inciso III do CPC (se não existe mais o direito não há o quê prorrogar), assim se declararia a inépcia da inicial e o processo seria extinto sem

⁵⁶ Esta data se alcançou com a subtração da data da notificação final no INPI (19-04-2007) da data do primeiro depósito no país de origem (16-12-1978) alcançando-se o período de aproximadamente: 29 anos 4 meses e 3 dias.

resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do CPC e art. 78, inciso I da Lei n. 9.279-96.

b) por decadência legal, fundada no art. 210, CC-02 “quando a decadência é estabelecida por lei”, ou seja, se o prazo descrito no art. 40 da Lei n. 9.279-96 é de vinte anos, e este prazo já transcorreu, torna-se matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado declará-la de ofício e a qualquer tempo, assim o processo seria julgado extinto com resolução do mérito (art.269, inciso IV, CPC) fundado nos art. 295, inciso IV, CPC combinados com o art. 210 do CC-02 e art. 40 e 78, inciso I ambos da Lei n. 9.279-96.

c) ausência de cumprimento de uma das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2004, p. 258) somente pelo fato do SPC não ser um instrumento internalizado (BARBOSA, 2007) pelo legislador pátrio sendo, portanto, o processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC e art. 4º, da Lei n. 9.279-96.

De toda sorte, no estudo desta ação, especificamente, não era cabível a alegação de que o produto estava na iminência de divulgação de suas informações, já que, conforme se visualiza na precitada linha do tempo, a patente já havia expirado quando da propositura da ação. Outra peculiaridade deste caso é a indisponibilidade da produção do medicamento genérico que não pode ser liberado em razão de sua vinculação a outra ação judicial, proposta em 2002, que possui como objeto a patente de produto ligada a esta patente de processo, ambas relacionadas a um mesmo medicamento (REZENDE, 2004). Não cabe discorrer sobre tal demanda, vez que esta ainda tramita judicialmente e não houve acesso aos autos processuais. Pelo exposto, o que se nota é que a adoção de qualquer uma das possibilidades descritas (inépcia da inicial; decadência legal ou ausência de uma das condições da ação) impediriam o prolongamento da ação e a concessão indireta e inadequada de tal pedido.

2^a A insistência na aplicação do SPC no país. Conforme observado nos processos judiciais em estudo há diversos pedidos em que o motivo que determinou a prorrogação na patente originária é o SPC. Estas questões trazem às demandas a indagação sobre a necessidade de julgadores e procuradores de se especializarem no tema e pugnarem pela aplicação dos tratados vigentes no país, sem que haja a proliferação no Judiciário de demandas fundadas em legislação estrangeira sem precedentes nacionais.

Neste caso, frise-se, o SPC é legislação interna que compõe o ordenamento dos países europeus e dos Estados Unidos da América, que não encontra correspondente no Brasil, o que impede a aplicação interna desta determinação, cujo objetivo é conceder mais cinco anos de extensão ao benefício como tempo de proteção suplementar.

Ademais as alegações expostas nas exordiais podem influenciar a resposta requerida ao julgador, no sentido de que os benefícios concedidos às correspondentes estrangeiras das patentes de revalidação (*pipelines*) não têm equiparação em território nacional. Os pedidos incluem benefícios que não podem ser exigidos às patentes concedidas no país, em decorrência de não haver internamente norma semelhante. O reflexo disso é o *error in iudicando*.

Entretanto, quando em posição adversa, ou seja, em situação desfavorável ao proprietário da patente no exterior (por exemplo: em casos de anulação, declaração de caducidade ou abandono) esses resultados não são informados no país, mantendo-se a patente nacional a despeito da validade estar atrelada à vigência de sua originária estrangeira, conforme art. 230, parágrafo 4º, da LPI.

Nos casos específicos do SPC o pedido de prorrogação só poderá ocorrer sempre após a expiração do prazo vintenário da patente no seu país de origem. Enquanto no Brasil, por não haver qualquer equivalente normativo, expõe o conteúdo da patente ao domínio público, criando uma insegurança jurídica em relação àqueles que iniciaram pesquisas com o conteúdo

posto em domínio público ou já se preparavam para comercializar o produto logo após o término da vigência.

A tendência natural (ou seja, o senso comum em relação à patente que não foi internalizada por *pipeline*) é que a patente nacional – derivada da estrangeira – seguisse o mesmo caminho, para a validade e as consequências que findam a proteção patentária. Ocorre que o Acordo ADPIC/*TRIPs*, em respeito ao princípio da soberania dos países, permitiu que cada membro se valesse do tratado como um conjunto de regras mínimas a serem seguidas. A concessão de maiores benefícios, além daqueles estipulados por ADPIC/*TRIPs*, cabe a cada país. Ressalta-se que o próprio *pipeline* surgiu de uma exceção, concedida pelo Brasil sob os limites impostos pelos arts. 230 e 231 da LPI, desta forma, o país concede a proteção, mas não a extensão do prazo aplicada pelo SPC.

No caso da patente em estudo neste processo judicial sua liminar foi concedida em sentença e mantida até o julgamento definitivo da ação pelo TRF-2^a Região, permitindo que o autor alcançasse indiretamente seu pedido, ampliando e mantendo protegida, repita-se, uma patente que já se encontrava em domínio público quando levada à análise judicial.

b) Patente PP 1101167-0 e Processo judicial nº. 2005.51.01.507620-5

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Recordati Ireland Limited, titular da patente PP1101167-0 (EP 0153016 B1) em face do Diretor da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI. A ação foi proposta em 19-04-2005, tramitou perante a 38^a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Esta ação objetivava, em síntese, a extensão por mais 5 (cinco) anos para a patente brasileira, ante a concessão deste prazo à patente originária em razão do SPC (BARBOSA, 2007), que a prorrogou de 21-01-2005 a 20-01-2010.

Neste Mandado de Segurança houve o deferimento da liminar, que perdurou de 13-5-2005 a 23-08-2005 (data em que foi publicada na RPI 1807 (INPI, 2005, p. 134) a cassação da

liminar concedida, em razão de decisão de agravo de instrumento interposto pelo INPI e deferido no Tribunal).

Contudo, a parte autora interpôs Agravo Interno no Agravo de Instrumento cuja decisão de 07-11-2005 restaurou a liminar anteriormente concedida, que apesar de nova manifestação do INPI, por outro Agravo Interno, se manteve até a prolação da sentença de improcedência em 12-12-2006, cuja publicação, em decorrência de incorreção, se deu somente em 12-02-2007, a qual revogou a liminar.

A consequência disto foi à interposição de recurso de apelação pelo autor que, em síntese, questionava o indeferimento do *writ* por descumprimento do art. 18 da Lei n. 1.533 de 31 de dezembro de 1951⁵⁷ e que o prazo da patente brasileira deveria seguir o prazo de proteção da patente originária, nos moldes do art. 230, § 4º da Lei n. 9.279-96. A decisão prolatada pelo TRF-2^a Região negou provimento ao apelo autoral, prestigiou a decisão administrativa do INPI e pugnou pela inexistência de arcabouço legal para a extensão do prazo, ante ao fato do SPC não ser um instituto válido no país.

Os aspectos processuais relevantes neste processo foram: a farta documentação em relação à patente originária, inclusive informando os termos em que se concedeu o SPC; a formalidade processual inerente à propositura do Agravo de Instrumento; e o não reconhecimento dos certificados internacionais que compunham os autos. A análise pormenorizada dos documentos acostados à inicial do Mandado de Segurança impediu a concessão definitiva do pedido, mas houve a concessão da liminar, com a consequente prorrogação da patente por quase quatro meses e a restauração da liminar por um ano e três meses.

⁵⁷ Lei que disciplinava o Mandado de Segurança vigente à época do julgamento deste processo judicial.

Da mesma forma, como exposto no processo anterior, a utilização de uma linha do tempo permite visualizar o transcurso da causa e suas datas mais relevantes, conforme as figuras n. 30 e 31 , seguintes:

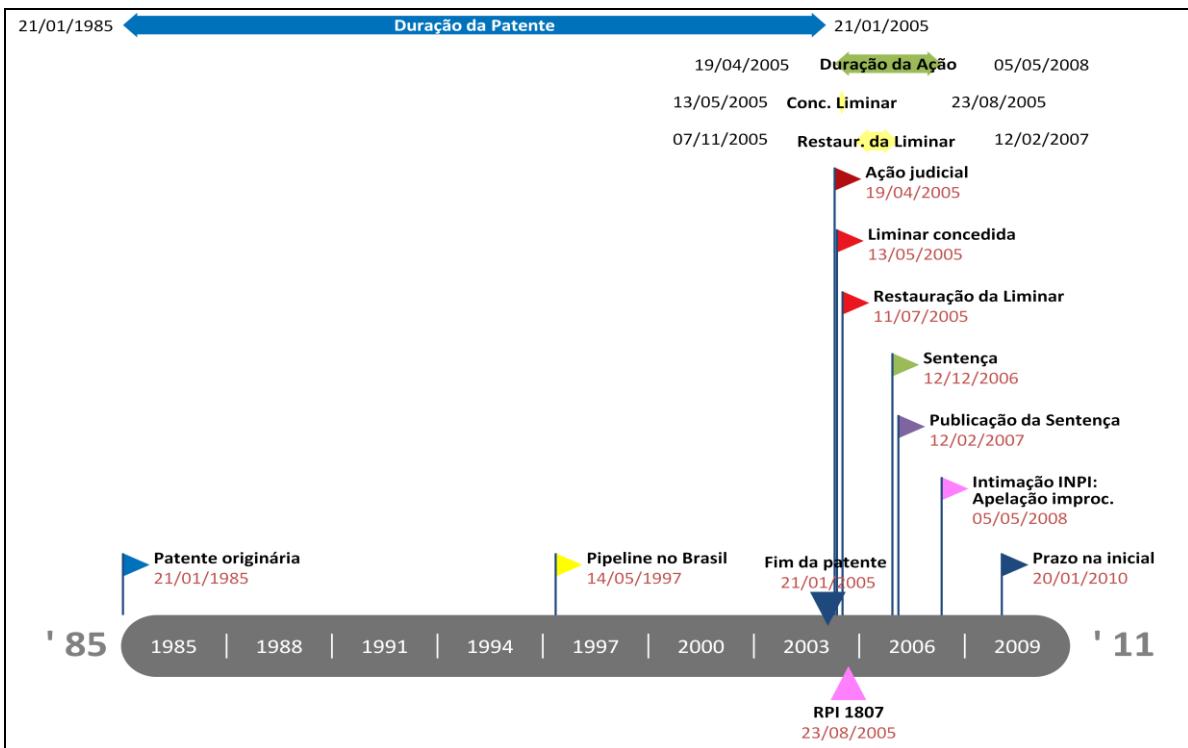


Figura 30: Linha do tempo da duração da patente e dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5.
Fonte: Elaboração própria com dados administrativos e processuais.

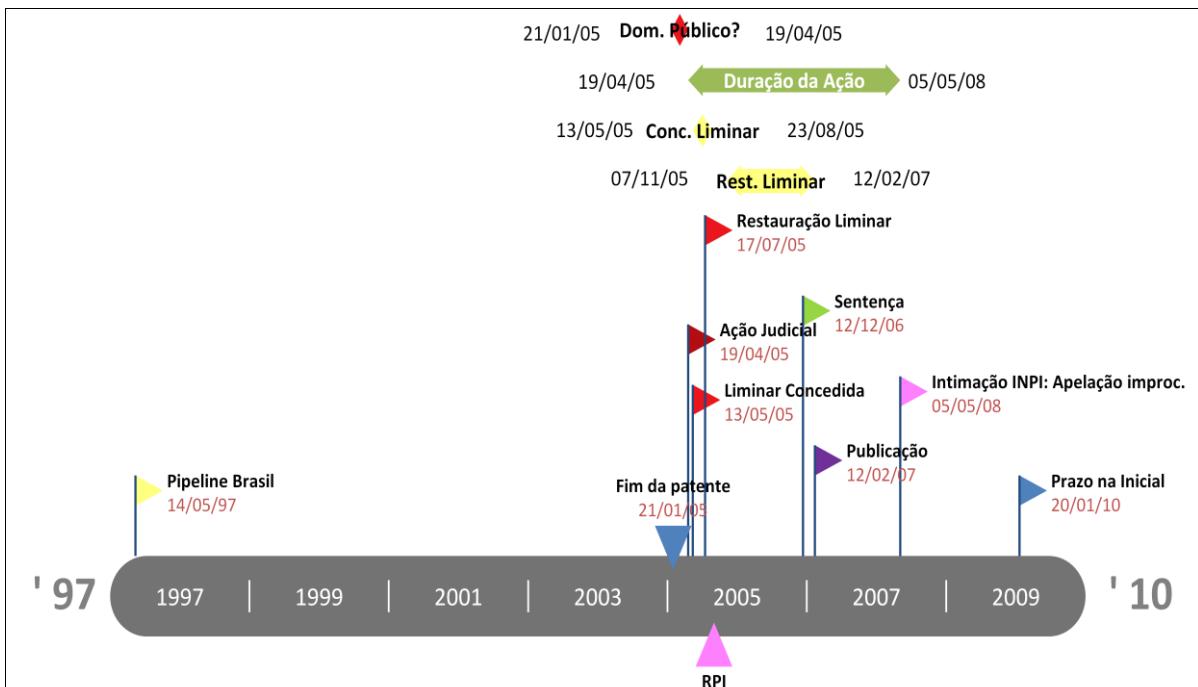


Figura 31: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2005.51.01.507620-5 com domínio público.
Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

Quadro 12: Eventos relevantes no trâmite da ação n. 2005.51.01.507620-5.

DATA	DESCRIÇÃO
20-1-2010	Prazo na inicial
05-5-2008	Intimação INPI: apelação improcedente
12-2-2007	Publicação da Sentença
12-12-2006	Sentença
23-8-2005	RPI 1807
11-7-2005	Restauração da Liminar
13-5-2005	Liminar concedida
19-4-2005	Ação judicial
21-1-2005	Fim da patente
14-5-1997	Pipeline no Brasil
21-1-1985	Patente originária

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 13: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação 2005.51.01.507620-5.

DATA INICIAL	DATA FINAL	DESCRIÇÃO
7-11-2005	12-2-2007	Restauração da Liminar
13-5-2005	23-8-2005	Concessão Liminar
21-1-1985	21-1-2005	Duração da Patente
19-4-2005	05-05-2008	Duração da Ação

Fonte: Elaboração própria.

Os dados objetivos desta patente demonstram que foi depositada no Brasil em 14-05-1997. Seu depósito originário está datado de 21-01-1985, cujo prazo expiraria no Brasil em 21-01-2005. A ação judicial foi proposta quase três meses após o fim da proteção em território brasileiro, ou seja, em 19-4-2005.

Nos autos judiciais em discussão, a autoridade impetrada (INPI) informou que na análise do processo administrativo houve equívoco quanto às datas iniciais do pedido, cuja proteção terminaria em 14-02-2004, tendo como base a patente GB19840003866 de 14-02-1984. Porém, diante do equívoco ocasionado pelo INPI na análise do pedido de patente, o depósito originário que serviu para sua concessão no Brasil passou a ser considerado o da patente EP0153016, de 21-01-1985, consequentemente seu prazo de expiração venceria após vinte anos deste depósito, ou seja, em 21-01-2005.

Ademais, após a concessão do SPC no país de origem e o requerimento da extensão junto ao INPI, que o negou por via administrativa, o titular da patente (autor da ação), recorreu ao Judiciário - por meio do mandado de segurança já descrito.

Diante disto, as questões processuais que se impõem são as seguintes:

1^a Fim da patente estrangeira: O processo judicial foi proposto após a data da patente expirar, entretanto, apesar do INPI ter negado administrativamente o pedido de extensão (oriundo do SPC) concedido à patente originária, durante o período de proteção brasileiro (18-01-2001), o autor esperou o fim da proteção da patente estrangeira⁵⁸ para propor a ação judicial de extensão no Brasil. Esta ação pleiteava um direito que não mais existia em território nacional por decurso do prazo, que já havia sido concedido no Brasil com uma diferença de quase um ano em razão do equívoco reconhecidamente apontado pelo INPI e favorável ao titular. Entretanto, a liminar deste mandado de segurança foi concedida, permitindo a ampliação desta proteção que não mais existia quando proposta a ação. Isto ocasionou uma decisão maculada pelo *error in iudicando*, contido num vício de conteúdo.

2^a A duração da liminar concedida. O processo judicial perdurou por mais de três anos (de 19-04-2005 a 05-08-2008). A primeira liminar deferida fundamentada no requerimento do autor, que permaneceu vigente de 13-5-05 a 23-08-2005, pleiteava a extensão até 20-01-2010.

Todavia, a liminar perdeu sua eficácia antes da sentença, em razão de decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto pela autoridade impetrada questionando a prorrogação concedida. Contudo, a publicidade desta revogação somente se concretizou em 23-08-05 (INPI, 2005, p. 134), o que permitiu que a patente, mesmo expirada, se mantivesse protegida por aproximadamente três meses e dez dias.

Em seguida, e por razões de irregularidades formais incutidas no referido agravo de instrumento interposto, houve a cassação da decisão que concedeu o agravo, permitindo que a

⁵⁸ Em alguns países a expiração é considerada requisito para o pedido e a concessão do SPC. cf. BARBOSA, 2007.

liminar voltasse a ter validade (de 07-11-2005 a 12-02-2007), o qual protegeu a patente por mais um ano e três meses, até que a sentença (prolatada em 12-12-06, publicada em 12-02-2007) julgasse a ação improcedente, com a consequente revogação da liminar. O apelo do autor não foi acolhido no TRF- 2^a Região, com a seguinte decisão:

O “Supplementary Protection Certificate” é um instituto da legislação patentária de alguns países europeus que o concede como compensação pela demora na comercialização de produtos farmacêuticos e afins, em face das exigências lá também existentes de exames pelos órgãos públicos. Tal instituto além de não existir no Brasil, confere uma proteção patentária extra, adicionando um tempo maior do que o que o Brasil adotou. Em várias tratativas de acordos internacionais, nosso país negou-se a concordar em adotar o citado instituto. Não poderia, assim, o Judiciário endossar a prática de tal adoção, contrariando a decisão soberana dos representantes legais no Brasil perante as reuniões internacionais relativas à propriedade industrial. (TRF-2, 2008, p.8)

A síntese de todo este ciclo que envolveu a revogação da liminar e sua posterior restauração pode ser representado pela seguinte Figura:

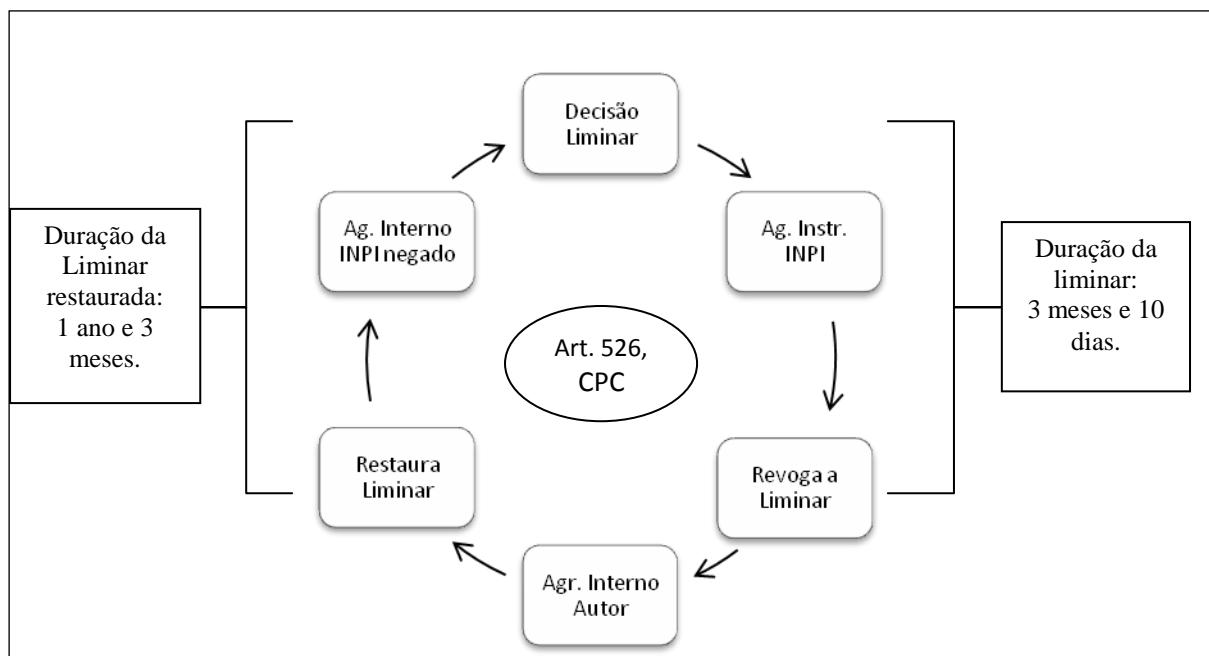


Figura 32: Representação gráfica do ciclo de agravos de instrumento e interno que fizeram a liminar ser restaurada, tendo como centro a discussão sobre o cumprimento das determinações do art. 526, CPC.
Fonte: Elaboração própria.

3^a Formalidades processuais não observadas. As formalidades processuais em destaque nos autos deste processo em estudo relacionam-se à parte recursal. Conforme descrito, o INPI interpôs Agravo de Instrumento questionando a concessão da liminar. A

decisão deste agravo revogou a tutela. Inconformado, o autor interpôs Agravo Interno da decisão do Agravo de Instrumento, afirmando que a parte ré não havia informado no processo originário a interposição do referido recurso, conforme determinação do art. 526⁵⁹ do CPC. Ante isto, a relatora no julgamento do Agravo Interno inadmitiu o Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento nos termos do art. 526, parágrafo único e 557, *caput* ambos do CPC. Esta decisão, que desencadeou uma série de agravos internos e embargos de declaração, permitiu que a liminar anteriormente revogada voltasse a proteger a patente.

Contudo, o fato que alertou para o excesso de formalidades estava descrito no Agravo Interno do INPI interposto sobre o Agravo Interno do autor, em que se discutia a obrigatoriedade do cumprimento do art. 526 do CPC e, além disto, esclarecia que o réu informou ao juízo *a quo* a interposição do recurso. Este fato pode ser constatado das petições que compunham os autos, ou seja, o agravo de instrumento foi protocolizado no Tribunal no dia 20-06-2006 e a petição para informar o juízo originário está datada de 21-06-2006, portanto, no dia seguinte a interposição do recurso no Tribunal. Logo, a simples observação de datas e horários no carimbo do protocolo das petições permitiria constatar que o art. 526, do CPC foi cumprido pelo réu, impedindo a proliferação de embargos de declaração e agravos internos sobre o agravo de instrumento.

Ademais esta discussão, que não envolvia o mérito da ação, mas somente formalidades processuais, permitiu que a liminar fosse restaurada e a patente se mantivesse protegida por mais um ano e três meses.

Para alguns ramos do direito, o período de um ano e três meses poderia ser considerado ínfimo, contudo, quando se trata de patentes de produtos e processos farmacêuticos, que envolvem somas altíssimas de recursos, alguns meses podem fomentar

⁵⁹ Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso.(Redação dada pela Lei nº 9.139, de 1995). Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 2001). (CPC, 1973).

(MAIA, 2011) a nova estrutura comercial de um novo medicamento, pesquisas voltadas às patentes de segundo uso médico ou a produção de um genérico.

Viu-se, neste caso, uma discussão jurídica paralela ajudar a conceder, indiretamente, o pedido formulado na inicial.

4^a A documentação que compunha os autos. A farta documentação que compunha os autos permitiria a todos os julgadores, sejam de primeira ou segunda instâncias, não deferirem a liminar e da mesma forma julgar improcedente o pedido. Nos autos deste processo, apesar do pedido ser extemporâneo, o autor trouxe todos os elementos capazes de permitir que julgador avaliasse os certificados internacionais de prorrogação dos prazos, cujas informações descreviam que o período de extensão do SPC somente iniciaria quando se extinguisse o prazo de vinte anos concedido originalmente.

5^a Valor irrisório atribuído à causa. Ao longo da análise processual, notou-se que os valores atribuídos a estas ações são considerados ínfimos perto da proteção que lhes confere. Neste caso, em especial, o magistrado determinou que o autor corrigisse o valor da causa à realidade financeira que representaria a efetiva proteção. Isto fez com que a causa deixasse de ser avaliada em R\$1.000,00 (um mil reais) para receber o valor de R\$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), montante que se estimou arrecadar com a manutenção do objeto da patente sobre proteção caso houvesse a concessão dos cinco anos de prorrogação requeridos na inicial. A alteração deste valor reflete sobre as custas judiciais a serem recolhidas e por se tratar de um mandado de segurança não cabe falar em honorários advocatícios, vez que à época do julgamento as súmulas de jurisprudência do STJ n. 105 (STJ, 1994) e STF n. 512 (STF, 1969) proibiam a condenação em honorários advocatícios em ações de mandado de segurança. Hoje, a legislação em vigor traz expressamente em seu texto esta proibição (art. 25 da Lei n. 12.016 de 7-8-2009).

6^a A necessidade de oferecer especializações aos servidores do Judiciário. Este processo já demonstrava à época a imperiosa necessidade de se oferecer ou de proporcionar que magistrados e servidores que trabalham nestas varas que cuidam de propriedade industrial se especializem no tema. A farta documentação nos autos contendo o certificado do SPC, junto com a tradução juramentada permitiria averiguar que a patente, na data de propositura da ação já estava em domínio público, conforme fez o magistrado sentenciante. Nota-se que desde 2001, na primeira instância e desde 2004, na segunda instância da Justiça Federal, a especialização das varas e turmas foi essencial ao entendimento do tema, bem como para o discernimento de quais documentos são primordiais para se entender o que o autor pretende com a propositura de uma demanda dessa natureza. Da mesma forma, o legislador pátrio já se preocupava com a necessidade de disseminação de conhecimento nesta área, uma vez que o art. 241 da Lei n. 9.279-96, demonstra este intento quando determinou o seguinte “Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.” Atente-se à linguagem utilizada pelo legislador: “propriedade intelectual” sendo abrangente a todos os campos que este ramo do conhecimento alcança (tais como o direito autoral, direitos conexos, etc.), não se restringindo à propriedade industrial.

c) Patente PP 1100098-8 e Processo Judicial nº 2007.51.01.803828-5

Trata-se de Ação Ordinária proposta por Zeneca Limited, proprietária da patente PP 1100098-8 (EP 0138504-B1 e GB 8327256) em face do INPI. A ação foi proposta em 07-05-2007 e tramitou perante a 35^a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Esta ação objetivava a prorrogação do prazo de proteção da patente por um período remanescente de tempo que totalizaria um acréscimo de 12 anos 9 meses e 14 dias à patente brasileira, a ser contado a partir da data de depósito da patente de revalidação (*pipeline*); segredo de justiça e antecipação dos efeitos da tutela. Nestes autos, a antecipação de tutela concedida somente

abarcou o pedido de inclusão do termo *sub judice* junto à patente, sem conceder antecipadamente a extensão pretendida. A sentença julgou a ação improcedente e foi prolatada em 16-03-2008.

Irresignado, o autor interpôs embargos de declaração e, em seguida, a apelação em 09-05-2008. O INPI apresentou suas contrarrazões em 02-06-2008.

O julgamento da apelação foi marcado para 30-09-2008, sendo adiado para 16-12-2008. Contudo, em 15-10-2008 foi retirado de pauta, vindo o autor em 11-02-2009 a pedir desistência do processo, deferido em 12-02-2009 e remetido a publicação em 13-02-2009, sendo esta efetivada em 17-02-2009.

Os aspectos processuais relevantes nestes autos envolvem dois temas: o pedido de desistência após a formação do contraditório em segunda instância e o período de proteção indiretamente concedido, enquanto determinado em seu pedido junto ao INPI de que a patente encontrava-se *sub judice*. O gráfico, a seguir, demonstra a evolução dos trâmites processuais nesta ação:

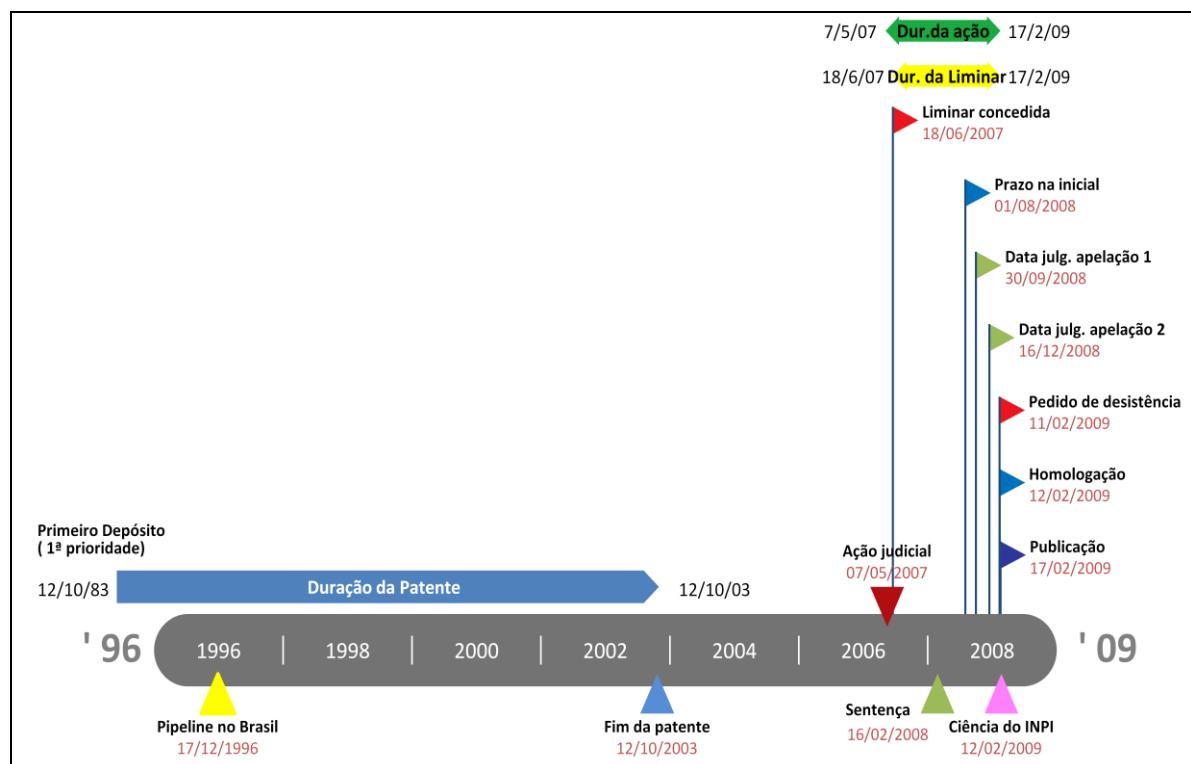


Figura 33: Linha do tempo relacionada a ação n. 2007.51.01803828-5.
Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

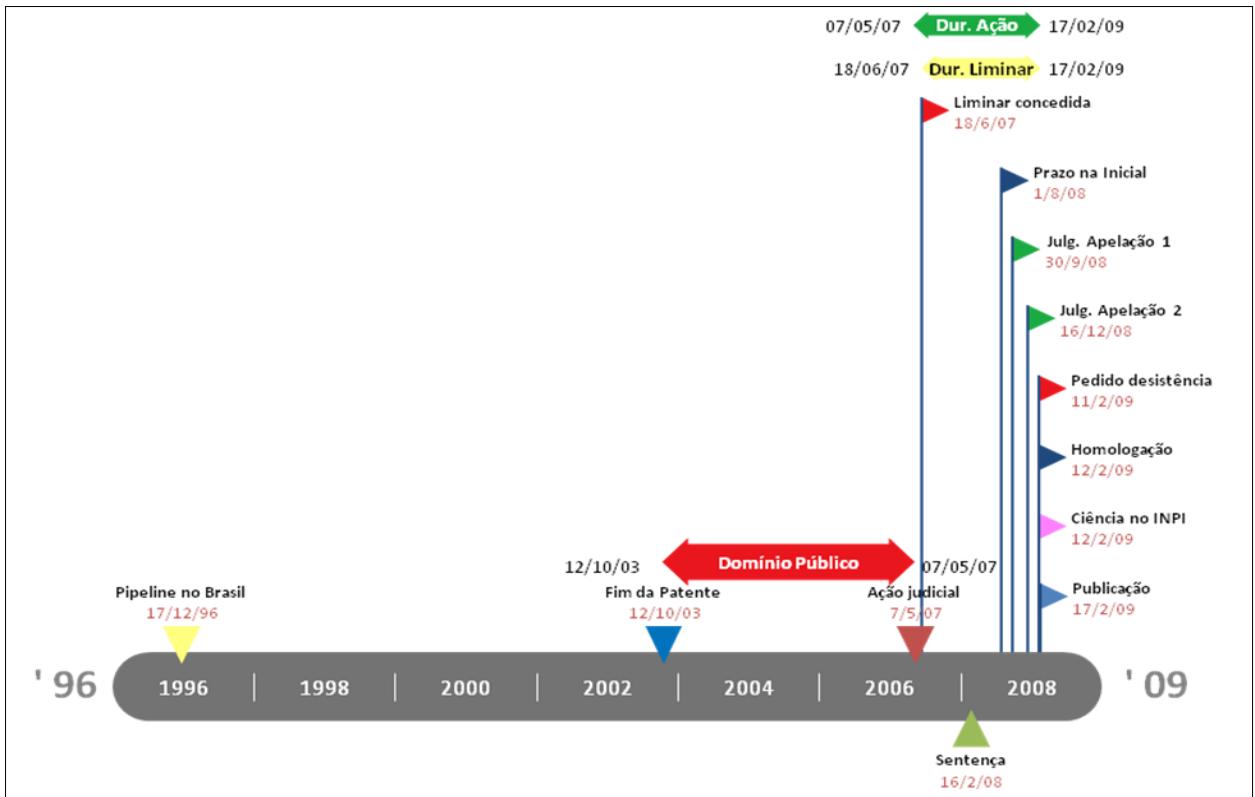


Figura 34: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2007.51.01803828-5 com domínio público.
Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

Quadro 14: Eventos relevantes no trâmite da ação n. 2007.51.01803828-5.

Data	Descrição
17-2-2009	Publicação
12-2-2009	Ciência do INPI
12-2-2009	Homologação
11-2-2009	Pedido de desistência
16-12-2008	Data julg. apelação 2
30-9-2008	Data julg. apelação 1
1-8-2008	Prazo na inicial
16-2-2008	Sentença
18-6-2007	Liminar concedida
7-5-2007	Ação judicial
12-10-2003	Fim da patente
17-12-1996	Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboração própria

Quadro 15: Data e descrição dos intervalos pertinentes a ação n. 2007.51.01803828-5.

DATA INICIAL	DATA FINAL	DESCRIÇÃO
18-6-2007	17-2-2009	Duração da Liminar
7-5-2007	17-2-2009	Duração da ação
12-10-1983	12-10-2003	Duração da patente

Fonte: Elaboração própria.

Os dados objetivos desta patente demonstram que o depósito no Brasil se deu em 17-12-1996 e o originário (primeira prioridade) em 12-10-1983, cujo prazo expiraria internamente em 12-10-2003. A ação judicial foi proposta aproximadamente três anos, seis meses e vinte cinco dias⁶⁰ após o fim da proteção em território brasileiro. Esta ação traz como principal questão processual a desistência deferida após sua inclusão em pauta de julgamento da Turma Especializada. Em decorrência disto as observações de cunho processual são as seguintes:

1ª Fim da patente estrangeira. Observa-se neste caso que a proteção que se pleiteava não mais existia. O prazo da patente havia expirado em 12-10-2003 e a ação foi proposta somente em 07-05-2007. A extinção da ação por declaração de inépcia da inicial (art. 295, parágrafo único III e IV, do CPC) era visível.

O decurso de 3 (três) anos 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias entre a data de aniversário de vinte anos da patente e a propositura da ação permitiria de plano extinguir o pleito, pelo fato de que não havia mais o que proteger.

As observações sobre este tema utilizadas no comentário das patentes anteriores cabem e se estendem a esta, inclusive quanto à possibilidade de extinção da ação por inépcia da inicial; decadência legal ou ausência de uma das condições da ação, conforme descrito no item 5.3.1.5 *alínea a.*

2ª Concessão de liminar. Não houve concessão de liminar, porém pleiteou-se o deferimento da inclusão da expressão *sub judice* junto ao pedido de patente. Esta medida, indiretamente, impede que se dissemine o conhecimento contido na patente. Uma vez que será pouco provável que algum interessado tente iniciar as pesquisas ou mesmo a produção do medicamento genérico frente à possibilidade de ter que cancelar seus investimentos em decorrência de uma decisão judicial a se proferida no bojo da patente.

⁶⁰ Resultado obtido da mesma forma anterior: subtraiu-se a data de propositura da ação (07-05-2007) da data de expiração da patente (12-10-2003).

Outro fato importante é que ação judicial foi pleiteada muito tempo depois da patente já estar em domínio público (conforme se pode observar na Figura nº 34). Esta questão era tão explícita que o autor não requereu a tutela para a prorrogação do prazo, houve apenas o pedido de inclusão nos cadastros da patente de que esta se encontrava *sub judice*. E assim foi feito. O INPI recebeu a citação da ação, já acompanhada da intimação para fazer a alteração na patente para que houvesse a inclusão do *sub judice* junto a seu depósito. No andamento desta patente há o despacho “22.15 – Patente SUB JUDICE”, incluído pela determinação judicial em 17-07-2007, que remete a outro questionamento relacionado às tais determinações a qual a autarquia especializada está sujeita, principalmente, em relação à suposta criação de um “despacho impeditivo” capaz de repelir aqueles que talvez esboçassem qualquer interesse na produção do medicamento relacionado ao fármaco protegido por esta patente. Isto também ampliaria os riscos econômicos dos interessados na produção de medicamentos genéricos.

Este despacho, incluído na interface da patente, geraria um efeito indiretamente impeditivo em razão da precariedade inerente às decisões concedidas em sede de tutelas de urgência. Por mais que haja o interesse da indústria nacional em reproduzir o objeto da patente, o desenvolvimento de sua estrutura industrial tardará ainda mais, em decorrência da insegurança jurídica⁶¹ que ronda as liminares. É provável que o terceiro interessado em

⁶¹ No exame de qualificação desta pesquisa questionou-se se não caberia a imputação de responsabilidade objetiva aos titulares das patentes, que ingressaram com ações judiciais alegando a possibilidade de perda de um direito que não mais existia em decorrência das patentes já estarem em domínio público. Sob este tema a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do Des. José Reynaldo (2011) decidiu: “Transitada em julgado a r. sentença, deve a apelada responder pelos prejuízos decorrentes da execução da tutela antecipada deferida liminarmente. A pretensão almejada na ação de liquidação de artigos é o resarcimento pelos prejuízos causados pelo cumprimento da medida liminar, porque o beneficiado de tal medida restou vencido no processo principal. A responsabilidade do requerente da tutela antecipada é objetiva e independe de culpa, devendo ser provados os danos sofridos e o nexo de causalidade com a execução da medida. Nesse sentido o ensinamento de Eduardo Arruda Alvim: Quanto à antecipação de tutela, aplica-se também a regra da responsabilidade objetiva do requerente da medida, quando a sentença lhe seja desfavorável. Aquele que pede a antecipação de tutela, o faz por sua conta e risco. Aliás, o § 3º do art. 273 remete ao art. 588, que tratava da execução provisória (a matéria é hoje disciplinada pelo art. 475-O) e, segundo esse preceito, aquele que dá início à execução provisória é obrigado a indenizar eventuais danos que possa ter causado, os quais serão liquidados nos mesmos autos por arbitramento (art. 588, incs. I e IV). O art. 475-O, introduzido pela Lei 11.232-05, mantém o mesmo regime (art. 475-O, incs. I e II). Não fosse assim, a regra do art. 811 seria aplicável analogicamente por força do art. 126 do CPC e art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. (Antecipação da Tutela, Ed. Juruá, 2010, p. 244). Com isto, a posterior revogação do registro da marca de propriedade da apelante

desenvolver o produto daquela patente aguarde o fim do processo judicial, para só então iniciar sua produção.

Isto impede o desenvolvimento de produtos mais acessíveis ao público, uma vez que não há como se delimitar quanto tempo esta determinação perdurará ao Poder Público (neste caso, ao INPI) e aos demais interessados.

O entendimento sobre estas possibilidades ficam visíveis quando cita-se como exemplo as patentes capazes de gerar medicamentos genéricos. Sabe-se que para a produção de um medicamento genérico a patente do medicamento de referência deve estar expirada ou em vias de expirar para que se iniciem os investimentos para a sua produção e inserção no mercado, embora as pesquisas e o desenvolvimento da formulação possam ser realizados a qualquer tempo.

Contudo, se o terceiro interessado em produzir o genérico observa que a patente encontra-se *sub judice*, mesmo expirada, é pouco provável que comece os preparativos para desenvolver aquele medicamento. Isto porque, apesar de não haver qualquer legislação que o proíba, ao contrário, teoricamente o domínio público já se teria iniciado, cria-se uma vinculação dos terceiros a este impedimento criado com a simples propositura de uma ação judicial pelo titular da patente.

A determinação judicial de inclusão do *sub judice*, por meio deste “despachó-repelente”, afastaria o acesso às informações contidas na patente, ampliando indireta e inadequadamente o tempo de proteção deste benefício. Mesmo diante da inexistência de qualquer impedimento formal, com a expiração do prazo, o conteúdo se torna de domínio público, sua inserção no mercado seria impedida em razão apenas da determinação judicial. A consequência disto é o interessado não iniciar sua produção em razão da possibilidade de uma nova decisão judicial impedi-lo de continuar ou até mesmo proibi-lo de produzir algo

por decisão transitada em julgado não altera o processamento da presente ação, na qual deve ser analisado somente o período de eficácia da liminar, qual seja desde a data de seu cumprimento em 07.12.98 até a de sua revogação pela atribuição de efeito suspensivo pelo Relator do agravo de instrumento, em 15.12.98.”

vinculado à patente expirada, que supostamente está protegida por uma decisão judicial. Produzir o medicamento, nestas condições, ocasionaria prejuízos de elevada monta à indústria dos genéricos (uma das interessadas na produção de medicamentos com menor custo); ou na indústria de similares, bem como indiretamente aos consumidores, que não disporiam de um medicamento com custo menor.

As consequências de despachos desta natureza afetariam todos os interessados no acesso às informações contidas na patente, sejam de instituições de origem pública ou privada, pesquisadores de indústrias inovadoras, produtores de genéricos ou o público consumidor. Ao final, isto permitiria que determinações judiciais simples, tais como informar a existência de um pedido *sub judice*, gerassem a qualquer interessado, os mesmos efeitos que uma prorrogação ou proteção concedida, vez que afastará o interesse de terceiros na produção imediata do genérico decorrente daquela patente.

Este foi o caráter peculiar observado neste processo judicial estudado: a possibilidade de criação de um “despacho impeditivo” de cunho administrativo, mas de natureza judicial, por conta de uma inclusão de *sub judice* na interface da patente. Neste processo não se pleiteou nada mais em caráter antecipatório, apenas a inclusão no sistema do INPI sobre a situação *sub judice*. Esta determinação permitiu que, mesmo sem o pedido explícito de prorrogação, o autor bloqueasse a produção deste medicamento por aproximadamente dois anos.

3^a Requerimento de homologação de desistência de recurso. Nessa ação, o pleito principal (prorrogação do prazo de proteção) foi julgado improcedente uma vez que o magistrado sentenciante atentou ao fato que a patente estava expirada quando da propositura da ação ordinária. O proprietário da patente interpôs apelação cujo julgamento, em segunda instância, havia sido determinado para 30-09-2008. Contudo, houve o adiamento para 16-12-2008 e, nesta data, foi novamente adiado. Ocorre que em 11-02-2009, após a inclusão por

duas vezes em pauta, mesmo com a distribuição de Memoriais⁶² pelo INPI, o autor requereu a homologação da desistência de seu recurso de apelação, cujo pedido foi deferido monocraticamente em 12-02-2009 e publicado em 17-02-2009.

Esta desistência impediu que a matéria fosse revista pelo Tribunal, a partir do momento que a parte exerceu o direito de desistência recursal expresso pelo art. 501, do CPC e art. 44, VII do Regimento Interno do TRF-2^a Região. As consequências desta medida permitiram que o autor não fosse condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, além da possibilidade de aferição de ocorrência de litigância de má-fé, caso a decisão de primeira instância de improcedência se mantivesse. Neste caso específico nenhuma providência neste sentido foi observada, caberia a AGU rever estas situações e providenciar as medidas cabíveis a fim de desestimular esta prática prejudicial ao Poder Público e à sociedade.

d) Patente PP1100062-7 e Processos judiciais nº 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01524082-6

Tratam-se de duas ações, uma medida cautelar (2001.51.01524082-6) e uma ação ordinária da cautelar (2001.51.01.523210-6) ambas as propostas por Eli Lilly and Company, proprietário da patente PP 1100062-7 (US 4.418.068) proposta em face do INPI. A medida cautelar foi proposta em 03-04-2001, junto ao Plantão Judiciário, quando o Juiz Distribuidor deferiu liminarmente a prorrogação do prazo da patente até 03-04-2002, de acordo com a patente originária estadunidense. Ressalte-se que o pedido do autor requeria a extensão do prazo da patente até 03-04-2006, em decorrência dos 5 (cinco) anos concedidos à patente originária norte-americana.

⁶² Peça processual distribuída por um dos apelantes cujo objetivo é esclarecer aos demais julgadores que comporão a turma ou sessão que julgará o processo de interesse das partes. No caso estudado, o INPI, após o prazo para apresentar contrarrazões, distribuiu aos membros da Turma que compõe aquele órgão colegiado a mencionada peça, que em razão da homologação da desistência, sequer foi apreciada.

Após a livre distribuição, esta cautelar foi remetida à 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que confirmando a concessão da liminar, manteve a prorrogação concedida até 03-04-2002.

Em 09-05-2001, o autor ingressou com a Ação Principal na cautelar, sendo esta julgada juntamente com a medida cautelar inicial em 14-05-2002. Esta sentença prorrogou o prazo de proteção até 03-04-2003 e deferiu o pedido de prorrogação. Assim, após apelação do INPI e diversos embargos e agravos, em 14-08-2008 houve o último julgamento da ação pelo TRF-2^a Região, o qual deu provimento à remessa necessária e à apelação do réu para julgar improcedente o pedido da ação ordinária e da ação cautelar, revogando a liminar e condenando a parte autora em custas, invertendo o ônus sucumbencial.

Os aspectos processuais a serem apontados envolvem a concessão de liminares *inaudita altera parte* por juiz distribuidor; as sucessivas concessões de prorrogação de prazo; o recebimento da apelação no duplo efeito e, após reconsideração do juízo de primeira instância, apenas no efeito devolutivo; e a concessão indireta do pedido do autor pelo decurso do tempo, permitindo que a patente se mantivesse protegida de 03-04-2001 a 14-7-2008, data do julgamento final do processo. As principais datas relevantes a este processo judicial podem ser observadas nas Figuras 35 e 36 que permitirão a visualização da linha do tempo que compõem esta ação:

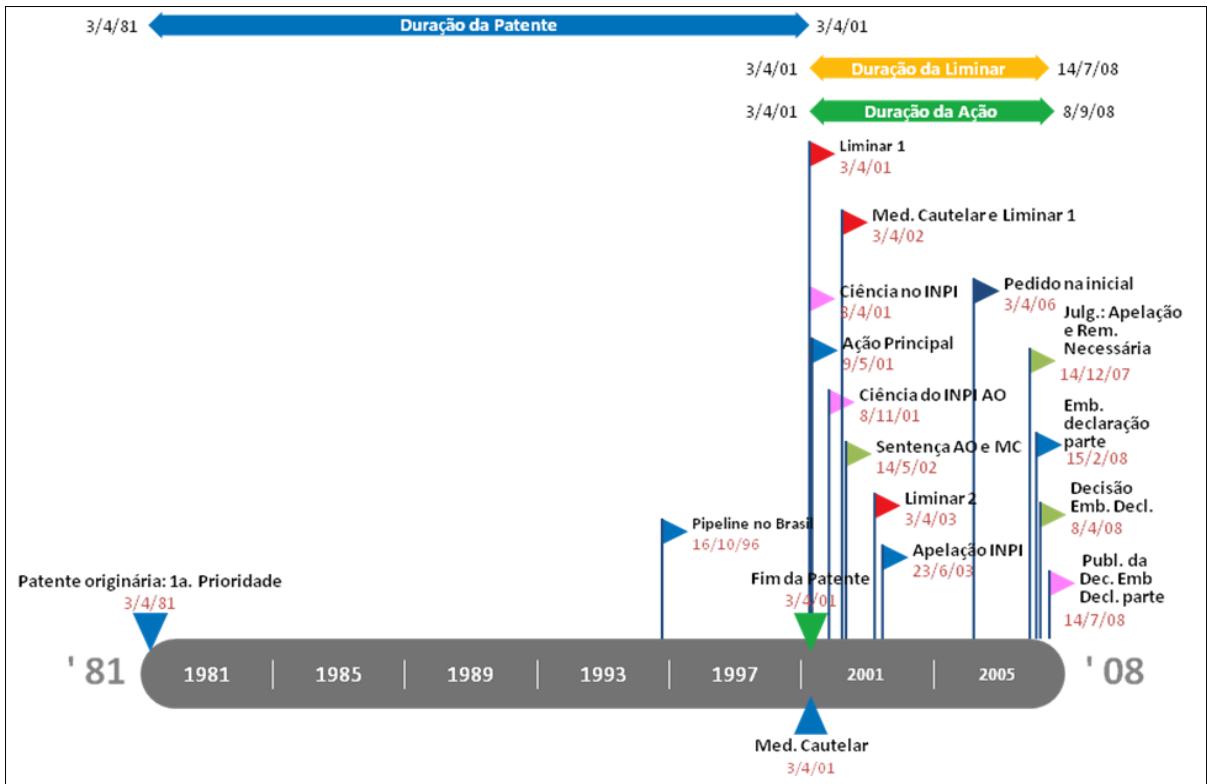


Figura 35: Linha do tempo relacionada às ações judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6
Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

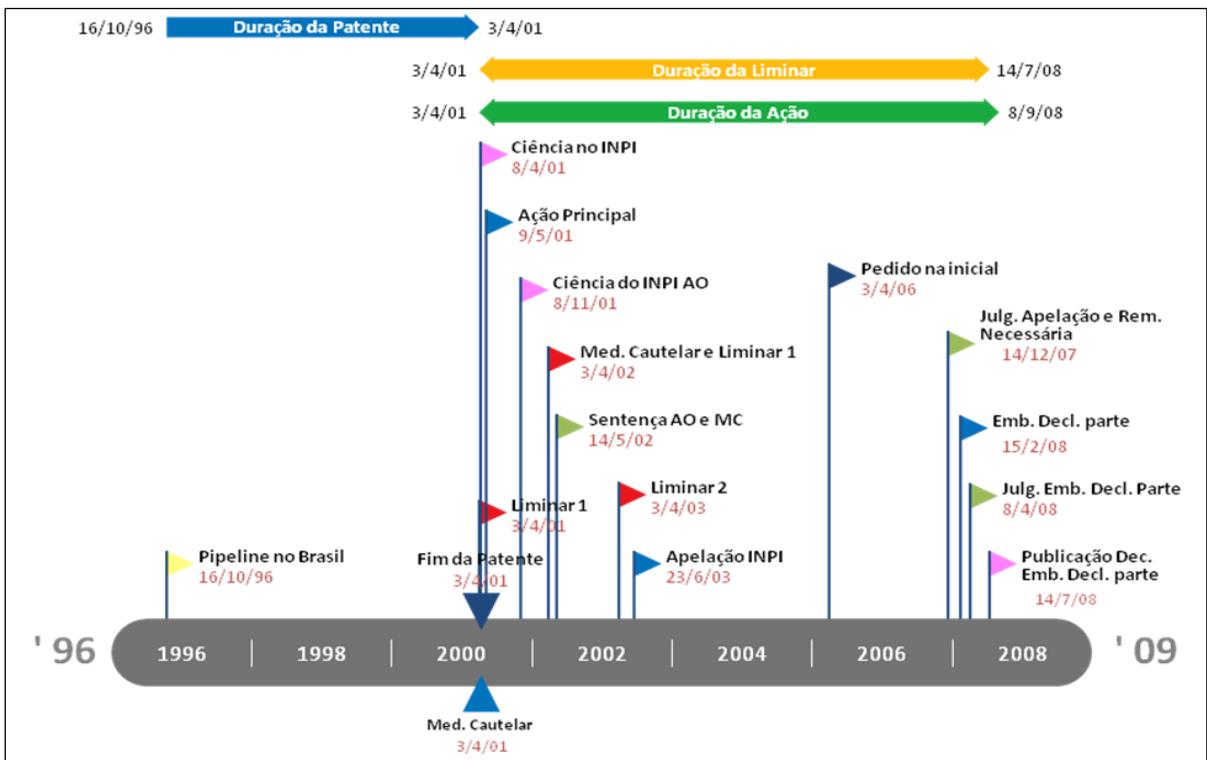


Figura 36: Linha do tempo da ação judicial dos autos processuais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6

Fonte: Elaboração própria com dados processuais.

Quadro 16: Eventos relevantes no trâmite das ações n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6

DATA	DESCRIÇÃO
14-7-2008	Publ. Dec. Bem. Decl. Parte
8-4-2008	Julg. Emb. Decl.
15-2-2008	Emb. Decl. Parte
14-12-2007	Julg. Apelação e Rem. Necessária
3-4-2006	Pedido na inicial
23-6-2003	Apelação INPI
3-4-2003	Liminar 2
14-5-2002	Sentença AO e MC
3-4-2002	Med. Cautelar e Liminar 1
8-11-2001	Ciência do INPI AO
9-5-2001	Ação Principal
8-4-2001	Ciência no INPI
3-4-2001	Fim da Patente
3-4-2001	Liminar 1
3-4-2001	Med. Cautelar
16-10-96	Pipeline no Brasil

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 17: Data e descrição dos intervalos pertinentes às ações n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.524082-6.

DATA INICIAL	DATA FINAL	DESCRIÇÃO
3-4-2001	8-9-2008	Duração da Ação
3-4-2001	14-7-2008	Duração da Liminar
3-4-1981	3-4-2001	Duração da Patente

Fonte: Elaboração própria

Esta patente ingressou no país em 16-10-1996 e seu depósito originário (primeira prioridade) está datado de 03-04-1981, logo esta proteção expiraria em 03-04-2001. Foram propostas duas ações, como anteriormente descrito, uma cautelar e uma ação ordinária. A primeira foi proposta exatamente no dia de expiração da patente em território nacional (03-04-2001), cuja cautelar permitiu a extensão por mais um ano (03-04-2002). Houve então a propositura da ação principal, cujo julgamento prorrogou o prazo para 03-04-2003. Após diversos recursos em 14-08-2008, houve o julgamento definitivo da ação, pela procedência do recurso do INPI e da remessa necessária.

O pedido do autor pleiteava a extensão do prazo até 03-04-2006 por conta dos cinco anos concedidos em razão do instituto da continuação-em-part (continuation-in-part) concedido à patente originária. Diante destes dados as conclusões foram as seguintes:

1ª Insistência na aplicação de prorrogações estrangeiras no país. Semelhante ao caso ocorrido com o SPC, o *continuation-in-part* (continuação-em-parte) é um instituto descrito pelo USPTO (2008) no qual o titular da patente pode requerer um pedido de complementação ao longo do período de análise da patente, sem que haja o abandono do pedido principal e com nova numeração para cada nova complementação. Este instituto permite aos proprietários estadunidenses que os prazos de proteção sejam contados a partir da data do depósito do último pedido de complementação.

Entretanto, o Brasil não possui instituto semelhante que afira a complementação dos pedidos. O que há na Lei n. 9.279-96 é a possibilidade de o proprietário fornecer esclarecimentos sobre o objeto a ser analisado (art. 32), antes que se efetive o seu exame. Deve-se ainda frisar que nestes esclarecimentos não se pode acrescentar matéria nova para ser analisada, mas apenas dados que justifiquem ou esclareçam aquilo que foi determinado pela autarquia especializada. Esta discussão se aprofundou quando “o Ministério Público Federal propôs, em agosto de 2003, ação civil pública autuada sob o nº 2003.51.01.513584-5” (AGU, 2008) questionando a aplicação do Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, proferido pela Procuradoria do INPI sobre a aplicação do art. 32 da Lei n. 9.279-96. O resultado a este questionamento se deu na forma da seguinte resposta:

- 1) o artigo 32 da Lei 9279/96, fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que se destinem (as alterações) esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada;
- 2) as alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada;
- 3) as alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou ainda que busquem restringir a proteção inicialmente reivindicada não se submete ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico;
- 4) os atos administrativos que resultaram na concessão de patentes, e que tenham se orientado pela normatização exarada pelo Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, não devem se submeter a qualquer processo de revisão em face da alteração de entendimento da aplicação do artigo 32 da Lei 9.279/96;
- 5) os pedidos de patentes que tenham sofrido alterações voluntárias fundadas na antiga orientação, aceitas pelo examinador, mas que ainda não tenham sido publicadas na RPI, devem ser reexaminados com base na inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96 que aqui se defende. (AGU, 2008).

Cabe ainda lembrar que não haverá a concessão de outro número de pedido quando se apresentar os esclarecimentos determinados. Isto fará com que o prazo de proteção continue sendo vintenário, com início na data do primeiro depósito (primeira prioridade) realizado no país de origem, no que tange às patentes de revalidação (*pipelines*).

O que ocorre na via judicial brasileira é que o proprietário da patente vem ao país e requer que se apliquem os prazos concedidos na origem sem que haja normatização interna que o permita fazer esta extensão.

A soberania da legislação nacional em território brasileiro é posta à prova com estes pedidos, bem como a ordem constitucional nacional. Este raciocínio decorre das implicações descritas na CRFB-88, de que as decisões judiciais proferidas em outros países sejam submetidas à homologação judicial para o efetivo cumprimento no Brasil.

Em decorrência deste raciocínio alguns esclarecimentos sobre este tema são necessários. A CRFB-88, com a redação da Emenda Constitucional n. 45 de 30-12-2004, determina no art. 105, inciso I, alínea i:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de *exequatur* às cartas rogatórias; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Tratando-se, pois, de sentenças estrangeiras, proferidas por autoridade judiciária de outros países, para que haja a execução dos atos com força impositiva no país, não há qualquer discussão⁶³, é imperiosa a homologação pelo STJ.

Contudo, neste ponto surgem as dúvidas relativas à natureza jurídica das decisões proferidas pelos escritórios internacionais de patente. Duas correntes doutrinárias se poderiam extrair deste raciocínio. A primeira abrange a tese de que as decisões dos escritórios

⁶³ Em caso recente julgado pela Primeira Turma do TRF- 2ª. Região (2008) em que se discutia conflito no direito marcário decidiu-se que “A sentença estrangeira não homologada pelo STJ, ainda que sem eficácia dentro do âmbito nacional, pode ter depoimentos e relatos, contidos no seu bojo, utilizados como prova emprestada, observada a autenticação consular e a tradução juramentada”. Mesmo que se tomem alguns elementos como prova emprestada, a decisão ressalva a ineficácia da decisão em âmbito nacional sem que haja a homologação pelo Tribunal Superior.

internacionais de patentes teriam a mesma natureza das decisões proferidas pelo INPI, ou seja, decisões de cunho administrativo. Estas decisões seriam proferidas por autoridades vinculadas à Administração, sem força judicial, da qual para sua execução no Brasil não haveria a necessidade de homologação pelo STJ, mas a averiguação pela autarquia responsável pela análise.

Por outro lado, estas mesmas decisões poderiam ser expedidas por autoridades administrativas e dotadas de força judicial⁶⁴, por determinação legal no país de origem, possuindo então, em comparação ao direito brasileiro, a natureza judicial. Portanto, necessitariam de homologação do Poder Judiciário brasileiro, em razão da força judicial determinada a elas.

Assim deve-se averiguar qual a natureza da decisão proferida pelo escritório internacional e assim, caso seja administrativa, cabe ao INPI definir se sua aplicação em território nacional é condizente ou não com a legislação pátria. Da mesma forma, se a decisão possuir natureza de decisão judicial, esta por equiparação aos demais atos judiciais deve ser apresentada ao STJ, para que a primeira instância da Justiça Federal, do local a ser cumprida, execute o ato. Assim, se evitaria o risco de incorrer em supressão de instâncias, sejam judiciais ou administrativas.

Frente a isto se constata que não cabe aos titulares de patentes prorrogadas em outros Estados Estrangeiros ingressarem no país pleiteando um benefício que o Brasil, internamente, desconhece e, externamente, não adere. Em comentário (STF, 2010, p.992) ao art. 105, inciso I, alínea i, o STF faz menção a ato semelhante em sua jurisprudência:

A prática de atos decorrentes de pronunciamento de autoridade judicial estrangeira, em território nacional, objetivando o combate ao crime, pressupõe carta rogatória a ser submetida, sob o ângulo da execução, ao crivo do STJ, não cabendo potencializar a cooperação internacional a ponto de colocar em segundo plano

⁶⁴ Um exemplo de ato com natureza mista é o divórcio concretizado no Japão, onde o casal requer à Prefeitura da localidade a averbação do ato. Este ato apesar de ser realizado junto à autoridade administrativa, ao ingressar no Brasil tem força de ato judicial, em decorrência das determinações da autoridade local, que emana a este ato um caráter judicial.

formalidade essencial à valia dos atos a serem realizados. (STF, 2010, p. 992, grifos nossos)

Logo, a conclusão que se extrai é que os pedidos de prorrogação de prazo oriundos de continuaçāo-em-parte (*continuation-in-part*), que decorre de legislação interna estrangeira, não são admissíveis com força impositiva, uma vez que este instituto além de ser estranho à legislação brasileira poderia ocasionar a supressão de determinações constitucionais, como a descrita no art. 105, inciso I, alínea i, CRFB-88.

2^a Prazo da patente em vias de expirar. Conforme relatado, a ação foi proposta no dia em que o objeto da patente se tornaria de domínio público em território brasileiro. Este pedido foi realizado junto ao Plantão Judiciário, na qual o Juiz Distribuidor deferiu a proteção por apenas um ano, sem atentar às demais condições, conforme exposto nos precedidos comentários.

Contudo, por meio de diversas decisões e recursos no decorrer do processo judicial esta patente perdurou por aproximadamente 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias além do prazo vigente de proteção no país e – enfatize-se – **até mais do que o prazo pleiteado pelo autor, que findaria dois anos antes do trânsito em julgado da ação.**

3^a Utilização de recursos cíveis de forma inadequada. O Diploma Processual Civil determina os requisitos mínimos para a interposição de recursos. Contudo, se o autor, ora apelante, cumpre todos os requisitos legais não há razão para que a parte os interponha e para que o Judiciário impeça a interposição, pois tal exercício feriria o princípio constitucional do acesso à justiça. Contudo, sua utilização indevida, com a finalidade de postergar o encerramento da ação, cuja morosidade é benéfica ao autor, pode gerar dentre outras determinações a implicação de litigância de má-fé, pela prática de atos protelatórios (art. 17, inciso VII, CPC). Na análise do processo judicial desta patente, diversos foram os recursos utilizados, permitindo que a ação alcançasse quase oito anos de tramitação.

4^a Formação de precedente jurisprudencial. Observou-se nos autos da ação em comento que a segunda decisão proferida com caráter antecipatório (que ampliou o prazo por mais um ano) serviu de fonte jurisprudencial para outras lides. Esta constatação demonstra o risco de proliferação de decisões maculadas pelo *error in iudicando* em outras demandas. Isto permitiria a formação de um grau de indicadores de concessão de prorrogação de prazo em matéria internacional não ratificada, nem internalizada pelo Brasil.

Caso se fizesse um levantamento do quantitativo de decisões que deferem a prorrogação das patentes de revalidação (*pipelines*) – seja oriunda do SPC ou de *continuation-in-part* –, em primeira instância, considerar-se-ia que o Judiciário brasileiro concede esta prorrogação, em contradição à posição de não-adoção do SPC (por exemplo) pelo país. A jurisprudência pátria já questionou esta contradição em sede de controle concentrado de constitucionalidade e um exemplo de conflito entre as condutas jurídicas internas e o posicionamento externo do país perante outros Estados Estrangeiros pode ser observado no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 101 de Relatoria da Min. Carmen Lúcia. Nesta ação se discutia a importação de pneus usados para o Brasil, na qual o Poder Judiciário de primeira instância permitia por meio de liminares que se importassem os pneus usados ou remanufaturados de países do MERCOSUL, enquanto o Brasil, em âmbito externo, repudiava tal conduta baseada na proteção ao meio ambiente e à saúde humana. Por conta deste conflito, o país foi acionado perante a Organização Mundial do Comércio em Solicitação de Consulta da União Europeia ao Brasil. A parte decisória deste julgado (STF, 2010, p. 46) relevante para esta dissertação é a seguinte:

Disse que a União Européia formulou referida consulta acerca da proibição de importação de pneus usados e reformados dela procedentes e alegou afronta aos princípios do livre comércio e da isonomia entre os países membros da OMC, em razão da manutenção da importação de pneus remoldados provenientes dos Estados integrantes do MERCOSUL. (...) tendo o Órgão de Apelação da OMC mantido a decisão no sentido de que seria justificável a medida adotada pelo Brasil quanto à proibição de pneus usados e reformados, para fins de proteger a vida e a saúde humanas, bem como a sua flora e fauna, mas concluído que a isenção de proibição de importação de pneus usados dada ao MERCOSUL e as importações destes por meio de liminares configurariam uma injustificada e arbitrária discriminação

(GATT, art. XX, caput). Em face disso, a relatora reafirmou a razão fundamental de se dar uma solução definitiva sobre uma pendência que, no plano internacional, justificaria a derrocada das normas proibitivas sobre a importação de pneus usados, haja vista que, para o Órgão de Apelação da OMC, se uma parte do Poder Judiciário brasileiro libera empresas para importá-los, a despeito da vigência das normas postas, é porque os objetivos alegados pelo Brasil, perante o órgão internacional do comércio, não teriam o fundamento constitucional que as validariam e fundamentariam. (...). (grifos nossos).

O julgamento desta ADPF é apenas um exemplo de como as decisões judiciais que conflitam com a posição adotada pelo país em âmbito externo podem causar desconforto à diplomacia e aos compromissos internacionais assumidos pelo país. Caso semelhante ocorreria diante das liminares que concederam a prorrogação dos prazos baseados no SPC e na continuaçāo-em-parte (*continuation-in-part*) ou em qualquer outro instituto que demande a dilação de um prazo sem que haja norma correspondente em vigor no território nacional.

Constatou-se, por outro lado, que em segunda instância os resultados desta prospecção seriam diferentes, uma vez que os indicadores demonstrariam a revisão destes procedimentos de urgência, pugnado pela revogação de liminares e tutelas concedidas, a fim de manter a decisão administrativa proferida pelos especialistas do INPI.

A observação mencionada seria também motivo de conflito, diante da demonstração de falta de uniformidade de entendimento sobre a aplicação de tratados e normas internacionais no Judiciário Federal fluminense-capixaba enfatizando ainda mais a discrepância com a posição brasileira adotada em âmbito externo.

5.4.2 Litigância de Má-Fé

Discorrer sobre a litigância de má-fé⁶⁵ neste trecho da pesquisa se tornou pertinente diante das questões que se observaram no decorrer da análise dos processos judiciais. Este tema pode se mostrar polêmico e complexo diante de um assunto pouco tratado pela doutrina

⁶⁵ No Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil (2010, p. 73) a litigância de má-fé será tratada no art. 111, cuja redação será a seguinte: “Art. 111. Convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.”

como a propriedade industrial, principalmente quando envolve patentes de revalidação (*pipelines*) de produtos e processos farmacêuticos. Para isto, intenta-se neste trecho das “*Questões processuais que geraram reflexos na prorrogação dos prazos*”, descrever breves situações em que se poderia aplicar ou não as penalidades decorrentes deste instituto.

Deve-se atentar que se trata de uma análise acadêmica do caso, em que não haverá o aprofundamento da questão, apenas a sua exposição diante de situações descritas e postas durante os estudos dos processos judiciais⁶⁶ com o intuito maior de fomentar o debate.

Do mesmo modo, duas óticas podem ser descritas aqui, sem que haja qualquer incursão de juízo de valor: a primeira descrita sob a visão dos juristas (estudiosos do tema) e a outra sob a visão do Poder Público, que experimentaria as supostas consequências dos atos que ensejariam sua aplicação.

O instituto da litigância de má-fé vem descrito pelo Código de Processo Civil em seu art. 17⁶⁷, porém a jurisprudência complementa o entendimento para a sua aplicação:

Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187, 146/136). (NEGRÃO; GOUVEIA; BONDIOLI; FONSECA, 2010, p. 128)

⁶⁶Nesta dissertação estudam-se apenas quatro casos, mas o universo da pesquisa demonstrou que diversos outros tramitam na Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, além daqueles sobrestados em decorrência da ADIN 4234 (que também será objeto de estudo nesta dissertação), e aquelas que chegam aos Tribunais Superiores em forma de recursos extraordinários. O STJ, por exemplo, nos últimos meses apontou em seus informativos de jurisprudência seis julgados estritamente referentes ao tema patentes *pipeline*, apenas para conhecimento: Informativo 452 (18 a 22 outubro de 2010): REsp 1.038.032-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2010; e REsp 1.092.139-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21/10/2010. Informativo 432 (26 a 30 de abril de 2010): REsp 1.145.637-RJ, DJe 8/2/2010. REsp 731.101-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 28/4/2010. Informativo 421 (1º a 5 de fevereiro de 2010): AgRg no Ag 428.669-RJ, DJe 30/6/2008. REsp 1.128.789-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2010. Informativo 420 (14 a 18 de dezembro de 2009: Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ-RS), julgado em 15/12/2009.

⁶⁷ Art.17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 1980). I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontrovertido; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - interpuuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Incluído pela Lei nº 9.668, de 1998).

Diante dos aspectos postos como necessários, questiona-se como aferir se as ações propostas com o prazo de validade das patentes já expiradas se encaixariam neste instituto. Neste ponto que se retoma as duas visões.

Analizando-se o caso, sob a ótica dos juristas que patrocinam estas causas, pode-se pugnar o fato de não se tratar de tema pacífico na pouca doutrina existente e na vacilante jurisprudência sob o tema. O patrono da causa quando encaminha o pedido de seu cliente ao Poder Judiciário espera que em âmbito judicial possa obter um esclarecimento sob a questão, bem como a possibilidade de ver seu pleito deferido. Esta busca permitiria que se realizasse o debate jurisprudencial sobre o tema, vez que tais assuntos são menos corriqueiros no Judiciário do que outros.

Observa-se que o aumento do número de determinadas ações alerta os estudiosos, que aferem as razões que levaram àquela judicialização. Crê-se que este seria um dos motivos que ensejam a propositura de ações judiciais com pedido de antecipação de tutela em causas cujas patentes já se encontravam expiradas. Isto permitiria o debate por juristas nos órgãos colegiados dos Tribunais, bem como a disseminação do entendimento por eles proferido. Logo, não cabe, portanto, qualquer afirmação de que a possibilidade de se inferir a existência de litigância de má-fé sob estes temas feriria o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/88), bem como não se imputa a responsabilidade pessoal ao causídico que patrocina a causa (STJ, 2011).

Da mesma forma, a proposição de ações como estas põem em discussão a manutenção da ordem pública e da soberania do país, quando em pleito judicial o autor requer que se aplique em território nacional medida administrativa estrangeira sem se valer do meio adequado para tal (a exemplo do pedido de homologação de sentença estrangeira mencionado anteriormente). Se as prorrogações oriundas do SPC ou da continuação-em-parte (*continuation-in-part*) são concedidas por entes de natureza administrativa, como se

classificam o USPTO ou o EPO, a forma adequada de se requerer tal prorrogação se concretizaria de duas formas: por homologação de sentença estrangeira ou por via administrativa, através do INPI; diminuindo a quantidade de ações judiciais por via judicial ordinária, através de um pedido de anulação de decisão administrativa proferida pelo INPI ou de prorrogação da extensão fundado em direito líquido e certo, de algo que a legislação brasileira não conhece, porque não se pode falar em permissão ou impedimento, porque não há no país qualquer norma que discipline o tema.

Por outro lado, caberia o questionamento da outra parte sobre prejuízos indiretamente adquiridos em razão da propositura destas ações? Crê-se que a resposta seria negativa, já que cabe ao Poder Público o debate sobre sua legislação e os tratados que estão ou não vigentes no país. Quando se determina que um tratado seja internalizado as consequências podem ser imediatas⁶⁸ ou postergadas⁶⁹. Porém, quando o tema requer um debate aprofundado sobre o assunto – como é o caso das patentes de revalidação (*pipelines*), objeto de extensão de prazo pelo SPC ou por institutos semelhantes – , cabe ao Poder Público primar para que suas instituições (administrativas ou judiciais) sejam capazes de aplicá-las em território nacional sem gerar conflitos doutrinários, legais ou diplomáticos por inexistência de determinações dos Poderes Legislativo e Executivo.

Esta observação não impede que o indivíduo exerça seu direito de acesso à justiça, mas apenas que o utilize em conformidade à lealdade processual. O STF possui jurisprudência

⁶⁸O acordo ADPIC/TRIPS foi um caso que gerou discussões se sua aplicabilidade seria imediata ou não, decorrente da internalização com o Decreto n.1.355 de 30 de dezembro de 1994. A discussão já ultrapassada se consolidou conforme exposto por Denis Borges Barbosa “Com efeito, se o acordo se aplicasse imediatamente, nenhum propósito haveria em conceder um ano aos países desenvolvidos para ‘trazerem sua legislação à conformidade’, como diz o Comunicado Oficial da OMC. Muito menos o prazo de cinco anos e dez anos dos países em desenvolvimento”. (2005, p. 84). E ainda completa com as palavras de Luiz Olavo Baptista (*apud* BARBOSA, 2005, p. 86) “[...] ‘É claro, assim, que os mandamento (sic) do TRIPS não se endereçam aos súditos, mas aos Estados-Membros da OMC’ [...] ‘Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPS limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido’[...]”.

⁶⁹Um exemplo de acordo ao qual não houve adesão imediata é a Revisão de Estocolmo à Convenção da União de Paris data de 1967. O Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2012.

que retrata um entendimento da Corte Constitucional brasileira sobre a aplicabilidade do acesso à justiça, que pode simplificar as ideias aqui fomentadas:

[...] O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé – trata-se de parte pública ou de parte privada – deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo (...). (STF. AI 567.171-AgR-ED-EDv-ED, Rel. Min Celso de Mello, julgado em 3-12-2008, Plenário, DJE de 9-6-2009). (STF, 2010, p. 114).

Assim, constatou-se, da análise dos processos judiciais, que seria prematuro afirmar a existência ou não dos requisitos necessários para a cominação de litigância de má-fé nos autos dos processos estudados. Pretende-se ressaltar a necessidade de se atentar às questões que vêm sendo postas ao Judiciário e os motivos de sua multiplicação, com pleitos muitas vezes idênticos. Esta repetição, sob o aspecto formal, gera o aumento dos indicadores sobre o tema; entretanto, o aspecto material reflete em diversos ramos do direito e da vida em sociedade, podendo, por um lado, causar prejuízos (como, por exemplo, o atraso na liberação de medicamentos genéricos, quando se prolonga a existência de uma patente) e, por outro, fomentar a inovação (em casos, por exemplo, de *evergreening*, em que as empresas se valem do tempo de prorrogação para investir em novos usos do mesmo medicamento ou na produção do seu próprio genérico). Assim, surgem duas questões a serem respondidas: caberia imputar ao demandante, proprietário de patente, a litigância de má-fé por que buscou levar ao Judiciário a discussão sobre a possibilidade ou não de análise de uma norma internacional que não tem vigência no país? Quais as consequências desta imputação aos envolvidos no processo?

O que se tem neste momento sobre litigância de má-fé em matéria de propriedade industrial (ressalte-se – no campo da revalidação) é a existência de poucas decisões judiciais⁷⁰.

⁷⁰ Segundo pesquisa realizada por Pedro Marcus Nunes Barbosa (2009) pode-se contar três ações julgadas tanto pelo Tribunal Regional Federal como em primeira instância.

Contudo uma delas⁷¹ proferida no âmbito da primeira instância da justiça federal fluminense se destaca por considerar autor, titular de uma patente, como litigante de má-fé, vez que propôs ação com pedido de extensão de prazo no último dia de proteção da patente (semelhante ao que se descreveu nos trechos anteriores referente à patente PP1100062-7), ou seja, quando a patente já estava em domínio público. No caso citado⁷² em que se apurou a ocorrência de litigância de má-fé ainda não houve o trânsito em julgado⁷³.

Desta forma, nota-se que o Poder Judiciário já se apercebeu de ações como as estudadas nesta parte (em que a data de propositura da ação é posterior ao domínio público), declarando os autores litigantes de má-fé, por pleitearem a proteção de um direito que não mais o pertence, que se esvaiu com o decorrer do tempo, fixado por lei.

Frise-se, o Judiciário precisa atentar aos montantes descritos como “valor da causa”, vez que em grande parte delas o valor atribuído é irrisório se comparado ao montante obtido com o produto daquela patente durante o prazo de proteção estendido e concedido pelo Judiciário. Observou-se ao longo dos estudos das ações que compõe esta dissertação que apenas em uma delas o magistrado atentou a este fato, determinado a apuração do *quantum* que aquela patente geraria pelo prazo pleiteado na inicial, alterou-se o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para R\$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Portanto, se houvesse a condenação em litigância de má-fé somente nestes autos, no percentual de 1% do valor da causa, se estaria mencionando um montante de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) contra os R\$10,00 (dez reais) caso o Magistrado não se atentasse ao real valor da causa.

⁷¹ O teor do dispositivo da sentença é o seguinte: “PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO e extinguo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, condenando a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa monetariamente corrigido.

Reputo a empresa autora como litigante de má-fé, condenando-a ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa monetariamente corrigido (arts.17, II e 18 do CPC).” (SJRJ, 2008)

Mesmo com a oposição de embargos de declaração e posteriormente com Embargos infringentes, a sentença foi mantida, conforme se observa do ultimo andamento nos autos para a ré iniciar a execução.

⁷² Descritos em “*d) Patente PP 1100062-7 e Processos judiciais n. 2001.51.01.523210-6 e 2001.51.01.01524082-6*”.

⁷³ Conforme consulta processual realizada em 31-01-2012 às 00:20h.

Diante disto, existem fatos que demonstram que o Judiciário tenderá à condenação nas ações que pleiteiem um direito que não mais existe, buscando, por meio de instrumentos processuais, prorrogar um benefício que deixou de existir, em detrimento do Poder Público e da sociedade (incluindo produtores e consumidores de medicamentos). Consoante o exposto no começo deste tópico, as ações estudadas nesta parte da pesquisa foram propostas entre o início e meados da década de 2000, na qual não havia jurisprudência sobre o tema. A partir do momento em que os magistrados perceberam esta modalidade indireta de prorrogação (conseguida por meio de tutelas e liminares, apesar de inexistir o direito ou abusando do direito de petição e recurso) gerou-se estas condenações⁷⁴. Contudo, para aprofundar o tema seria necessário um estudo específico, com metodologia própria de busca pela litigância de má-fé em ações de propriedade industrial. Isto ultrapassaria os limites objetivos desta dissertação. Por isso, deixa-se apenas esta reflexão sobre o assunto, a fim de que este debate possa ser fomentado no mundo jurídico e discutido em âmbito acadêmico.

5.5 QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS QUATRO CASOS ESTUDADOS E AS OBSERVAÇÕES PERTINENTES A CADA UM DELES

Este tópico demonstra por meio de um quadro comparativo os principais resultados encontrados no estudo das quatro patentes e cinco ações judiciais descritas ao longo desta parte do estudo. A importância de se observar estes dados comparativamente é permitir de forma didática uma análise rápida sobre as consequências que cada uma das observações coletadas podem refletir para o estudo futuro de outras ações, imputando a este estudo uma aplicação prática no estudo desta modalidade de patentes:

⁷⁴ Apenas para ilustrar a contemporaneidade estas discussões, durante o período de revisão desta dissertação, a Primeira Turma do STF julgou Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 656.103/ DF (ARE 656.103 AgR/DF) interposto por um laboratório farmacêutico com o intuito de prequestionar matéria fática. O resultado desta decisão foi a condenação do laboratório nos seguintes termos: “AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. (STF, 2012)

Quadro 18: Quadro comparativo entre os quatro casos estudados e as observações pertinentes a cada um deles.

MEDICAMENTO O que foi observado	ARAVA® (A)	ZANIDIP® B	FASLODEX® C	EVISTA® D
O pedido do autor foi indiretamente concedido	SIM Inicial:13-12-2004 Fim:19-4-07	NÃO Inicial:20-01-10 Fim:12-02-07	SIM Inicial:1-08-2008 Fim: 17-02-09	SIM Inicial: 3-04-06 Fim:14-07-2008
A insistência na aplicação do SPC no país.	SPC	SPC	SPC	<i>Continuation-in-part</i>
Fim da patente estrangeira	SIM P:16-12-1998 A: 17-12-03	SIM P:21-01-05 A:19-04-05	SIM P:12-10-03 A:07-05-07	NÃO –DAPV P:03-04-01 A:03-04-01
Concessão de liminar	SIM Prorrogação	SIM Prorrogação	SIM sub judice	SIM Prorrogação
A duração da liminar concedida	≈ 2 Anos, 10Meses e 19Dias	≈ 3 Meses e 10 Dias + 1 Ano e 3Meses	≈ 1 Ano, 8Meses e 29 Dias	≈ 7 Anos, 3 Meses e 11 Dias
Formalidades processuais não observadas	Doc. de patente	DOC. DO AGRAVO	Doc. de patente	Doc. de patente
Documentação que compunha os autos	Mandado de Segurança (MS)	Completa (MS)	Ação Ordinária (AO)	Medica Cautelar (MC) e Ação Principal (AP)
Valor da causa irrisório	SIM	ALTERADO P/ R\$9. 750.000,00	SIM	SIM
A necessidade de oferecer especializações aos servidores do Judiciário	SIM	SIM (EVIDENTE)	SIM	SIM Data próxima ao vencimento
Requerimento de homologação de desistência de recurso	NAO	NAO	SIM GRAU RECURSAL	NAO
Utilização de recursos cíveis de forma inadequada	Trâmite regular.	SIM Ag. Interno. Art. 526, CPC Apelação: não ocorrência da decadência (120 dias)	Apelação do autor. Duas datas de julgamento; Desistência. Formação do contraditório na 2ª Instância	SIM 2 Emb. Decl. CR Emb. Decl. 2 Apel. ≠s. Procrastinatório. Em 13/11/07. Final em: 14/07/08: Pgto de custas
Formação de precedente jurisprudencial	NAO	NAO	NAO	SIM Sentença conjunta: MC e AP como precedente.
DURAÇÃO TOTAL DA PATENTE	≈ 28 Anos, 11 Meses e 23Dias	≈ 22 Anos e 21 Dias	≈ 25 Anos, 4 Meses e 5 Dias	≈ 27 Anos, 3 Meses e 11 Dias

Fonte: Elaboração própria

	Dado observado na prospecção		Dado observado com resultado diferente dos demais encontrados
	Medicamento onde o dado observado ficou evidente. Local onde foi descrita pormenorizadamente com as possíveis soluções para o fato.		Dado observado comum ao medicamento, sendo a soma de onde foi encontrado e descrito, bem como o resultado encontrado é diferente dos demais.

Diante dos resultados alcançados com o estudo destes quatro casos específicos considerados relevantes para a autarquia federal, buscou-se descrever a situação de processos que requeriam a extensão do prazo de proteção da patente por meio de institutos contidos em normas estrangeiras que não possuem similar no país. Com a visualização do quadro comparativo exposto acima é possível de forma rápida. O quadro comparativo permite recuperar todas as informações básicas necessárias para que o *error in procedendo* ou o *error in iudicando* não se repitam na análise de SPC e *continuation-in-part*, bem como outras ações que tendem a se multiplicar no Judiciário brasileiro, causando prejuízo à população e ao Poder Público, tal como retardando a entrada no mercado de um medicamento genérico.

Assim, esta é apenas uma das discussões que envolvem as patentes de revalidação (*pipelines*) por mais que se tenha transcorrido quinze anos de sua introdução no país. Outro pronto que ressalta ainda a atualidade desta questão é o fato de a Ação Direta de inconstitucionalidade n. 4234, que discute a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 , ter sido proposta pelo Procurador-Geral da República somente em 24-04-2009, ou seja transcorridos mais de doze anos de sua promulgação.

Esta é a discussão que se abordará a seguir, como será o futuro das patentes de revalidação (*pipelines*) no Brasil com as possibilidades de aplicações de efeitos diversos a esta decisão. Por esta razão é necessário também se discutir o futuro e as consequências que estas patentes trarão tanto para a indústria, quanto para a sociedade e o Poder Público.

6 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.234

Aqui, o objetivo é apontar qual o possível futuro para os estudos da propriedade industrial no ramo específico das patentes de revalidação (*pipelines*), principalmente àquelas relacionadas aos produtos e processos farmacêuticos.

Para isto, esta parte abordará três subtópicos essenciais: o primeiro conceitual (para que se compreenda como ocorre o controle de constitucionalidade no Brasil); a segunda parte, também conceitual, discorrerá sobre as peculiaridades de uma ação direta de inconstitucionalidade e, finalizando, o estudo específico da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4234.

O principal motivo para se desenvolver o estudo descrito neste capítulo está nos possíveis efeitos a serem alcançados com a resolução do mérito desta ação. A preocupação está em como se comportará o mercado e, ainda, a própria indústria farmacêutica diante da possibilidade de uma declaração de inconstitucionalidade que possa fazer com que um proprietário de patente perca sua proteção em decorrência dos efeitos desta declaração de inconstitucionalidade.

O futuro das patentes de revalidação (*pipelines*) será decidido por essa ação cujo julgamento do mérito encontra-se pendente, bem como diversas entidades ainda aguardam a análise de seus pedidos de ingresso no processo como *amici curiae*.

Nesse sentido, o cerne deste debate não está no desenvolvimento histórico do controle de constitucionalidade⁷⁵, mas na possibilidade de não se atribuir efeitos retroativos (*ex tunc*) à declaração de constitucionalidade, como descreve a regra, mas sim efeitos a partir da data do julgamento (*ex nunc*) ou em um período postergado (*pro futuro*) à decisão proferida neste âmbito do estudo do Direito Constitucional.

⁷⁵ Que pode ser resgatado nas obras de BARROSO, 2012 e MENDES; COELHO, 2011.

6.1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Para se compreender como se efetiva o controle de constitucionalidade brasileiro por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade é preciso entender seu conceito, seus pressupostos, os legitimados para propô-la, bem como o porquê e quando terceiros podem intervir nesta ação. Para isto também é necessário diferenciá-la das outras modalidades de controle existente, o que permitirá que se entenda a importância de se estudar essa ação única, que questiona a constitucionalidade das patentes de revalidação (*pipelines*).

“A ideia do controle de constitucionalidade advém do fato de a Constituição apresentar-se como a base indispensável das demais normas jurídicas, que, na lição de Kelsen, ‘regem as condutas recíprocas dos membros da coletividade estatal, assim como das que determinam os órgãos necessários para aplicá-las e impô-las, e a maneira como devem proceder, isto é em suma, o fundamento da ordem estatal.’”
 (Hans Kelsen *apud* MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 974)

O controle de constitucionalidade tem como premissa retirar do ordenamento jurídico lei ou ato normativo federal ou estadual que esteja em desacordo com as determinações expressas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB-88. Segundo citado por Mendes, Coelho e Branco (2011, p. 1085), o “ordenamento jurídico oferece mecanismos de proteção à regularidade e estabilidade da Constituição.” (Ibidem, p. 1085).

O controle de constitucionalidade pode ser dividido, para fins didáticos, em controle preventivo ou repressivo; e controle difuso ou concentrado. Estas classificações estão ligadas a dois pontos: quanto ao momento em que ocorrem e em relação ao responsável por seu julgamento.

Em breve síntese, pode-se dizer que o controle preventivo é uma modalidade que ocorre antes que a lei ou ato normativo seja inserido no ordenamento jurídico, “antes do aperfeiçoamento do ato normativo” (MENDES; COELHO, 2011, p. 1060) sendo realizado por um dos Poderes da República: Legislativo, Executivo ou Judiciário. O mais comum é que se efetive pelo Poder Legislativo, por meio das Comissões de Constituição e Justiça, e no Executivo pelo veto presidencial (art. 66, parágrafo 1º da CRFB-88). O Poder Judiciário o

realiza através de mandado de segurança, impetrado por parlamentar, para evitar que seja posta em votação proposta de lei ou emenda constitucional capaz de reduzir ou modificar as cláusulas pétreas, inseridas no art. 60, parágrafo 4º da CRFB-88.

Já o controle repressivo se dá quando a lei ou ato normativo supostamente inconstitucional foi inserido no ordenamento, sendo concretizado no Brasil, em regra, pelo Poder Judiciário, seja pela Corte Constitucional (em controle concentrado) ou pelos Tribunais locais (em controle difuso).

Assim, para diferenciar o controle concentrado do controle difuso é preciso entender qual o objeto principal da ação proposta e quem a propôs.

O controle difuso (também denominado concreto, incidental, via de defesa, via de exceção) é realizado por qualquer juiz ou tribunal, quando no curso do processo observa-se que, para analisar a viabilidade de conceder ou não o direito pleiteado, é necessário que se verifique a constitucionalidade daquela norma questionada para que, em seguida, se avalie a procedência ou não do pedido. Essa possível inconstitucionalidade no curso do processo pode ser demonstrada por qualquer uma das partes.

Neste caso, a aferição da constitucionalidade é tratada como uma questão prejudicial. Por isto, esta modalidade de controle também é chamada de incidental, porque ocorre no transcorrer do processo, ou seja, caso haja declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo esta se dará de forma incidente e não como objeto principal da ação. Outra característica do controle difuso é poder ser arguido por qualquer pessoa, cuja decisão de mérito atingirá somente as partes envolvidas, sendo denominada *inter partes*. Outro destes seus efeitos é a retroatividade à data da edição da lei, designada de efeito *ex tunc*.

Os efeitos das ações de controle difuso somente atingirão terceiros se, por meio de Recurso Extraordinário⁷⁶, o STF notificar o Senado Federal sobre a declaração de inconstitucionalidade e, este, por meio de Resolução, declarar a inconstitucionalidade da lei – nos termos do art. 52, inciso X⁷⁷ da CRFB-88 –, somente desta forma gerará efeitos aos demais. Pode, ainda, o STF declarar outros efeitos quanto ao tempo em que a norma se manterá no ordenamento, gerando, excepcionalmente, efeitos *pro futuro* (em que o Tribunal declara a data em que a lei ou ato normativo será considerado inconstitucional) ou *ex nunc* (em que declara a inconstitucionalidade a partir do momento da decisão). Estes efeitos serão descritos a seguir, exatamente por se tratarem do cerne da discussão desse capítulo.

⁷⁶ O STF explica os conceitos e sua aplicação “Recurso de caráter excepcional para o Supremo Tribunal Federal contra decisões de outros tribunais, em única ou última instância, quando houver ofensa a norma da Constituição Federal.

Uma decisão judicial poderá ser objeto de recurso extraordinário quando: 1- contrariar dispositivo da Constituição;

2- declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 3- julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.

Partes: Qualquer pessoa.

Tramitação: Para ser admitido o Recurso Extraordinário, a matéria constitucional deve ser pré-questionada. Em outras palavras, a sentença recorrida tem de tratar especificamente do dispositivo da Constituição que se pretende fazer valer. Não se pode dizer que uma decisão fere a Carta Magna genericamente: o correto é apontar o artigo supostamente violado.

Antigamente só existia um recurso julgado pelo STF, o extraordinário, que abrangia as modalidades extraordinária e especial de hoje. Diante do aumento vertiginoso do número de causas que passaram a chegar ao Supremo, a Constituição de 1988 distribuiu a competência entre o STF e o STJ, sendo que o primeiro seria guardião da Constituição e o segundo, da legislação federal. Então, os recursos excepcionais foram divididos entre as duas cortes, cabendo exclusivamente ao STF o extraordinário e exclusivamente ao STJ o recurso especial.

São características comuns do Recurso Extraordinário e Recurso Especial: 1- esgotamento prévio das instâncias ordinárias (não cabe mais recurso para instâncias inferiores); 2- a atuação do STF e STJ não é igual à dos outros tribunais – sua função aqui é guardar o ordenamento jurídico e não a situação individual das partes. A parte poderá ser beneficiada por essa guarda, mas a mera alegação de que as decisões anteriores lhe foram “injustas” não servem para fundamentar esses recursos; 3- não servem para mera revisão de matéria de fato; 4- sua admissão depende da autorização da instância inferior, e depois do próprio STF e STJ; 5- os pressupostos específicos desses recursos estão na Constituição Federal e não no Código de Processo Civil e na Lei 8038/90; 6- enquanto perdurarem os recursos excepcionais, a sentença anterior já pode ser executada provisoriamente; 7- os dois recursos podem ser ajuizados simultaneamente no STF e no STJ, já que suas diferenças são bem delineadas pela Constituição, tratando-se de discussão de matérias distintas. Portanto, o prazo para apresentar os recursos corre simultaneamente, sendo de 15 dias.

Consequências Jurídicas: O efeito da decisão no Recurso Extraordinário só vale entre as partes no processo, e para elas a lei é inconstitucional desde o seu surgimento.

A declaração de inconstitucionalidade não anula nem revoga a lei. Teoricamente, ela continua em vigor até que seja suspensa pelo Senado Federal, conforme prevê a Constituição em seu artigo 52, inciso X.

Fundamentos legais: Constituição Federal, artigo 102, III e artigo 52, X. Código de Processo Civil – artigos 541 a 546. Lei 8.038/1990, artigos 26 a 29. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigos 321 a 326. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 2012)

⁷⁷ Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: [...] X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

O controle concentrado – também denominado de abstrato, via de ação, via principal – é o tema em questão juntamente aos efeitos gerados nessa causa. É considerado abstrato porque seu objeto de discussão é a declaração de constitucionalidade ou não de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, sem que haja uma discussão de um caso concreto vinculada a ela. Em decorrência disso um dos primeiros diferenciais em relação ao controle difuso relaciona-se ao órgão julgador, cuja competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme comando constitucional descrito no art. 102, inciso I, alínea *a* da CRFB-88.

Os legitimados para propor estas ações também são específicos, conforme descreve o art. 103 da Carta Magna, cabe apenas ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República, aos Governadores do Estado ou do Distrito Federal, Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Partido Político com representação no Congresso Nacional; Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional propô-la perante o STF.

Seus principais efeitos são produzidos contra todos (*erga omnes*) e a regra é retroagir à data de edição da lei (*ex tunc*). Porém, há exceções quanto ao momento em que a decisão passará a ser cumprida, segundo o disposto no art. 27 da Lei n. 9.868 de 10 de novembro de 1999, permitindo que por

[...] razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Isto fará com que a Corte Constitucional determine outras datas para a aplicação dos efeitos, sejam eles *ex nunc* ou *pro futuro*. Essa determinação é a chamada *Teoria da Modulação dos Efeitos*, a qual permite que a aplicação da decisão sobre a lei ou ato normativo declarado inconstitucional ocorra em momento diverso, seja a partir da data da decisão ou em um momento postergado.

A Suprema Corte em julgados que tratam exatamente da interpretação do art. 27 da Lei n. 9.868-99 afirma a sua excepcionalidade:

O art. 27 da Lei 9.868/1999 tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante a supremacia da Lei Maior. Presentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei 9.868/99. Continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. [...]

Aplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição dos efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/1999. Presentes não só razões de segurança jurídica, mas também de excepcional interesse social (preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – primado da segurança pública), capazes de prevalecer sobre o postulado da nulidade da lei inconstitucional. Embargos declaratórios conhecidos e providos para esclarecer que a decisão de declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital 3.642/2005 tem eficácia a partir da data da publicação do acórdão embargado.” (ADI 3.601-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 9-9-2010, Plenário, DJE de 15-12-2010.) grifos nossos. (STF, 2010)

"[...] fica evidente que a norma contida no art. 27 da Lei n.º 9.868/99 tem caráter fundamentalmente interpretativo, desde que se entenda que os conceitos jurídicos indeterminados utilizados – segurança jurídica e excepcional interesse social – revestem-se de base constitucional. (...) o princípio da nulidade continua a ser a regra também no direito brasileiro. O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucional manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, aqui, como no direito português, a não aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio. Entre nós, cuidou o legislador de conceber um modelo restritivo também no aspecto procedural, consagrando a necessidade de um quorum especial (dois terços dos votos) para a declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados. Terá significado especial o princípio da proporcionalidade, especialmente em sentido estrito, como instrumento de aferição da justeza da declaração de inconstitucionalidade (com efeito da nulidade), em virtude do confronto entre os interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em consequência da declaração de inconstitucionalidade.[...]

Assim, julgo procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (...), para, aplicando o art. 27 da Lei n.º 9.868/99, declarar a inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e do Anexo Único, da Lei Complementar n.º 62/1989, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012.” (ADI 875; ADI 1.987; ADI 2.727, voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 24-2-2010, Plenário, DJE de 30-4-2010. (*Ibidem*).)

Importante também é enumerar quais as ações são passíveis de compor o controle concentrado de constitucionalidade. São elas: a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI e a Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC ou ADCon (ambas reguladas pelo art. 102, I, a, e §1º da CRFB-88 e pela Lei n. 9.868-99); a Ação de Descumprimento de Preceito

Fundamental, ADPF (regulada pela Lei n. 9.882 de 3 de dezembro de 1999); Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão – ADI por omissão (descrita pelo art. 103, §2º da CRFB-88 e pela Lei n. 9868-99 com a alteração da Lei n. 12.063 de 27 de outubro de 2009) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade intervintiva – ADI intervintiva (art. 36, III da CRFB-88).

Dessas ações, a relevante para este estudo é a ação direta de inconstitucionalidade – ADI regulada pela Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999⁷⁸ e seus efeitos.

Assim, para se tornar didática a visualização comparativa entre ambas as modalidades de controle, optou-se pela construção do quadro sinóptico a seguir:

Quadro 19: Comparaçāo entre o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade.

		CONTROLE DIFUSO	CONTROLE CONCENTRADO
Local para propositura	Qualquer Juiz ou Tribunal	Supremo Tribunal Federal	
Legitimados	Qualquer pessoa	Aqueles descritos no art. 103 da CRFB-88	
Tipo de ação	Incidental (Mandado de segurança, Habeas Corpus, Recurso Extraordinário)	ADI e ADC, ADPF, ADI por omissão, e intervintiva ou do Mandado de Injunção).	
Efeitos no tempo	<i>Ex nunc</i> (regra) <i>Ex tunc</i> ou pro futuro (exceções)	<i>Ex tunc</i> (regra) <i>Ex nunc</i> ou pro futuro (exceções).	
Efeitos para as partes	<i>Inter partes</i>	<i>Erga omnes</i>	
Efeitos para a Administração direta indireta	Não vincula (somente se houver resolução do senado nos termos do art. 52, X, da CRFB/88)	Vincula os órgãos dos Poderes	

Fonte: Elaboração própria.

6.2 O QUE É UMA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI

A ação direta de inconstitucionalidade foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Emenda n. 16 de 26-11-1965, à Constituição de 1946, concedendo ao Procurador-Geral da República legitimidade ativa e o monopólio para propor a “representação de inconstitucionalidade de lei federal, em tese” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 992), sem que o efeito *erga omnes* fosse aceito. Com a Constituição de 1967, a legitimidade

⁷⁸ Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal.

para questionar a constitucionalidade de lei estadual perante a Constituição Federal passou ao Presidente da República. Da mesma forma que

A Emenda 7/77 introduziu, ao lado da representação de constitucionalidade, a representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo federal ou estadual, outorgando ao Procurador-Geral da República a legitimidade para provocar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal [...]. (MENDES; COELHO, 2011, p. 1105)

Com o advento da Constituição da República de 1988, o rol de legitimados para propositura da ação direta de constitucionalidade foi ampliado, introduzindo no ordenamento outros entes⁷⁹ legitimados, com capacidade postulatória, retirando a exclusividade para a proposição desta ação do Procurador-Geral da República e permitindo que os outros legitimados pudesse questionar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais perante a Constituição da República.

“A grande mudança vai-se verificar no âmbito do controle abstrato de normas, com a criação da ação direta de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal, CF, art. 102, I, a, c/c o art. 103”. (MENDES; COELHO, 2011, p.1116). Contudo, as alterações relevantes neste instituto concretizaram-se durante a década de 90, quando houve a criação da ação direta de constitucionalidade (com a EC n. 3-93); com a promulgação da Lei n. 9.868-99 (disciplina o processo e julgamento da ADI e da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC) e a Lei n. 9.882 de 03 de dezembro de 1999 (disciplina o processo e julgamento da Ação Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF). Uma das mais relevantes regulamentações que estas leis trouxeram ao ordenamento foi a possibilidade de declaração de efeitos diversos para estas ações, permitindo a modulação de seus efeitos por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Por fim, a Emenda Constitucional nº 45 de 30-12-2004 equiparou os legitimados para propor a ADC e a ADI, atribuindo eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a ambas as ações.

⁷⁹ Dos atuais legitimados do art. 103 da CRFB-88, não estavam inseridos na redação original a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Governador do Distrito Federal. Estes foram incluídos com a nova redação dos incisos IV e V do citado artigo, com a Emenda Constitucional n. 45 de 30 de dezembro de 2004.

Em 27-10-2009, com a Lei n.12.063⁸⁰, regulamentou-se a ADI por omissão, com a alteração da Lei n. 9.868-99.

Após este breve histórico da evolução da ADI – e por consequência da ADC – cabe conceituá-la e qualificá-la para que o prosseguimento dos estudos referentes a ADI 4.234 que questiona a constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 9.279-96.

Outra consideração primordial é o fato da ADI ser uma ação duplice⁸¹, ou seja, capaz de declarar a inconstitucionalidade, se julgada procedente e, ao mesmo tempo, capaz de declarar a constitucionalidade, caso seja julgada improcedente. Por isto, a ADC e a ADI estão próximas em seus campos de estudo. Assim, conceitua-se ADI como uma ação proposta perante o STF, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual perante a Constituição Federal, cuja decisão é vinculante, *erga omnes* e, em regra, *ex tunc* (podendo, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, gerar efeitos *ex nunc* ou *pro futuro*).

Estes detalhes são importantes para se compreender as possibilidades de julgamento que ocorrerão com na ADI 4234.

6.3 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4234 – ADI 4234

A ADI 4234, diante dos motivos já descritos, precisa ser desmembrada para se averiguar qual será o futuro das patentes de revalidação no Brasil. Ressalte-se que não somente as patentes de produtos e processos farmacêuticos serão atingidas, mas todas as patentes que ingressaram em território nacional sob a égide dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96. Por essa razão dividiu-se este trecho em cinco subtópicos, sintetizados a seguir.

1) Quem provocou e por quê? Este tópico demonstrará qual entidade da sociedade civil aferiu a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da lei e quais os motivos

⁸⁰ Acrescenta à Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Capítulo II-A, que estabelece a disciplina processual da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

⁸¹ Conforme determina o art. 24 da Lei n. 9.868-99.

que conduziram ao requerimento junto ao MPF. 2) *Quem propôs a ação?* Aqui se identifica o legitimado descrito na CRFB-88 que propôs a ação; 3) *O objeto da ação*, por mais óbvio que possa parecer, é preciso entender por que os artigos da lei n. 9.279-96 foram apontados como inconstitucionais; 4) *Os interessados*. Este tópico aponta quem são os interessados a ingressar no processo como *amici curiae* e os motivos de cada um deles para este pedido. 5) *As possibilidades de decisão e seus possíveis efeitos*. Este tópico descreve sua principal característica, porque há um misto de doutrina acadêmica com *futurologia*⁸², buscando antecipar as possibilidades de decisão a serem declaradas nestes autos e quais as consequências para a propriedade industrial com esta decisão.

Isto posto, espera-se, ao final, que se possa constatar a relevância do estudo desta ação, bem como compreender a importância desta decisão para o futuro das patentes, principalmente dos *pipelines* no país.

6.3.1 Quem provocou e por quê.

Segundo descrito, a ação direta de inconstitucionalidade possui como legitimados apenas aqueles descritos pelo art. 103 da CRFB-88. Ante isto não caberia a outra entidade ou indivíduo propô-la, foi por esse motivo que a Federação Nacional dos Farmacêuticos – FENAFAR⁸³ (2011) em nome da Rede Brasileira de Integração dos Povos – REBRIP⁸⁴ (2011), no exercício constitucional do direito de petição (art. 5º, XXXIV, CRFB-88), por meio das funções do Ministério Público (art. 129, IV, CRFB-88), apresentou um pedido de

⁸²“sf.1. Especulação sobre o futuro com base nos conhecimentos do presente.[F.: *futuro +-logia.*]” (FUTUROLOGIA, 2011).

⁸³ “Federação Nacional dos Farmacêuticos - Fenafar está completando 36 anos. Fundada em 25 de outubro de 1974, possui hoje 17 sindicatos filiados. Somos uma entidade representativa da categoria farmacêutica a nível nacional. (...).”

⁸⁴ “A rede é uma articulação de ONGs, movimentos sociais, entidades sindicais e associações profissionais autônomas e pluralistas, que atuam sobre os processos de integração regional e comércio, comprometidas com a construção de uma sociedade democrática pautada em um desenvolvimento econômico, social, cultural, ético e ambientalmente sustentável. Estas entidades buscam alternativas de integração hemisférica opostas à lógica da liberalização comercial e financeira predominante nos acordos econômicos atualmente em curso. [...].”

Representação para que o MPF ingressasse com a ação direta de constitucionalidade em face dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96.

Esta representação foi iniciada por procedimento administrativo junto ao MPF em 28-11-2007 e até que o Procurador-Geral da República propusesse a ação junto ao STF, outras entidades manifestaram apoio ao pedido de constitucionalidade levado ao *Parquet*, entre elas os Médicos sem fronteiras; o Programa Conjunto das Nações Unidas em HIV/AIDS – Escritório Brasil (UNAIDS - Brasil); a Federação Nacional dos Nutricionistas; Fórum das ONG AIDS do Estado de São Paulo além de manifestações de entidades e professores internacionais, ligados aos Estados Unidos da América, Índia e Colômbia.

Outra entidade a se manifestar junto ao MPF pugnou pelo indeferimento da referida requisição em decorrência da possível inexistência de constitucionalidade, como é o caso da Interfarma (STF, 2009, p. 213-273), cujas observações extraem-se dos documentos que compõe a peça inicial dos autos da ADI 4234.

Os motivos ensejadores do pedido de representação da FENAFAR e do REBRIP fundamentaram-se na inconstitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 em decorrência da “violação aos princípios constitucionais que regem a propriedade industrial (art. 5º XXIX); à violação do direito adquirido (art. 5º, XXXVI); à violação ao devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV) e pela afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput)”, (STF, 2009, p. 65)⁸⁵. No documento que iniciou todo o processo, as entidades demonstram situações em que as patentes de revalidação (*pipelines*) foram causadoras de

⁸⁵Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 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;

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

diversos prejuízos econômicos ao Poder Público, bem como dificultou o acesso da população a certos medicamentos no Brasil, por exemplo, no tratamento do HIV/AIDS.

Assim, a FENAFAR, como uma federação nacional, em nome da REBRIP, uma rede de ONGs, representou junto ao MPF, para que o Procurador-Geral da República analisasse o caso e propusesse a ação a fim de questionar a constitucionalidade das patentes de revalidação (*pipelines*) junto ao STF, o resultado disto deu origem à ação direta de inconstitucionalidade n. 4234, em trâmite na Corte Constitucional.

Porém é importante lembrar que desde os estudos decorrentes do Projeto de Lei n.115, de 1993 (Projeto de Lei n. 824, na Câmara) que deu origem à Lei n. 9.279-96, foram diversas as manifestações pela inadequação da inclusão do instituto da revalidação (*pipelines*) no país. O maior argumento e o mesmo que fundamenta a ação é que estas patentes violam um dos requisitos essenciais à concessão de uma patente: a novidade. “[...] Dizemos exceção porque, sendo de conhecimento público, perderam a característica de novidade, obrigatória para a concessão de patentes” (SUASSUNA, 1995, p. 9).

Neste mesmo sentido, o Senador Ney Suassuna (1995, p. 9) tece suas críticas à introdução do instituto da revalidação (*pipelines*) no Brasil:

O ‘pipeline’ é uma novidade no campo jurídico das patentes. Até hoje, só México e Chile o adotaram, em razão de seu caráter de excepcionalidade, e o fizeram, por pressão externa, no bojo de uma negociação mais ampla. No caso do Chile, excluiu-se do ‘pipeline’ justamente o setor farmacêutico. Nos termos em que está previsto no PLC nº 115/93, o dispositivo permitiria patentear, no Brasil, as invenções já divulgadas no exterior, que não tenham sido objeto de patente, nem comercializados em qualquer país. Como a concessão de patentes demora 5 (cinco) anos, em média, o ‘pipeline’ brasileiro equivaleria a reconhecer que, se a nova lei, com esta redação, passar a viger em 1995, ela terá retroatividade de 5 anos para invenções relacionadas com produtos químicos, químicos-farmacêuticos, alimentícios e medicamentos, como se tivesse sido sancionada em 1990. Não há qualquer razão que justifique a adoção deste instituto nos termos colocados no PL n. 115/93. A proteção excepcional a essas invenções mediante o uso dos ‘pipeline’ só pode ser considerada como uma concessão adicional às empresas que as desenvolveram, e não atende a qualquer interesse da economia nacional.

Outras irregularidades legais puderam ser observadas em visível confronto com o art. 5º da CRFB-88. O professor Denis Borges Barbosa (2003, p. 644-5) os descrevem como

violação ao “princípio da igualdade jurídica, do art. 5º, *caput*, e da soberania nacional, art. 1º, I, ambos da Carta Magna”. Estes argumentos se somam àqueles formulados com o intuito de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da LPI (Lei n. 9.279-96).

Desta forma, nota-se que as discussões sobre a inconstitucionalidade das patentes de revalidação (*pipelines*) fomentaram-se antes que a lei fosse publicada, mas só foram efetivamente levadas à discussão pela Corte Constitucional Brasileira em 24-04-2009, quase 12 anos após sua publicação e após diversas destas patentes caírem em domínio público.

6.3.2 Quem propôs a ação.

Diante das explicações descritas no tópico anterior, pode parecer redundante este item, mas é importante ressaltar a legitimidade e a capacidade postulatória do órgão que propôs a ADI em estudo. Como visto, a ADI 4234 foi proposta em 24-4-2009, em decorrência de uma representação apresentada ao Procurador-Geral da República, legitimado pelo art. 103, VI, da CRFB-88.

A representação de inconstitucionalidade antes de se tornar um processo judicial precisa ser analisada pelo Procurador-Geral da República a fim de se colher informações para que haja ou não a propositura de ação de controle de constitucionalidade.

Como visto anteriormente, o art. 103 da CRFB-88 permite, além do Procurador-Geral da República, que outros legitimados proponham a ação desde que tenham interesse na discussão. Neste caso, coube ao Ministério Público aferir a conveniência de se propor uma ação após a coleta de argumentos e fundamentações reunidas em um procedimento administrativo, no qual, depois da manifestação dos interessados, concluiu-se pelo prosseguimento do pedido de representação, alcançado com a propositura da ADI.

6.3.3 O objeto da ação.

Uma ação direta de constitucionalidade contém no texto da sua fundamentação, conforme o disposto no art. 3º da Lei n. 9.868-99: “o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; e o pedido com suas especificações”.

Neste caso em estudo, o Procurador-Geral da República embasado nas afirmações e demonstrações daqueles que se manifestaram no procedimento administrativo desencadeado pela FENAFAR, em nome da REBRIP, apontou em sua peça exordial a possibilidade de declaração de constitucionalidade dos arts. 230 e 231⁸⁶ da Lei n. 9.279-96 em oposição aos arts 3º, I a III, 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXIX, XXXII e XXXVI; 6º, 170, II, III e IV; 196 e 200, I e V⁸⁷ todos da Constituição Federal. Sua principal alegação é de que as patentes de

⁸⁶ Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente. § 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior. § 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo. § 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único. § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido. § 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. § 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei. § 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil. § 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

⁸⁷ Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

revalidação (*pipelines*) violam o requisito novidade, inserido no art. 8º da Lei n. 9.279-96, “pois se pretende tornar patenteável [...] aquilo que já se encontra em domínio público” (STF, 2009, p. 5).

Note-se que houve o pedido de concessão de medida cautelar, fundada no *fummus boni iuris* em razão da existência de vício material e do *periculum in mora* do qual se requereu a suspensão da eficácia dos artigos questionados “[...] para se evitar que sejam concedidas patentes pipeline, em detrimento da sociedade como um todo, até solução final”

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXII - é garantido o direito de propriedade;

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

[...]

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 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;

[...]

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

(STF, 2009, p. 7). No pedido, requer-se a declaração de constitucionalidade dos art. 230 e 231 da lei n. 9.279-96.

O que se pode supor diante das pesquisas realizadas é que, provavelmente, não existem mais pedidos de depósito realizados como *pipelines* pendentes de concessão de Carta Patente. Logo, mesmo que a liminar fosse julgada procedente não haveria objeto a ser atingido diretamente no INPI, aplicando seus efeitos somente nas ações processuais em trâmite para que este fosse suspenso até a decisão final desta ADI.

Caso ainda houvesse depósitos pendentes de finalização a concessão da liminar suspenderia a análise formal destes pedidos até que decorresse a decisão definitiva, julgando o mérito da causa e declarando a constitucionalidade ou não dos dispositivos legais. Uma possível declaração de procedência da ação, que geraria a constitucionalidade dos dispositivos legais, implicaria no fim da análise formal e na não expedição da Carta Patente.

Por outro lado – na declaração de improcedência – com a declaração de constitucionalidade dos dispositivos legais, haveria mais um problema, vez que durante o período da ação em que a análise ficou suspensa, os proprietários destas patentes obtiveram seu direito de exploração impedido pela não expedição da carta, em decorrência de uma suspensão oriunda de ordem judicial. Uma das consequências desta decisão seria a possibilidade dos titulares postularem administrativa e, depois, judicialmente a imposição do disposto no parágrafo único do art. 40, por mais que o art. 230, parágrafo 4º⁸⁸ ambos da Lei n. 9.279-96, vede, expressamente, a concessão da aplicação temporal determinada no parágrafo único mencionado, em detrimento do prazo de 20 anos descrito no *caput* do art. 230.

Esta argumentação se originaria diretamente da afirmação de que houve prejuízo aos seus titulares, vez que sua tramitação administrativa teria sido ainda mais retardada por medida judicial.

⁸⁸ § 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

Em matéria processual, o que se poderia aferir neste ponto é a possibilidade do pedido de indenização ou ressarcimento do proprietário da patente que ainda estava em análise, em decorrência de uma suspensão, que ao final se tornou inócuas, prolongando ainda mais o exame do pedido de patente. Esta corrente doutrinária, que pugna pela possibilidade de aplicação da responsabilidade do requerente da Tutela, mencionada no capítulo anterior, estaria diretamente ligada à execução provisória do ato, neste caso, à paralisação do exame dos pedidos depositados.

6.3.4 Os interessados

Diversas entidades manifestaram interesse em participar da ADI. Contudo, o art. 7º da Lei n. 9.868-99 dispõe como regra a proibição de intervenção de terceiros no processo de ADI, todavia o legislador excepciona a regra no parágrafo segundo do mencionado dispositivo, quando permite que “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes”, e admita “a manifestação de outros órgãos ou entidades”. Esta descrição é importante diante da relevância que os dispositivos legais impugnados possuem para os estudos da propriedade industrial e para o desenvolvimento de setores sociais, industriais e econômicos. Isso desencadeou a manifestação de alguns interessados que pediram o deferimento de sua manifestação nos autos da ADI 4234, como *amici curiae*.

Estas entidades podem ser separadas de acordo com a sua natureza jurídica ou de acordo com o seu posicionamento se favorável ou não à procedência da ADI.

O Quadro 20 descreve as entidades que manifestaram interesse em ingressar no processo desde a sua propositura, nas seguintes datas:

Quadro 20: *Amici curiae*: órgão e entidades, datas do pedido e do deferimento.

DATA DO PEDIDO	ÓRGÃO OU ENTIDADE	DATA DO DEFERIMENTO
30-04-2009	Associação Brasileira de sementes e mudas (ABRASEM)	-
18-05-2009	Associação Brasileira de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)	-
08-06-2009	Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)	16-06-2009
18-06-2009	Conectas Diretos Humanos e Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS – GAPAS-SP	-
22-06-2009	Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA, Médicos sem Fronteiras - MSF, Federação Nacional dos Farmacêuticos - FENAFAR, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, Grupo de Incentivo à Vida - GIV e o Grupo de Apoio à Prevenção da Aids no Estado do Rio Grande do Sul	-
27-08-2009	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI	-
22-10-2009	Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA	-
05-03-2010	Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos - Pró Genéricos	-
11-03-2010	Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF	-
21-06-2010	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	-

Fonte: Elaboração própria, baseado no andamento processual disponível no sítio do STF.

A breve análise que se faz do quadro acima é que até o momento a única associação aceita como *amicus curiae* nos autos é a INTERFARMA, que conforme se verá, é contrária à declaração de inconstitucionalidade. Disto se extrai a maior relevância de se analisar quem são os interessados neste processo: a característica de ser ou não favorável à declaração de inconstitucionalidade, que reflete os interesses da entidade envolvida nos autos, motivando-se a descrever os fundamentos que cada uma pugna nesta ação.

O levantamento a seguir foi realizado e atualizado até abril-2010, em estudo na qual a advogada Marcela Vieira (HASENCLEVER; LOPES; CHAVES; REIS; VIEIRA, 2010) fez parte, descrevendo: “um resumo dos principais argumentos apresentados pelas organizações e associações” (Ibidem, p. 182) em seus pedidos. O quadro a seguir é o resultado da mencionada pesquisa, que descreveu de forma didática e sintética os pedidos e os participantes da ação:

Quadro 21: Análise comparativa entre a entidade requerente do *amicus curiae* e seus principais argumentos.

Associação	Contra ou a favor da inconstitucionalidade das pipelines	Principais argumentos
ABIFINA	A Favor	Violações da Constituição Federal (1988) <ul style="list-style-type: none"> - artigo 5º, XXIX, que institui a concessão de proteção aos inventos industriais - da livre concorrência de que trata o artigo 170; - violação ao direito adquirido, consagrado no artigo 5º, XXXVI - violação ao artigo 5º, XXIV, que dispõe sobre as regras e desapropriação.
Pró-genéricos	A Favor	<ul style="list-style-type: none"> - violação do requisito novidade, intrínseco ao conceito do privilégio protegido constitucionalmente pela artigo 5º, XXIX. - violação da defesa do consumidor, prevista no artigo 5º, XXXII -violação da função social da propriedade, estipulada no artigo 5º e artigo 170, III -parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal opinando pela rejeição do mecanismo pipeline emitido na época de discussão da LPI.
Conectas e GAPA/SP	A Favor	Violação do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal, uma vez que não foram concedidas visando o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, como impõe a cláusula finalística contida no texto constitucional que determina a proteção às criações industriais.
ABIA, MSF, FENAFAR, IDEC, GIV e GAPA/RS	A Favor	<ul style="list-style-type: none"> - violação do princípio da inderrogabilidade do domínio público, pelo qual um conhecimento, após ter entrado em domínio público, não pode mais dele ser retirado – violaria o princípio do devido processo legal substantivo, representado na razoabilidade e proporcionalidade das medidas, ao permitir a proteção patentária sem a análise dos requisitos materiais e à revelia dos princípios constitucionais que determinam a função social da propriedade - violação do princípio da isonomia, contido no caput do artigo 5º da Constituição Federal, ao permitir tratamento diferenciado entre nacionais e estrangeiros - Impacto negativo na vida dos brasileiros ao onerar o poder público, dificultar o acesso a medicamento; gerar a diminuição de postos de trabalho e não gerar desenvolvimento do parque tecnológico nacional. Dessa forma contrariou o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, sendo, portanto, contrário à Constituição Federal.
ANVISA	A Favor	<ul style="list-style-type: none"> - ofensa ao critério constitucional da novidade, ofensa à soberania nacional e ofensa ao direito adquirido - apresentou fatos que demonstram o impacto das patentes de revalidação no acesso a medicamentos.
INTERFARMA	Contra	<ul style="list-style-type: none"> - inépcia da inicial por ausência de fundamentação jurídica do pedido em relação a cada uma das impugnações

		<ul style="list-style-type: none"> - propugnou pela extinção do processo sem julgamento do mérito - pressupostos constitucionais relacionados ao interesse social e ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país foram preenchidos: a) o interesse social foi atendido especialmente pela imediata disponibilização de produtos de tecnologia avançada no mercado brasileiro, incluindo inúmeros medicamentos; b) desenvolvimento econômico e social do país ocorreu na medida em que o Brasil se tornou, ao longo desses últimos anos, um dos principais mercados farmacêuticos do mundo, alvo de maciços investimentos estrangeiros e nacionais; c) o desenvolvimento do país foi atingido pelo uso das novas tecnologias disponibilizadas no mercado nacional.
ABRASEM	Contra	<ul style="list-style-type: none"> - Inépcia da inicial, uma vez que esta não teria indicado de modo suficiente os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações formuladas. - entendimento de que as patentes pipelines estimularam o desenvolvimento econômico e social do país, nos termos do artigo 5º, XXIX da Constituição Federal.
ABPI	Contra	<ul style="list-style-type: none"> - novidade é um requisito legal e não constitucional - não ocorrência de efeito retroativo. - ausência de direito adquirido que impeça a lei de ser alterada e proteção do usuário anterior. - mecanismo <i>pipeline</i> cumpre obrigação estabelecida no acordo TRIPS no artigo 70.8 (eventual declaração de inconstitucionalidade poderia ensejar contencioso na OMC) - declaração de inconstitucionalidade seria nociva na ordem interna, afetando contratos firmados com base nas patentes <i>pipeline</i>.

Fonte: HASENCLEVER; LOPES; CHAVES; REIS; VIEIRA, 2010, p. 183-184.

Entretanto, conforme foi mencionado, este quadro foi elaborado em abril de 2010, quando ainda não havia o pedido de ingresso da Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF e da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ nos autos do processo. Ocorre que não há no sítio do STF, um *link* referente às petições digitalizadas das duas instituições, impedindo a atualização do Quadro acima com o posicionamento de cada uma.

Diante disto pode-se perceber a polêmica ao redor do tema, ante os diversos pedidos de manifestação e à quantidade e diversidade de interessados no feito, grande parte deles pendente de análise pela Ministra Relatora.

6.3.5 As possibilidades de decisão e seus efeitos.

Este trecho é o cerne do estudo deste capítulo. É a parte responsável por tentar responder quais os possíveis efeitos da decisão da ADI 4234 para as patentes de revalidação (*pipelines*) que ingressaram no país por meio dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96. Assim, para descrever os possíveis efeitos do julgamento do mérito dessa ação será descrito a seguir um misto de doutrina constitucional discutida com a realidade da propriedade industrial no Brasil.

Outros reflexos de cunho externo também poderão ser gerados, vez que em âmbito internacional o Brasil assumiu um compromisso junto à OMC, e mesmo que não houvesse a imposição das patentes de revalidação no Acordo ADPIC/*TRIPs*, o Brasil inseriu este instituto em seu ordenamento e o mantém vigente por mais de uma década e meia.

Assim, esta parte obrigatoriamente descreve as consequências de um julgamento declarando a improcedência da ação – mantendo a constitucionalidade dos dispositivos que introduziram as patentes de revalidação no ordenamento – e a declaração de procedência da ação, tornando os dispositivos legais inconstitucionais.

6.3.5.1 Da declaração de improcedência da ação

Caso o pedido formulado nos autos da ADI 4234 seja, no julgamento de seu mérito, declarado improcedente, a Ministra Relatora afirmará que não haverá qualquer conflito entre o disposto nos arts 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 e a Constituição Federal.

Esta decisão não afetará nenhuma das patentes de revalidação que ingressaram no país entre 14-5-1996 e 14-5-1997, sejam aquelas que já expiraram ou aquelas ainda protegidas. Em relação aos processos judiciais que as envolvem e estão suspensos na primeira instância da justiça federal haverá, de acordo com cada pedido, a análise individualizada do que foi pleiteado pelo titular, para então retirá-los desta condição de suspensos. No restante, as

demais determinações entre o Poder Público e particulares e entre eles mesmos não haverá qualquer alteração de ordem constitucional.

Uma das consequências será a de que os Magistrados, cuja função judicante exige este conhecimento, atentem aos motivos que ensejarem a possível improcedência na ADI e assim julguem os demais casos concretos em acordo ao que foi proferido pelo STF, a fim de que se mantenha a ordem constitucional e a segurança jurídica nestas relações.

6.3.5.2 Da declaração de procedência da ação

A declaração de procedência da ADI 4234, julgando os dispositivos da Lei n. 9.279-96 inconstitucionais gerará mais consequências do que a sua manutenção na ordem constitucional. Essa afirmação se constata dos vários efeitos a serem aplicados quando uma ação é declarada inconstitucional.

Segundo demonstrado no início deste capítulo, a regra que se impõe nas decisões de ADI e ADC é a aplicação da eficácia *erga omnes* (contra todos) com efeitos *ex tunc* (retroativos). Contudo, com o advento da Lei n. 9.868-99, principalmente de seu art. 27⁸⁹, há a possibilidade de modulação de seus efeitos, ou seja, o Plenário do STF, por maioria de dois terços de seus membros, pode restringir os efeitos ou declarar outro período para que aquela decisão inicie seu período de cumprimento. Assim, as possibilidades de efeitos diferentes aumentam, podendo ser *ex tunc* (regra), ou pugnando-se por uma das exceções permitidas pelo precitado artigo: *ex nunc* (partir do momento da decisão ou de outro estipulado pela Corte Constitucional) ou *pro futuro* (em que os efeitos da decisão passam a ser exigidos em período posterior à decisão).

⁸⁹ Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Para que se comprehendam os períodos que podem se afetados pela decisão desta ação, demonstra-se, por meio de uma linha do tempo, a visualização geral destas possibilidades, conforme a figura seguinte:

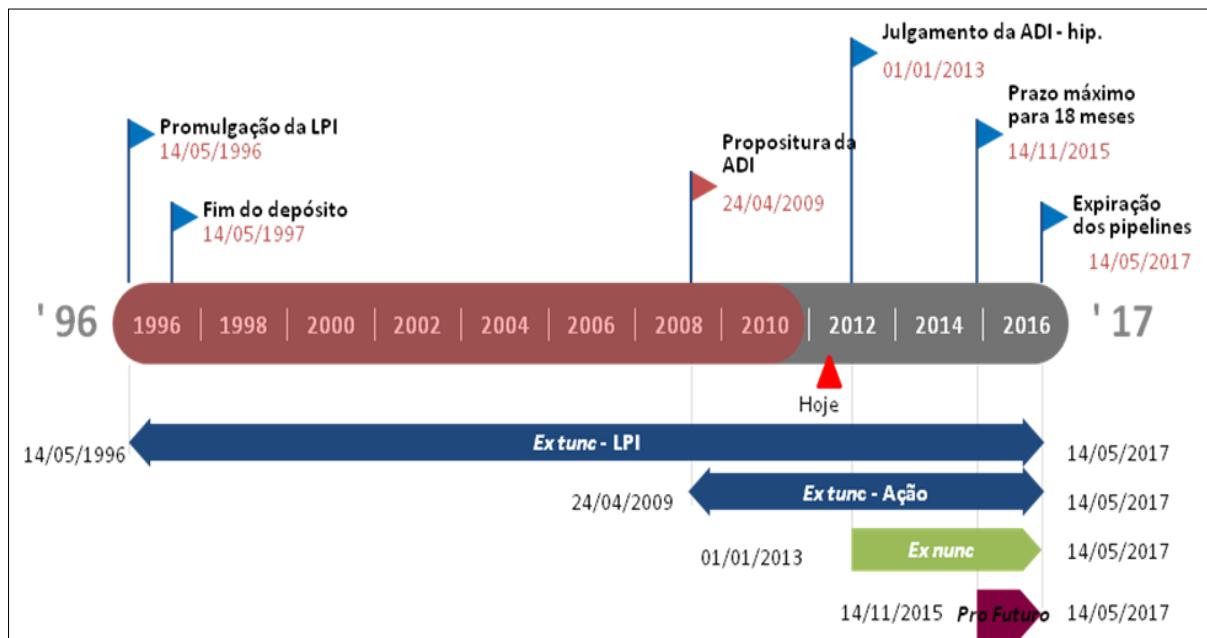


Figura 37: Linha do tempo: data de promulgação da Lei n. 9.279-96 e efeitos da ADI.
Fonte: Elaboração própria.

A partir da figura acima se observa a existência de quatro intervalos possíveis para a aplicação da declaração de inconstitucionalidade da lei. Torna-se primordial demonstrar cada um dos efeitos referentes a cada intervalo descrito na parte inferior da linha do tempo. Deve-se relembrar o fato de que a ação ainda não foi julgada, portanto, a data de julgamento da ADI descrita na figura como 01-01-2013 é hipotética, utilizada apenas para fins de delimitação temporal.

Assim, consoante às precitadas possibilidades, a seguir se enumerará as características de cada um dos possíveis efeitos a serem aplicados a esta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

6.3.5.2.1 Efeito *Ex Tunc* – retroatividade máxima da decisão

A declaração de inconstitucionalidade com aplicação de efeitos *Ex Tunc* é a regra determinada pelo controle de constitucionalidade, segundo mencionado anteriormente. Contudo, neste caso, pode-se observar a aplicação de dois lapsos temporais distintos na aplicação deste efeito : a declaração de nulidade total da lei retroagindo ao seu nascêdouro e a segunda com a nulidade retroagindo a um período específico – que será tratado no item seguinte.

O primeiro é a regra a declaração de inconstitucionalidade com declaração de nulidade total da lei, em que seus efeitos retroagem à data de promulgação da norma, retirando-a integralmente do ordenamento jurídico. O Professor J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 1013) explica:

[...] a declaração de inconstitucionalidade produz um *efeito de invalidação* da norma porque faz remontar os seus efeitos à data da sua entrada em vigor. Se os efeitos fossem apenas *ex nunc*, contados a partir da data da publicação da decisão do Tribunal, a declaração de inconstitucionalidade produziria somente um *efeito revogatório*. Esta **eficácia retroactiva** da declaração de inconstitucionalidade significa fundamentalmente duas coisas: (a) *invalidade e cessação de vigência* da norma ou normas declaradas inconstitucionais a partir do momento da entrada em vigor destas normas e não apenas a partir do momento da declaração de inconstitucionalidade; (b) *proibição da aplicação* das normas inconstitucionais a situações ou relações desenvolvidas à sombra da sua eficácia e ainda pendentes.

Esse efeito *ex tunc* atingiria a norma a partir da data de sua publicação (14-05-1996) retirando os arts. 230 e 231 do ordenamento jurídico. Isto geraria, no mínimo, mais duas consequências: a primeira seria pôr fim a existência de todas as patentes de revalidação (*pipelines*) e relações contratuais a elas vinculadas que ainda estivessem pendentes, uma vez que sob a égide do art. 6º, da LINDB, àquelas já consolidadas não sofreriam alterações em sua composição, uma vez que já existiram e se concretizaram ao longo do tempo, ante ao cumprimento das obrigações que puderam ser por elas constituídas e findas. A segunda

consequência alcançaria todas as relações jurídicas fundadas nestes dispositivos, sendo direta ou indiretamente afetadas, mesmo sob a égide da proteção descrita no art. 6º⁹⁰ da LINDB.

Por outro lado existiriam outras obrigações as quais se iniciaram àquele tempo e ainda estariam em curso. A estas relações é que se questionaria qual o resultado cabível.

Um exemplo desta modalidade seria o caso do composto Efavirenz⁹¹. Este composto, oriundo da patente PI9608839-7 que juntamente com a patente de revalidação PP1100250-6, cujo objeto se refere à formulação que dão origem ao medicamento Sustiva®, foi objeto de licenciamento compulsório, por meio do Decreto n. 6.108 de 4 de maio de 1997. Este declarou o licenciamento compulsório com o pagamento de *royalties* ao proprietário⁹², bem como o prazo de cinco anos de licenciamento, podendo ser prorrogado ou extinto por razões de interesse público. Isto permitiu que, após a estruturação, os laboratórios do governo, Farmanguinhos vinculado à Fundação Osvaldo Cruz e LAFEPE - Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes, (vinculado ao Estado de Pernambuco) – pudessem produzir o medicamento.

Nota-se que este Decreto foi promulgado em 2007 e seus efeitos seguirão, teoricamente, até 04 de maio de 2012⁹³, data em que completa cinco anos de sua promulgação, alguns meses antes da expiração da patente *pipeline* vinculado a ele.

O que se pergunta diante desta situação é: caso a ADI venha a ser julgada procedente ainda em 2012 ou após a prorrogação do licenciamento compulsório, declarando a constitucionalidade dos artigos que permitiram a proteção de fármacos e medicamentos por

⁹⁰ Art. 6º - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada.

⁹¹ “O princípio ativo efavirenz pertence à classe dos anti-retrovirais (sic) denominada inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos (ITRNNs). É um medicamento anti-retroviral (sic) que combate a infecção pelo HIV-1 reduzindo a quantidade de vírus no sangue” (FARMANGUINHOS, [2007?]).

⁹² Merck Sharp & Dohme Corp. (US).

⁹³ Apenas a título ilustrativo, durante o período de revisão desta dissertação a Presidente, por meio do Decreto n.7.723 de 4 de maio de 2012, prorrogou o licenciamento compulsório das patentes referentes ao Efavirenz, por mais cinco anos.

meio de patentes que já haviam sido objeto de pedido em outros países, como se posicionará o Poder Público diante de tal situação?

O que se terá, caso o julgamento seja concretizado em 2012, é que o Poder Executivo Federal estará vinculado à decisão de constitucionalidade proferida neste processo de cunho abstrato. Caberá então ao governo suspender o licenciamento e cessar o pagamento de *royalties* fundamentado na decisão proferida pelo STF, ainda legitimado pelo art. 1º, parágrafo 2º⁹⁴ do Decreto 6.108-2007, pois tal situação se encaixaria na determinação do precitado dispositivo, uma vez que a patente de revalidação que compõe este medicamento expirará em 07-08-2012, e esta foi uma das causas que motivaram a imposição do licenciamento sobre o titular desse bem.

Assim, havendo a declaração de constitucionalidade não há mais obrigatoriedade de proteção do conteúdo daquela patente, logo não mais haverá a necessidade de manter o licenciamento compulsório, em relação a esta patente, pois as informações ali contidas se tornarão públicas.

Da mesma forma, como já citado, o Poder Executivo, quando da emanação deste Decreto, atentou ao fato de que situações de interesse público vindouras poderiam alterar aquela realidade. É por esta razão que não haveria empecilho ao Poder Executivo para alterar as determinações do Decreto e pôr fim ao pagamento de *royalties* ao proprietário, vez que não mais existiria a patente a ser licenciada.

Este seria um dos casos emblemáticos a ser afetado pela declaração de constitucionalidade com efeito *ex tunc* (retroativo), porque a patente ingressou no país como um *pipeline* (depósito em 09-04-1997) e foi objeto de um instituto de caráter excepcional

⁹⁴Art. 1º Fica concedido, de ofício, licenciamento compulsório por interesse público das Patentes nºs 1100250-6 e 9608839-7. § 1º O licenciamento compulsório previsto no **caput** é concedido sem exclusividade e para fins de uso público não-comercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids, nos termos da Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, tendo como prazo de vigência cinco anos, podendo ser prorrogado por até igual período. § 2º O licenciamento compulsório previsto no **caput** extinguir-se-á mediante ato do Ministro de Estado da Saúde, se cessarem as circunstâncias de interesse público que o determinaram.

(licenciamento compulsório – em 04-05-1997) decorrente do insucesso na negociação de preços entre o titular da patente e o governo brasileiro, cuja obrigatoriedade de efetivação ao direito à saúde (art. 196 e ss. da CRFB-88 c/c Lei n. 9.313 de 13-11-1996) lhe impôs a concessão dos medicamentos que compõem o coquetel para tratamento da AIDS/HIV de forma gratuita à população.

A terceira e última consequência da aplicação da regra do efeito *ex tunc* estaria relacionada ao período de *vacatio legis* da Lei n. 9.279-96, que determinou em seu art. 243⁹⁵, que apenas os arts. 230, 231, 232 e 239 entrassem em vigor na data de sua publicação, cabendo aos demais o lapso temporal de um ano para sua vigência. Com a aplicação do efeito retroativo nesta ADI para a data da publicação da lei, existiria um interregno de um ano sem que houvesse determinações específicas para o depósito das patentes que englobassem os pedidos descritos na alínea *c* do art. 9º da Lei n. 5.772-71. A ausência de norma regulamentadora permitiria a ocorrência de um *efeito repristinatório* deste dispositivo, que pode ser explicado pelas palavras do Professor Luís Roberto Barroso (2012, p. 242-3):

Ainda no plano da eficácia temporal, cabe reavivar que a Lei n. 9868/99 ratificou o entendimento de que, declarada a constitucionalidade de uma lei que houvesse revogado outra, restaura-se a norma revogada. Do contrário, estar-se-ia admitindo que norma inválida produzisse efeitos válidos [...]. A lei admitiu, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal possa dispor em sentido contrário, em juízo de conveniência e de oportunidade, ou até mesmo por entender que a norma a ser restaurada também padece de constitucionalidade.

Há doutrina no sentido de que não existe prazo para a propositura da ação direta, sendo o vício de constitucionalidade, na ordem jurídica brasileira imprescritível. É possível aqui distinguir duas situações diversas. Hipóteses haverá em que a constitucionalidade de uma norma será *superveniente* ao seu nascimento, resultando de *mutações constitucionais*, que podem decorrer de alterações significativas na situação de fato subjacente ou de modificações ocorridas no próprio sistema jurídico. Nesse caso, pode acontecer de uma lei estar em vigor de longa data, mas sua constitucionalidade ser recente. A outra hipótese é a da lei *originariamente* constitucional: se o fundamento do pedido remonta ao momento de nascimento da lei – uma constitucionalidade formal, por exemplo –, parece mais razoável sustentar a prescritibilidade da pretensão. À falta de regra expressa, e tendo em vista a gravidade representada pelo vício da constitucionalidade, deve-se aplicar o maior prazo prescricional ordinário adotado pela legislação.

⁹⁵ Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

No caso de uma possível declaração de inconstitucionalidade com efeito *ex tunc* e diante da ausência de legislação, no período entre 14-5-1996 e 14-5-1997, para regulamentar os depósitos no interregno correspondente à *vacatio* seria necessária a aplicação do efeito reprimiratório, tornando novamente vigente a Lei n. 5.772-71, somente neste lapso temporal específico. Isso restauraria o impedimento descrito no art. 9º. do CPI, mantendo uma unidade no ordenamento jurídico até que, a partir de 14-05-1997, as demais patentes depositadas seguissem os ditames legislativos incursos na Lei n. 9.279-96.

O resultado da aplicação da regra – efeito *ex tunc* – no controle de constitucionalidade abstrato retiraria a proteção conferida as 1.201 patentes depositadas ao longo do período de um ano permitido pela Lei n. 9.279-96.

6.3.5.2.2 Efeito *Ex Tunc* (retroativo até a data da propositura da ação)

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos até a data da propositura da ação é corroborada por meio de interpretação da parte final no disposto no *caput* do art. 27 da Lei n. 9.869-99, com o intuito de não gerar conflitos em situações concretizadas durante o trâmite da ação direta. Pode-se dizer que esta limitação para o efeito *ex tunc* (data da propositura da ação) foi definida porque se considerará que a partir do momento em que o Procurador-Geral da República entendeu que possuía elementos suficientes para propor o pedido de declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos transitórios da Lei n. 9.279-96.

O mencionado artigo permite que o Plenário do STF, por meio de 2/3 de seus Membros (oito Ministros) determine que a inconstitucionalidade seja declarada “a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado” (art. 27, *caput*, Lei n. 9.868-99).

A jurisprudência⁹⁶ do STF confirma essa possibilidade, declarando a aplicação dos efeitos da constitucionalidade em momento diverso da regra (*ex tunc*) e a partir da publicação do acórdão (*ex nunc*). Este é o raciocínio aplicado a este item. Por razões de segurança jurídica e por se tratar de um tema que envolve diversos setores, existe a possibilidade de declaração de constitucionalidade com efeitos a partir de um momento diverso, neste caso, conjetura-se como a data de propositura da ação no STF. Esta modalidade também é considerada exceção quando se trata do deferimento das medidas cautelares.

Conforme precedentes citados no STF:

EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. - A medida cautelar, em ação direta de constitucionalidade, reveste-se, ordinariamente, de eficácia *ex nunc*, 'operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere' (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia *ex tunc*, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86). A excepcionalidade da eficácia *ex tunc* impõe que o Supremo Tribunal Federal expressamente a determine no acórdão concessivo da medida cautelar. A ausência de determinação expressa importa em outorga de eficácia *ex nunc* à suspensão cautelar de aplicabilidade da norma estatal impugnada em ação direta. Concedida a medida cautelar (que se reveste de caráter temporário), a eficácia *ex nunc* (regra geral) 'tem seu início marcado pela publicação da ata da sessão de julgamento no Diário da Justiça da União, exceto em casos excepcionais a serem examinados pelo Presidente do Tribunal, de maneira a garantir a eficácia da decisão' (ADI 711-AM (Questão de Ordem), Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA (...)." (RTJ 164/506-509, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno [...]. (STF, 2005) grifos nossos.

Frente a isto é importante rememorar que a ação foi proposta em 24-4-2009 com pedido de concessão de medida liminar para suspender análise daqueles depósitos cujas patentes ainda não foram concedidas, porém a Min. Relatora dos autos não analisou o pedido, aplicando-lhe um rito mais célere (art. 12, Lei n. 9.868-99) a fim de julgar diretamente o mérito da ação.

⁹⁶ “Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, aplica-se o art. 27 da Lei nº 9.868/99, para atribuir à declaração de inconstitucionalidade efeitos a partir da Emenda Constitucional nº 45, de 31.12.2004.” (STF, ADI 3660, 2008). Neste julgado pode-se observar que o relator aplicou a Teoria da Modulação de Efeitos determinando a eficácia da decisão a um evento que pudesse manter a segurança jurídica dos atos realizados com fundamento na legislação questionada.

Outro ponto a se descrever em relação à aplicação dos efeitos retrativos a partir da data de propositura da ação é a sua comparação com a possibilidade de aplicação de uma decisão de efeitos *ex nunc* com efeitos retroativos até a propositura da ação.

Explica-se. Esta segunda teoria é exposta pelo Professor e Ministro do STF Gilmar Ferreira Mendes (MENDES; BRANCO, 2011, p. 1390) em que descreve:

“É verdade que, tendo em vista a autonomia dos processos de controle incidental ou concreto e de controle abstrato, entre nós, mostra-se possível um distanciamento temporal entre as decisões proferidas nos dois sistemas (decisões anteriores, no sistema incidental, com eficácia *ex tunc* e decisão posterior no sistema abstrato, com eficácia *ex nunc*) este fato poderá ensejar uma grande insegurança jurídica. Daí parecer razoável que o próprio STF declare, nesses casos, a inconstitucionalidade com eficácia *ex nunc* na ação direta, ressalvando, porém, os casos concretos já julgados ou, em determinadas situações, até mesmo os casos *sub judice*, até a data de ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa ressalva assenta-se em razões de índole constitucional especialmente no princípio da segurança jurídica. Ressalte-se aqui que, além da ponderação central entre o princípio da nulidade e outro princípio constitucional, com finalidade de definir a dimensão básica da limitação, deverá a Corte fazer outras ponderações, tendo em vista a repercussão da decisão tomada no processo de controle *in abstracto* nos diversos processos de controle concreto.

Pode soar estranho para aqueles que detêm conhecimento mais apurado sobre as regras de aplicação dos efeitos da ADI - aproximar em um mesmo item - decisões de caráter *ex tunc* e *ex nunc*.

Seria misturar à regra uma exceção que exige requisitos formais para ser aplicada? A resposta é negativa. É apenas a conclusão de que ambas possuem o mesmo efeito prático, uma vez que aplicar a ADI 4234 uma decisão de efeito *ex tunc*, com retroatividade até a data de propositura da ação, em que se atingirá as patentes que expirariam de 24-4-2009 em diante, mantendo aquelas com expiração entre 14-5-1997 e 23-4-2009 inalteradas. Caso a decisão pugne por declará-la *ex nunc* com retroatividade até a data da propositura da ação, atingirão os mesmos objetos, entre eles as ações propostas no precitado interregno.

Estas decisões, seja *ex tunc*, limitando a retroatividade à data de propositura da ação ou *ex nunc*, com retroação ao mesmo ponto, serão consideradas exceção à regra de aplicação de efeitos *ex tunc* às decisões em controle abstrato. O principal objetivo desses efeitos é

manter a segurança jurídica daqueles atos já concretizados e evitar que haja conflito entre as decisões proferidas em controle concreto e a decisão de constitucionalidade proferida na ADI.

Com este raciocínio, caso a ação seja julgada procedente até 01-01-2013 (data fictícia utilizada no gráfico), declarando a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96 e aplicando-lhe a regra do art. 27 da Lei 9.868-99, com efeitos retroativos até a data da propositura da ação (24-4-2009) serão atingidas, aproximadamente, 452 (quatrocentas e cinquenta e duas)⁹⁷ patentes, além daqueles com expiração posterior a 01-01-2013.

6.3.5.2.3 Efeito *Ex nunc* (a partir da data da decisão)

Este efeito, considerado exceção no controle de constitucionalidade, pode declarar a constitucionalidade de uma lei a partir do momento em que se julga procedente o pedido de declaração de constitucionalidade, com fundamento na segurança jurídica ou excepcional interesse social, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868-99. Os efeitos da norma declarada constitucional deixam de ser observados a partir da data de seu julgamento, mas só possuem efeitos vinculantes a partir da data de sua publicação no Diário de Justiça da União (STF 2005).

Na ADI 4234, caso se aplique este efeito, a decisão atingirá um número reduzido de patentes, por alguns motivos que podem ser enumerados: tais como o fato de a ação não ter sido julgada até o presente momento⁹⁸; o fato de, no decorrer do lapso temporal que a antecedeu entre 14-5-1996 e 24-04-2009, 728 (setecentos e vinte oito) patentes de revalidação (*pipelines*) já haverem expirado, deixando de ser protegidas por este benefício, bem como não mais surtindo efeito para outras requisições.

⁹⁷ Busca numérica realizada na base de dados do INPI em 6-02-2012, a qual se utilizou como “Data de depósito” o intervalo de 14-05-1996 a 14-05-1997 (data de depósito dos pipelines no Brasil) e como “Data da Prioridade” o intervalo entre 24-04-1989 a 01-01-1993 (vinte anos antes da data fictícia utilizada como data da decisão).

⁹⁸ Pesquisa concluída em 06 de fevereiro de 2012.

A consequência disto criará, em termos de patentes de revalidação (*pipelines*), duas categorias de patentes: aquelas expiradas antes da decisão proferida na ADI 4234, que apesar de não serem incluídas no julgamento existiram e tiveram eficácia⁹⁹ durante o tempo de sua proteção, sem qualquer alteração por força da constitucionalidade da ação. E por outro lado, se terá aquelas que entrarão em domínio público por serem consideradas constitucionais, com a validade interrompida pela ADI 4234.

Apenas a título de fomento ao debate é importante lembrar que a implicação da criação destas duas modalidades de validade das patentes *pipelines* está diretamente vinculada à segurança jurídica mencionada no art. 27 da Lei n. 9.868-99. Aquelas patentes que cumpriram sua função e ao longo do tempo decaíram por conta da expiração natural do prazo protetivo, permitiram que o titular exercesse seus direitos antes que aquela concessão naturalmente se tornasse de domínio público, permitindo-se que os mesmos fossem retribuídos pela inovação a qual deram origem.

Por outro lado, há aquelas que perderão sua proteção por não cumprirem um requisito inerente a qualquer patente para ser concedida: a novidade. Estas patentes deixarão de existir, criando a possibilidade de obrigações contratuais pendentes ou inacabadas serem questionadas judicialmente, levando ao Judiciário uma nova multiplicação de pleitos originados com a declaração de constitucionalidade com efeito *ex nunc*.

O novo raciocínio para os julgadores que se depararem com esta situação será o de que as patentes de revalidação (*pipelines*) existiram até a data de julgamento da ADI, e a partir deste momento todas elas são inexistentes, postas em domínio público. Não se poderá esquecer que a partir de dado momento se lidará com coisa pública, no qual qualquer interessado terá direito a reproduzi-la.

⁹⁹Algumas sendo objeto de ações judiciais por outros motivos, como, por exemplo, os pedidos de prorrogação descritos no capítulo anterior a qual as patentes, mesmo expiradas, formaram lastro para a concessão do direito pleiteado.

6.3.5.2.4 Efeito *Pro futuro* (a partir de data estipulada após a decisão)

Neste efeito, também vinculado à redação do art. 27, da lei n. 9.868-99, é importante ressalvar que haverá a necessidade de se estabelecer uma data limite para o julgamento do mérito desta ADI. O raciocínio neste caso deixa de ser realizado com o início da linha do tempo (em 1996-1997), mas sim com seu final (2017) ante a possibilidade de expiração de todas as patentes de revalidação existentes.

Considerando-se que na Teoria da Modulação dos Efeitos em que, por questões de segurança jurídica e interesse público, seus efeitos sejam postergados para que gerem consequências em um tempo futuro, diferentemente daquele da data de julgamento e da procedência da ação. Porém, a doutrina e a jurisprudência determinam que o prazo máximo de postergação desses efeitos não pode ultrapassar 18 (dezoito) meses¹⁰⁰, entre a data da decisão e a data efetiva de sua aplicação.

Assim, considerando-se, de forma hipotética, que a última patente de revalidação (*pipeline*) expire em 14-05-2017¹⁰¹, o julgamento desta ação deverá ocorrer até 14-11-2015 período o qual se teria o intervalo de 18 (dezoito) meses¹⁰² para que os efeitos desta ação não se tornassem inócuos. O que se sabe até então é que são poucas as patentes com possibilidade de expiração em 2017, o que tornaria a procedência no julgamento da declaração de inconstitucionalidade inócuo, uma vez que se repetiriam os problemas citados anteriormente.

¹⁰⁰ “[...] Considerando que o legislador não fixou o limite temporal para a aplicação excepcional da lei inconstitucional, caberá ao próprio Tribunal essa definição.

Como se sabe, o modelo austriaco consagra a fórmula que permite ao Tribunal assegurar a aplicação da lei por período que não exceda dezoito meses. Ressalte-se que o prazo a que se refere o art. 27 tem em vista assegurar ao legislador um tempo adequado para a superação do modelo jurídico-legislativo considerado inconstitucional. Assim, ao decidir pela fixação de prazo, deverá o Tribunal estar atento a esta peculiaridade.”(MENDES; BRANCO, 2011, p. 1387).

¹⁰¹ Importante ressaltar que esta data só seria possível se a doutrina e a jurisprudência houvessem adotado a contagem do prazo de proteção do *pipeline* em território nacional como *dies a quo* (termo inicial) a data em que houvera o depósito da patente em território nacional. Ocorre que esta teoria não é admitida, sendo contado seu prazo a partir da primeira prioridade, e para que isto tenha ocorrido em outros países seria temporalmente inviável se declarar que o pedido fora depositado e concedido no exterior no mesmo dia em que fora depositado como pipeline no país. É por esta razão que se faz esta ressalva, que a data tomada aqui como base é somente hipotética, vez que este seria o limite máximo de proteção aqui ocorrida.

¹⁰² Cabe informar que recentemente o Ministro do STF Luiz Fux decidiu, na ADI 4029 de 8-3-2012, que o prazo de modulação pode alcançar 24 meses.

Formar-se-iam um grupo de poucas patentes declaradas inconstitucionais e outro grupo maior, o qual se mantiveram vigentes durante o período vintenário e geraram efeitos, capazes de produzirem outras modalidades de demandas, em que não se questiona a patente em si, mas os direitos e obrigações que originária das patentes.

Após se descrever a possibilidade de cada um dos efeitos que podem ser determinados na ADI 4234, caberá a Exma Min. Relatora ponderar todos eles e optar por um, expondo-o ao Plenário da Corte Constitucional a fim de que o corroborem ou não. Para isto é importante que se aceite a participação dos interessados no pleito (*amici curiae*) e, desta forma, cada um possa expor seu cotidiano com as patentes de revalidação (*pipelines*) e, efetivamente, julgar o mérito da ação fundado no pressuposto de que os produtos gerados por estas patentes são em sua maioria consumidos diretamente pela população, seja na forma de medicamentos, seja na forma de outros produtos químico-farmacêuticos, bem como diante do fato de que mesmo após quinze anos de sua implantação no Brasil e de uma ação direta de constitucionalidade – com quase três anos de trâmite –, o assunto ainda tem muito a ser discutido, tanto em meio acadêmico como no meio jurídico.

7 CONCLUSÃO

As conclusões alcançadas com este estudo mantiveram-se vinculadas ao tripé proposto no início da pesquisa. O passado com a questão conceitual e a evolução legislativa; o presente com a discussão sobre as consequências processuais e o futuro com o estudo da ADI 4234.

Os resultados alcançados com o levantamento da evolução legislativa demonstraram que a propriedade industrial sempre esteve amparada por algum arcabouço legal, mesmo que este não fosse suficiente para fomentar o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. O que muito se repete pelo meio acadêmico é que a proibição da concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos até a Lei n. 9.279-96 intencionava fomentar o desenvolvimento da indústria nacional por meio da internalização do conhecimento estrangeiro. A legislação anterior à LPI descreveu a existência de uma discussão sobre o tema (CARVALHO, 1984; SUASSUNA, 1995), mas o debate realmente se intensificou com a possibilidade de um acordo com os Estados Unidos da América (TACHINARDI, 1993), bem como com a posterior ratificação do acordo ADPIC/TRIPs e as determinações da nova lei permitindo o ingresso das patentes de revalidação no país.

O ingresso destas patentes em território nacional disseminou uma série de ações judiciais que abordavam diversos temas. Porém, da busca realizada entre as ações consideradas relevantes pelo INPI, observou-se naquelas cujo objeto era a prorrogação do prazo de extensão dos *pipelines* já expirado ou em vias de expirar, questões capazes de alterar a realidade caso o julgamento aplicado fosse outro. Assim, as quatro patentes analisadas, oriundas de cinco ações judiciais, geraram treze observações, descritas a seguir:

1. O pedido do autor foi indiretamente concedido. Atente-se, através desta observação, que em todas as ações pleiteavam a prorrogação do prazo além da proteção vintenária. Apenas uma patente não alcançou integralmente seu objetivo, mas ainda assim,

houve proteção além dos vinte anos. Tais resultados foram obtidos pelos titulares das ações por meio de tutelas de urgência ou recursos em segunda instância.

2. A insistência na aplicação do SPC no país. Os titulares das patentes analisadas conseguiram a prorrogação por meio do SPC (ou *continuation-in-part*) em seus países de origem e, sem respeitar o princípio da independência das patentes, requereram tal prorrogação no país, cuja legislação não possui qualquer norma sobre o tema. O resultado destas ações foi o indeferimento do pleito ou reforma da decisão em segunda instância, mantendo-se a posição do Brasil quanto ao não-conhecimento de normas que prolonguem a existência de uma patente além dos vinte anos.

3. Fim da patente estrangeira. Das patentes analisadas apenas o processo judicial de uma delas não foi pleiteado após o vencimento de sua proteção, mas sim no dia desta expiração. Este lapso temporal variou de 3 meses a 5 anos após vencido o prazo de proteção.

4. Concessão de liminar. Em todas as ações foi concedida alguma espécie de tutela de urgência ou liminar. A mais relevante entre elas pleiteou apenas a inclusão da expressão “*sub judice*” no andamento da patente, fato que acaba por repelir qualquer iniciativa de produção do resultado daquela patente diante da insegurança jurídica e do risco inerente à aplicação de recursos em algo que “supostamente” não está, definitivamente, em domínio público.

5. A duração da liminar concedida. Em todas as ações a duração da liminar concedida superou um ano. O prazo oscilou entre 1 ano, 6 meses e 10 dias e 7 anos, 3 meses e 11 dias, somente de proteção por meio de tutela de urgência ou liminares.

6. Formalidades processuais não observadas. Em uma das ações judiciais uma das formalidades processuais inseridas no art. 526 do CPC foi cumprida pela autarquia, mas no momento do julgamento do Agravo Interno interposto pelo titular da patente, questionando o cumprimento das determinações do mencionado dispositivo, não atentaram a este fato, o que permitiu que a liminar fosse restaurada em segunda instância. Nas demais ações, o documento

de concessão da patente não foi observado, o que impediria o prosseguimento ante a ausência de direito a ser pleiteado.

7. Documentação que compunha os autos. Todas as ações continham documentação suficiente para que o Magistrado pudesse observar que não mais existia direito a ser pleiteado pelos autores. Concluiu-se com o resultado desta observação que havia a imperiosa necessidade de uma análise mais detalhada dos documentos que compunham os autos, vez que isto permitiria encerrar a ação sem qualquer análise de mérito.

8. Valor irrisório atribuído à causa. Esta observação está diretamente vinculada ao item que trata da litigância de má-fé. Em apenas uma das ações o Magistrado da causa atentou ao valor irrisório atribuído ao feito e determinou que a avaliasse corretamente. O resultado desta análise está vinculado à possibilidade de condenação por litigância de má-fé, o que tornaria ínfimo qualquer tipo de condenação sobre estes valores.

9. A necessidade de oferecer especializações aos servidores do Judiciário. Bem com no caso dos autos com problemas na averiguação na data da petição que cumpria do disposto no art. 526, do CPC, esta observação apresentou-se como consequência das demais, as quais uma análise mais detida dos documentos que compunham os autos impediria o prosseguimento destas ações. Da mesma forma, que a disseminação do conhecimento por meio de cursos e palestras que descrevam os certificados e os dados que compõe uma patente, permitiria em primeira análise, a constatação de que se tratava de bens já em domínio público.

10. Requerimento de homologação de desistência de recurso. Esta observação coube a apenas um dos autos, e o mesmo que a sentença foi desfavorável ao autor, que ingressou com uma Apelação Cível e, após vários adiamentos, requereu a homologação do seu pedido de desistência. Com isto, caso a sentença fosse mantida, o Tribunal ainda o condenaria em litigância de má-fé. Constata-se com o resultado desta observação que o autor

utilizou uma opção processual para evitar uma condenação maior, utilizando-se do processo judicial para postergar o fim da patente.

11. Utilização de recursos cíveis de forma inadequada. Em duas das patentes analisadas suas ações judiciais valeram-se de recursos em segunda instância para retomar a liminar cassada ou para postergar o trânsito em julgado da decisão. A ponto de, em uma delas, a sentença ser proferida em 2002 e seu trânsito em julgado ocorrer em 2008. Este item também corroboraria a condenação em litigância de má-fé daquele que se vale inadequadamente dos recursos com fim procrastinatório.

12. Formação de precedente jurisprudencial. A importância desta observação está ligada à formação de precedentes jurisprudenciais (os quais à época de propositura das primeiras ações sobre pedidos envolvendo SPC não eram pacíficas). Estas ações descritas nesta dissertação serviram de precedente para outras, mesmo com o equívoco da concessão de prorrogação do prazo de proteção destas patentes em domínio público.

13. Duração total da patente. Esta última observação esclarece a importância das demais uma vez que, todas patentes analisadas tiveram seu período de proteção maior que os vinte anos determinados em lei. O resultado desta análise permitiu aferir que o menor prazo de proteção de uma das patentes foi de 22 anos e 21 dias e o maior de 28 anos, 11 meses e 23 dias.

A última discussão, que encerra o estudo das questões processuais, tratou da litigância de má-fé descrevendo os argumentos do ponto de vista dos juristas (estudiosos do tema e patrocinadores destas causas) e do Poder Público. É importante ressaltar que à época do julgamento das ações analisadas a jurisprudência sobre o tema era praticamente inexistente, cabia a estes juristas levar seu pleito para discussão junto ao Judiciário e, desta forma, dar início a formação de precedentes jurisprudenciais. Por outro lado, houve a disseminação de ações com este mesmo pedido pleiteando algo inexistente, por já estar em domínio público.

Isto ocasionou para o Poder Público além do atraso da liberação destas patentes para possível produção como genérico, o gasto com a manutenção destas ações. Hoje, o que se tem notícia é que o Judiciário já condenou autores pela postulação de um direito sem que este, comprovadamente, existisse.

Contudo, as discussões sobre estas patentes de revalidação (*pipelines*) não se encerram na justiça ordinária, elas seguem com recursos especiais para análise no STJ. E, atualmente, está pendente de julgamento de uma ADI questionando a constitucionalidade dos arts. 230 e 231 da Lei n. 9.279-96. Esta ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República em 24-04-2009, com pedido liminar. A Ministra Relatora responsável pelo encaminhamento do caso para o Plenário do Tribunal optou por conceder ao processo um procedimento mais célere, deixando para julgar o pedido liminar junto com o mérito da ação. Neste interregno, diversas foram as entidades de cunho público e privado que pediram para ingressar na causa como *amici curiae*. Até o momento são nove entidades com pedido pendente de análise e apenas uma aceita como *amicus curiae*. O julgamento desta ação não tem previsão para ocorrer. Porém, ante os estudos sobre controle de constitucionalidade desenvolvidos nesta pesquisa, cujos conceitos relevantes ao seu entendimento foram trazidos, não se pode deixar de questionar qual será o efeito a ser aplicado pela Ministra Relatora em relação ao tempo de permanência da lei supostamente considerada inconstitucional no ordenamento jurídico.

Sendo assim, esse ponto se torna crucial nesta etapa: a possibilidade de aplicação da Teoria de Modulação dos Efeitos, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868-99, que permite ao julgador, com aprovação de 2/3 dos ministros, aplicar efeitos diversos da retroatividade da decisão (*ex tunc*), considerada a regra para o julgamento de mérito no controle de constitucionalidade. Com este estudo, atentou-se à possibilidade de se obter quatro julgamentos distintos:

1. Efeitos *ex tunc* com retroatividade máxima, retirando completamente os artigos 230 e 231 da LPI do ordenamento jurídico e declarando-os inconstitucionais desde sua promulgação. No caso da Lei n. 9.279-96, retroagiria até 14-5-1996, uma vez que os dispositivos citados tiveram sua vigência antecipada em relação aos demais dispositivos da lei;

2. Efeito *ex tunc* com retroatividade até a data da propositura da ação. A decisão que declarar a inconstitucionalidade e optar por esta regra, atingirá as patentes vigentes de 24-4-2009 em diante. As anteriores a esta data permaneceriam no ordenamento, mas apenas como já postas em domínio público. Pugna-se por esta limitação temporal uma vez que foi neste momento que o PGR concretizou seu convencimento sobre a possível inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei e propôs a ação à egrégia Corte Constitucional.

3. Efeito *ex nunc* (a partir da data da decisão). Este efeito é descrito pelo mencionado art. 27, da Lei n.9.868-99. Os efeitos da possível declaração de inconstitucionalidade seriam afirmados a partir do julgamento da ação, que nesta pesquisa se tomou como data hipotética 01-01-2013, apenas para se traçar a linha do tempo que ilustra o texto. Isso excluiria do ordenamento apenas as patentes ainda vigentes a este tempo, mantendo todas as demais sem alteração.

4. Efeito *Pro futuro*. Este caso também oriundo da Teoria de Modulação de Efeitos trata a linha do tempo de forma inversa, pois a decisão, quando proferida pelo Tribunal, passa a determinar sua validade em data posterior a do julgamento. Contudo, sabe-se que a data máxima de expiração de uma patente de revalidação será o dia 14-5-2017, data em que se completam 20 anos do prazo final de ingresso dos *pipelines* no Brasil. Assim, para que a decisão com *efeitos pro futuro* não seja inócuia, é necessário que ela seja proferida até 14-11-2015, período que perfaz um lapso temporal de 18 meses entre a decisão e o derradeiro (e frise-se, hipotético) prazo de proteção.

Esta análise das diferentes possibilidades de efeitos no tempo que uma decisão de controle de constitucionalidade é essencial, porque atingirá a todos (*erga omnes*), podendo apresentar para cada um dos efeitos descritos um tipo de consequência para os atores envolvidos neste estudo: titulares de patentes, o Poder Público e a sociedade. A quantidade de patentes atingidas também variará de acordo com o efeito aplicado pelo Egrégio Tribunal e, desta forma, todo o estudo das patentes de revalidação (*pipelines*), inclusive de produtos e processos farmacêuticos, serão alterados, podendo criar diversas modalidades de ações judiciais, decorrentes da possibilidade de declaração de constitucionalidade oriunda da ADI 4234.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ABAPI. **O agente – Boletim Informativo digital da ABAPI.** Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/boletiminformativo.asp?ativo=Sim&secao=Boletim%20informativo&subsecao=O%20Agente>>. Acesso em: 28 abr. 2011, às 15h37min.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI. **Boletim da ABPI.** Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/biblioteca.asp?idioma=Portugu%C3%A9s&secao=Biblioteca&subsecao=Boletim%20informativo&assunto=%DAltima%20edi%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 27 abr. 2011, às 14h20min.

_____. **Revista da ABPI.** Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/biblioteca.asp?idioma=Portugu%C3%A9s&secao=Biblioteca&subsecao=Revista%20da%20ABPI&assunto=Edi%C3%A7%C3%A3es%20anteriores>>. Acesso em: 28 abr. 2011, às 15h33min.

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU. **NOTA TÉCNICA N° 57/2009/IESQ/ADJ-CONT/PGF de 10 de julho de 2009.** Disponível em: <<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=196569>>. Acesso em: 11 ago. 2011, às 15h44min.

_____. **Procuradoria Federal INPI.** Disponível em: <http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=155952&id_site=1508>. Acesso em: 05 maio 2011, às 21h28min.

_____. **Aplicação do art. 32 da LPI. PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008. Processo nº 52400.002284/03.** Disponível em: <http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=84289&id_site=1508&aberto=&fechado=>>. Acesso em: 13 fev. 2012.

AHLERT, Ivan B. Quadro comparativo TRIPs x PL nº115/93 x Lei nº 5.772/71. **Revista da ABPI nº 17. Edição Especial TRIPs.** Jul-Ago, 1995, p.43-53.

AMARAL, Luciene F. G.; ANCHITE, Érica R.; PONTES, Carlos Eduardo C.; SANTOS, Tereza Cristina; LIMA, Márcio C. R. A Informação tecnológica como ferramenta para a gestão de políticas públicas de saúde. **Revista de Direito Sanitário** = Journal of Health Law/ Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário - CEPEDISA/ Núcleo de Pesquisas Direito Sanitário – NAP-DISA/USP. v. 11, n. 2, p. São Paulo: Jul-Out 2010, p. 137-163.

ANHUCI, Anali de Oliveira. As exceções de incompetência arguidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Revista da ABPI** nº 57, Mar-Abr, 2002, p.33-37.

ARRUDA, Mauro J. G. O foro competente para propor ações contra o INPI é o de Brasília. **Revista da ABPI** nº 7, ano II, Rio de Janeiro: 1993, p. 28-29.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual.** 2. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. 1.268 p.

_____. **Propriedade Intelectual - A aplicação do Acordo TRIPs.** 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

_____. **Algumas Notas à intercessão do SPC e da patente pipeline.** [Rio de Janeiro: 200-?]. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/spc.pdf>>. Acesso em: 16 maio 2011, às 12h14min.

_____. **Aplicação do acordo TRIPS à Luz do direito Internacional e do Direito Interno. As patentes concedidas na vigência da Lei 5.772/71 jamais tiveram seu prazo prorrogado.** Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/parecer%201.pdf>>. Acesso em: 15 ago. 2011, às 18h41min.

_____. **Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline.** [200-]. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/pipeline.pdf>>. Acesso em: 25 maio 2008.

_____. GRAU-KUNTZ, Karin. BARBOSA, Ana Beatriz Nunes. **A propriedade intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.134 p.

BARBOSA, Pedro Marcus Nunes. O processo judicial como uma arma concorrencial. **Revista Facto Abifina.** Edição n. 21. set/out 2009. Disponível em: <<http://www.abifina.org.br/factoNoticia.asp?cod=341>>. Acesso em: 22 nov. 2011, às 20h14min.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. **O Sistema Internacional de Patentes.** São Paulo: Thomson – IOB, 2000.

BARROSO. Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência.** 2. ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 333 p.

_____. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência.** 6^a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 452 p.

BASSO, Maristela. Prazo de patentes – aplicabilidade do art. 40, parágrafo único da Lei nº 9.279/1996. **Revista da ABPI nº 103.** Nov-Dez, 2009, p. 25-33.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. **Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização).** 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2006. 440 p.

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. **Código de Processo Civil: anteprojeto / Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de Anteprojeto de Código de Processo Civil.** Brasília: Senado Federal, Presidência, 2010. 381p. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2011.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **DOU de 05-10-1988, p. 1.(ANEXO).** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 29 fev. 2012, às 23h50min.

_____. Decreto-Lei nº. 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial de 29-09-1945.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011, às 12h50min.

_____. Decreto-Lei nº. 8.933 de 26 de janeiro de 1946. Reorganiza o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial da União - D.O.U. de 1.2.1946.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del8933.htm>. Acesso em: 15 ago 2011, às 15h54min.

_____. Decreto-Lei nº. 254 de 28 de fevereiro de 1967. Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial DOFC de 28-02-1967 RET. 09-03-1967.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0254.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011, às 12h48min.

_____. Decreto-Lei nº. 1.005 de 21 de outubro de 1969. Código de Propriedade Industrial. **DOFC 21-10-1969.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1005.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011, às 12h46min.

_____. Decreto nº. 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. **D.O. de 31-12-1994**, p. 21394. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm>. Acesso em: 15 ago 2011, às 16h00min.

_____. Decreto nº.7.723 de 4 de maio de 2012. Prorroga o prazo de vigência do licenciamento compulsório, por interesse público, das patentes referentes ao Efavirenz para fins de uso público não comercial, de que trata o Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007. **DOU de 7.5.2012.** Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2011-2014/2012/Decreto/D7723.htm>. Acesso em: 7 maio 2012.

_____. Exposição de Motivos. Interministerial nº 00179, 22 de abril de 1991. Exposição de Motivos da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Fl. 02. [Recebido por mensagem eletrônica] Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República em 28-2-2011.

_____. Lei n. 5.772 de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código de Propriedade Industrial e dá outras providências. **Diário Oficial da União – D.O.U. de 31-12-1971.** Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm>. Acesso em: 15 ago. 2011, às 12h44min.

_____. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 15 maio 1996, P. 8353. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em: 20 jun. 2010.

_____. Lei n. 9.787 de 10 de fevereiro de 1999. Altera a Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos, e dá outras providências. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 11 fev 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9787.htm>. Acesso em: 20 jun. 2010.

_____. Ministério das Relações Exteriores MRE – Divisão de Atos Internacionais. Atos Multilaterais em Vigor no Brasil sobre direito Autoral, Propriedade intelectual e industrial. Disponível em:<<http://www2.mre.gov.br/dai/dautoriais.htm>>. Acesso em: 29 fev. 2012.

_____. Projeto de Lei n. 309/1971. Mensagem nº. 314 de 1971 do Poder Executivo. [Exposição de Motivos da Lei n. 5.772- 71]. [Recebido por mensagem eletrônica]. Enviado por: Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação – Corpi. Centro de Documentação e Informação – Cedi. Câmara dos Deputados – Anexo II. Em: 11-10-2011.

CARMINATTI, Antonella. A aplicação do Acordo TRIPS na Ordem Jurídica Interna. **Revista da ABPI n. 17. Edição especial TRIPs.** São Paulo: Jul- Ago, 1995, p. 13-17.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projetos de Leis e Outras Proposições. [Base de dados]. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/sileg/default.asp>>. Acessado em: 25 mar. 2011 às 15h27min.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição.** 7. ed. 8. reimpr. Coimbra: Almedina, 2003. 1.522 p.

_____; MACHADO, Jónatas. **A questão da Constitucionalidade das patentes ‘pipeline’ à luz da constituição federal brasileira de 1988.** Colaboração de Vera Lucia Raposo. Coimbra: Ed. Almedina. 137 p.

CARDOSO, Oscar Valente. A tutela jurisdicional dos direitos da propriedade intelectual. **Revista da ABPI nº 97.** Nov-Dez, 2008, p. 50-55.

CARMINATTI, Antonella. A Aplicação do TRIPs na Ordem Jurídica Interna. **Revista da ABPI nº 17. Edição Especial TRIPs.** Jul-Ago, 1995, p.13-17.

CARVALHO. Nuno Pires de. **A estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas. Passado, Presente, Futuro.** Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2009. 749 p

CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Publicações: Revista Jurídica. Disponível em: <<http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/publicacoes>>. Acesso em: 11 fev 2012 às 18h15min.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial. rev. Luiz Gonzaga do Rio Verde [e] João Casimiro Costa Neto.** 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

_____. **Tratado de Propriedade Industrial. Dos privilégios de invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais.** Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 397 p.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Candido Rangel. **Teoria geral do processo.** 20. Ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 360 p.

CLÈVE, Clèrmerson Merlin. RECK, Melina Breckenfel. A repercussão, no regime da patente pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. **Revista da ABPI nº 66,** Set-Out 2003: p.12-35.

CONECTAS. Lei de patentes fez País gastar R\$ 123 milhões a mais com 4 medicamentos. Disponível em: <<http://www.conectas.org/artigo-1/conectas-na-midia-o-estado-de-sao-paulo>>. Acesso em: 27 abr. 2011, às 14h23min.

CONGRESSO NACIONAL. Atividade Legislativa. [Base de Dados]. Disponível em: <<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao>>. Acessado em: 25 mar. 2011, às 15h30min.

CORREA, Carlos M. Propriedade intelectual e saúde pública. Tradução Fabíola Wüst Zibetti. Revisão técnica Carolina Pancotto Bohrer Munhoz. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. 268 p.

CRUZ, Ana Maria da Costa. MENDES, Maria Tereza Reis. Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses: estrutura e apresentação. Niterói: Intertexto, 2003.

DANNEMAN, Gert Egon. Da proteção conferida pela patente. **Revista da ABPI nº 46.** Maio-Jun, 2000, p.3-7.

DEL NERO, Patricia. O acordo formalizado entre o Brasil e os Estados Unidos sobre as patentes farmacêuticas: um caso drástico. **Revista de informação legislativa**, v. 39, n. 156, p. 197-208, out./dez. de 2002. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/825>. Acesso em: 26 set. 2011, às 18h00min.

DIAS, José Carlos Vaz e. Propriedade industrial e o Projeto de Lei 824-D: existe realmente conflito entre os interesses americanos e o desenvolvimento brasileiro? **Revista da ABPI nº 12.** Jul-Out, 1994, p. 121-126.

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. 3. ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 534 p.

DI BLASI JÚNIOR, Gabriel. A exploração de patentes e o período de graça no regime vigente. **Revista da ABPI nº 50. Jan-Fev, 2001**, p. 22-30.

DIDDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. **Curso de Direito Processual Civil. Teoria da Prova, direito probatório, teoria precedente, decisão judicial, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela.** Vol. 2. 4^a. ed. Salvador: Juspodivm, 2009.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Espacenet.** [Base de Dados]. Disponível em:<http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP>. Acesso em: 09 maio 2011 às 15h43min.

FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. **Direitos Reais.** 6. ed. 2. Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 664 p.

FARMANGUINHOS. Efavirenz. Formas farmacêuticas e apresentações. Fiocruz. Disponível em: <http://www2.far.fiocruz.br/farmanguinhos_old/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3:p&Itemid=139>. Acesso em: 06 fev. 2012.

FONTES, André R. C. **Perfis da transferência de tecnologia.** In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 271-289.

_____. Patente, Invenção e Inovação. Revista da Escola da Magistratura Regional Federal. Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. Revista Especial de Propriedade Intelectual. EMARF – TRF 2ª Região/ RJ 2011: Março, p. 271-276.

FUTUROLOGIA. In: iDicionário Aulete. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=futurologia>. Acesso em: 24 nov. 2011, às 20h03min.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. 9. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. 175 p.

GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global. O regime internacional da propriedade intelectual. Da sua formação às regras de comércio atuais.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Patentes - sobre a interpretação do art. 5º, XXIX da Constituição Brasileira. **Revista da ABPI nº 98.** Jan-Fev-2009.

HASENCLEVER, Lia; LOPES, Rodrigo; CHAVES, Gabriela C.; REIS, Renata; VIEIRA, Marcela F. O instituto de Patentes Pipelines e o Acesso a Medicamentos: Aspectos econômicos e jurídicos deletérios à economia da saúde. **Revista de Direito Sanitário = Journal of Health Law/ Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário - CEPEDISA/ Núcleo de Pesquisas Direito Sanitário – NAP-DISA/USP.** v. 11, n. 2, p. São Paulo: Jul-Out 2010, p.164-188.

Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI). **Revista Eletrônica do IBPI.** Disponível em: <<http://www.ibpibrasil.org/42715/home.html>>. Acesso em: 27 abr. 2011, às 15h36min.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual IDS. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial – Edição Revista e Atualizada.** Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – (Brasil). **Alvará de 28 de abril de 1809.** Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional [Rio de Janeiro:] INPI, [20--?a]. Disponível em: <http://www5.inpi.gov.brmenusuperior/legislacao/pasta_legislacao/alvara_28_04_1809_html>. Acesso em: 29 nov. 2011 às 17h37min.

_____. **Ato Normativo 126.** Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279/96. [Rio de Janeiro]: INPI, 5 mar 1997. Disponível em: <http://pesquisa.inpi.gov.br/legislacao/atos_normativos/ato_126_96.htm?tr2>. Acesso em: 05 jan. 2012.

_____. **Bases gratuitas de patentes.** [Base de dados] [Rio de Janeiro]: INPI, 2011a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/informacao/pata_bases>. Acesso em: 09 maio 2011 às 16h59min.

_____. **Classificação Internacional de Patentes 2006.** [Rio de Janeiro]: INPI, 2006. Disponível em: <<http://www6.inpi.gov.br/patentes/classificacao/classificacao.htm#historia>>. Acesso em: 09 maio 2011, às 17h22min.

_____. **Classificação Internacional de Patentes 2011.** [Rio de Janeiro]: INPI, 2011b Disponível em <<http://pesquisa.inpi.gov.br/ ipc/index.php?symbol=A>>. Acesso em: 09 maio 2011 às 17h22min.

_____. Coordenação-Geral de Comunicação Social do INPI (CGCOM). **INPI reduz expectativa de prazo para análise de patentes.** [Rio de Janeiro]: INPI, 26 jan. 2012. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/quem-somos/noticias/457-inpi-reduz-expectativa-de-prazo-para-analise-de-patentes>>. Acesso em: 27 jan 2012, às 21h12min.

_____. Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento – CGPO: base de dados do INPI. [Rio de Janeiro]: INPI, set-2010. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto/estatisticas-new-version>. Acesso em: 09 ago. 2011

_____. **Manual para Elaboração de Dissertações.** Rio de Janeiro: INPI, 2007. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/academia-da-propriedade-intelectual-e-inovacao/mestrado/formularios-e-normas/formularios-e-normas/>>. Acesso em: 15 maio 2011, às 23h48min.

_____. **O que é patente?** [Rio de Janeiro]: INPI [199-?] Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/ menuesquerdo / patente/ pasta _oquee>. Acesso em: 09 jun. 2008.

_____. **PCT.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/index.php/patente/pct>>. [Rio de Janeiro]: INPI, 01 nov. 2011c. Acesso em: 25 jan. 2012, às 19h15min.

_____. **Pesquisa.** [Base de dados]. [Rio de Janeiro]: INPI, [20--?b]. Disponível em:<<http://www.inpi.gov.br/menu-superior/pesquisas>>. Acesso em: 02 maio 2011, às 16h48min.

_____. **Procuradoria Federal.** Rio de Janeiro: INPI [20--?c] Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/ procuradoria/copy_of_index_html>. Acesso em: 05 jan. 2011, às 16h33min.

_____. RPI 1807. Rio de Janeiro: INPI, 23-08-2005.

IN THE PIPELINE. In: Collins Cobuilt on line. Disponível em: <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-the-pipeline>. Acesso em: 10 jan. 2012.

KUBRUSLY, Jose Cristóvam Sauáia. **O contexto histórico da aprovação da lei da propriedade industrial e suas consequências: os estudos dos critérios de análise, avaliação da constitucionalidade e da possibilidade de nulidade das patentes.** Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Coordenação de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2010. 140 f.

LABRUNIE, Jacques. Ainda os prazos de vigência das patentes – TRIPs e a nova lei de propriedade industrial. **Revista da ABPI nº 36.** São Paulo: Set-Out, 1998, p. 31-37.

LEONARDOS. Gustavo Starling. A Data de Aplicação no Brasil do Acordo TRIPs. **Revista da ABPI nº 17. Edição Especial TRIPs.** São Paulo: Jul-Ago, 1995, p.6-12.

LICKS, Otto B. LEONARDOS, Luiz. A exegese do artigo 229-C da Lei de Propriedade Industrial após a edição das Medidas Provisórias 2.006, de 15/12/1999, e 2.014, de 21/12/2000, e a promulgação da Lei nº 10.196, de 14/2/2001. **Revista da ABPI nº 61.** Nov-Dec-2002, p. 57-69.

LIMINAR. In: iDicionário Aulete. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=liminar. Acesso em: 15 jul. 2011.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; PINHEIRO, Eloan dos Santos. Capítulo IV. O Impacto das patentes farmacêuticas em países em desenvolvimento as perspectivas para o Brasil. In **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento.** Marcelo Dias Varella (organizador e co-autor). São Paulo: Lex Editora, 2005, p. 279.

MACEDO, M. F. G.; BARBOSA, A. L. F. Patentes, pesquisa e desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000, 161p. Apud PINHEIRO-MACHADO, Rita. Educação para a Inovação. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). Propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 303-318.

MARCELLO, Maria Carolina. Dilma defende saída conjunta de crise mundial;quebra de patentes. **O Globo on line.** Publicado em 26/09/2011 às 09:03h. Disponível em: <<http://oglobo.globo.com/economia/mat/2011/09/26/dilma-defende-saida-conjunta-de-crise-mundial-quebra-de-patentes-925439121.asp#ixzz1Z6wwmnGE>>. Acesso em: 26 set. 2011 às 22h15min.

MACHADO, Jónatas; RAPOSO, Vera Lúcia. **Direito à Saúde e qualidade dos medicamentos: proteção dos dados de ensaios clínicos numa perspetiva de direito brasileiro, comparado e internacional.** Coimbra: Almedina, 2010. 222 p.

MACHADO JUNIOR, Dario Ribeiro. Da competência nas ações referentes à propriedade Industrial. Revista da Escola Magistratura Regional Federal. Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional Federal: 2ª Região. **Cadernos Temáticos - Propriedade Industrial.** Rio de Janeiro: EMARF – TRF 2ª Região/ RJ 2005: Novembro, p. 379-407.

MAIA, Viviane. Eli Lilly pretende investir para fazer frente aos genéricos. **Valor online.** Empresas. Farmacêuticas. Disponível em: <<http://www.valoronline.com.br/online/farmaceutica/55/448949/eli-lilly-pretende-investir-para-fazer-frente-aos-genericos>>. Publicado em: 30 jun. 2011 às 14h10min.

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos da Metodologia Científica.** 7. Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 297 p.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Antecipação da tutela.** 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 318 p.

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional.** - 4^a. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009.

MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. **Curso de direito constitucional.** - 6^a. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2011.

NETZ, Clayton. Cofres Públicos já ganham com o genérico do Lípitor. **O Estado de São Paulo.** Negócios. Publicado em 30 ago. 2010, p. N2.

NOVO CÓDIGO CIVIL. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E TEXTO SANCIONADO.
Brasília: Senado Federal, 2005 p. 49. Disponível em: <<http://www2.senado.gov.br/bdsf/bitstream/id/70319/2/743415.pdf>>. Acesso em: 09-01-212.

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. 19^a. ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 467 p.

PEREIRA, Luiz Fernando C. **Tutela jurisdicional da propriedade industrial – aspectos processuais da Lei 9. 279/96 (Coleção temas atuais de direito processual civil; 11).** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 384 p.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial: as funções do direito de patentes.** 1. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999. 278 p.

PINHEIRO-MACHADO, Rita. Educação para a Inovação. In: DEL NERO, Patrícia Aurélia (Coord.). **Propriedade intelectual e transferência de tecnologia.** Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 303-318.

PINHO, Ricardo. A antecipação da Tutela nas ações em matéria de propriedade industrial. **Revista da ABPI nº 19.** Nov-Dez, 1995, p. 3-12.

PLANALTO. **Legislação.** [Base de Dados]. Disponível em: <<http://www4.planalto.gov.br/legislacao>>. Acesso em: 25 mar 2011, às 15h21min.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. In: Glossário Jurídico do STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=D&id=207>. Acesso em: 31 jan. 2012, às 21h15min.

REVALIDAR. In: iDicionário Aulete. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=revalidar>. Acesso em: 16 jul 2011.

REZENDE, Joffre M de. Droga, fármaco, medicamento, remédio. **Linguagem Médica**, 3a. ed., Goiânia: AB Editora e Distribuidora de Livros Ltda, 2004. Disponível em: <http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende/droga.htm>. Acesso em: 15 nov. 2011.

REZEK, Francisco. **Direito Internacional Público: curso elementar.** 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.

SENADO FEDERAL. **Legislação.** [Base de dados]. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/legislacao/>>. Acesso em: 25 mar. 2011, às 15h31min.

_____. **ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.** Comissão de Juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado Federal nº 379, de 2009, destinada a elaborar Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, 2010.

SICHEL, Ricardo Luiz. Da evolução para o direito internacional de patentes na Europa. **Revista da ABPI nº 43.** Nov-Dez, 1999, p. 39-46.

_____. O Direito Europeu de Patentes e Outros estudos de Propriedade industrial. **Coleção Propriedade Intelectual.** Org. Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

SHARPLES, Andrew. CURLEY, Duncan. Harvard oncomouse - the EPO's latest word. **Innovaro Pharmalicensing.** Disponível em: <http://pharmalicensing.com/public/articles/view/1077697164_403c5a8ca1fe1>. Acesso em: 23 nov. 2011, às 9h28min.

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. Ação Cautelar 0524082-35.2001.4.02.5101 (Número antigo: 2001.51.01.524082-6). Autor: Eli Lilly And Company. Réu: INPI - Instituto Nacional De Propriedade Industrial. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juiz - Sentença: Monique Calmon de Almeida Biolchini. **D.O.E. de 26/05/2003, pág. 103/106.** Disponível em:<<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Jan-2012.

_____.Ação Ordinária/Propriedade Industrial n. 0803828-55.2007.4.02.5101 (Número antigo: 2007.51.01.803828-5). Autor: Zeneca Limited. Réu: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juiz (a) Guilherme Bollorini Pereira **D.O.E. de 02/04/2008, pág. 48/54.** Disponível em:<<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Jan-2012.

_____.Ação ordinária n. 817159-70.2008.4.02.5101 (Número antigo: 2008.51.01.817159-7). Autor: Sanofi Aventis. Réu: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Juiz - Sentença: Márcia Maria Nunes de Barros. **D.O.E. de 20/08/2009, pág. 50/51.** Disponível em: <<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Jan-2012.

_____.Ação Ordinária/Propriedade Industrial n. 0523210-20.2001.4.02.5101 (Número antigo: 2001.51.01.523210-6). Autor: Eli Lilly And Company. Réu: INPI - Instituto Nacional De Propriedade Industrial. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Juiz - Sentença: Monique Calmon De Almeida Biolchini. **D.O.E. de 26/05/2003, pág. 103/106.** Disponível em:<<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Jan-2012.

_____.Mandado de Segurança/Propriedade Industrial n. 0540754-50.2003.4.02.5101 (Número antigo: 2003.51.01.540754-7). Autor Aventis Pharma Deutschland GMBH. Réu: Diretor de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro Juiz- Sentença: Flavia Heine Peixoto. **D.O.E. de 04/08/2004, pág. 65/66.** Disponível em:<<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Mar-2011.

_____.Mandado de Segurança/Propriedade Industrial n 0507620-61.2005.4.02.5101 (Número antigo: 2005.51.01.507620-5). Autor: Recordati Ireland Limited. Réu: Diretor De Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Juiz (a) Edna Carvalho Kleemann. **D.O.E. de 07/02/2007, pág. 46/47.** .Disponível em:<<http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp>>. Acesso em: Mar-2011.

_____.**Consulta Processual.** [Base de dados]. Rio de Janeiro: [SJRJ, 200-?a]. Disponível em: <<http://www.jfrj.jus.br/>>. Acesso em: 30 abr. 2011, às 19h55min.

_____. **Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – SJRJ.** Edições Anteriores. [Base de Dados] Rio de Janeiro: [SJRJ, 200-?b]. Disponível em: <http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/issue/archive>. Acesso em: 30 abr. 2011, às 12h43min.

SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual - Propriedade Intelectual, Direito do Autor, Software e cultivares. 3. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2005.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Acompanhamento processual. [Base de dados] Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/listarProcesso.asp>>. Acesso em: 10 maio 2011, às 15h28min.

_____. **A Constituição e o Supremo.** 3. ed. Brasília: Secretaria de Documentação, 2010. 1468 p.

_____. **ADI 3660.** Requerente: Procurador-Geral da República. Intimados: Governado do Estado do Mato Grosso do Sul; Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul; Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul AMANSUL; Associação Sul Matogrossense do Ministério Público – ASMMP. Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/03/2008, **DJe-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-01 PP-00045 RTJ VOL-00205-02 PP-00686 LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 102-127.**

_____.**ADI 4234.** Requerente: Procurador-Geral da República. Intimados: presidente da República; Congresso Nacional; Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa – INTERFARMA. Origem: Distrito Federal. Autuada em 24-04-2009.[Distrito Federal: 2009]. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12879>>.Acesso em: Fev-2012.

_____. **Informativo nº 395.** Concessão de Medida Cautelar, com efeito ex nunc, em ADI - Início da eficácia desse provimento cautelar (Transcrições). Processo: Rcl - 3309. Brasília, 1º de julho de 2005. Ministro Relator CELSO DE MELLO. DJU de 4.8.2005. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000007907&b=ase=baseInformativo>. Acesso em: 15 jan. 2012.

_____. **Legislação Anotada - Leis Infraconstitucionais – Versão Integral.** LEI Nº 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/legislacao/AnotadaAdiAdcAdpf/verLegislacao.asp?lei=259>. Acesso em: 11 ago. 2011, às 17h53min.

SUASSUNA, Ney. O projeto de nova Lei de propriedade industrial. O parecer do senador Ney Suassuna. **Revista da ABPI nº 15.** Mar-Abr, 1995, p. 3-16.

TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 266 p.

TIBÚRCIO, Carmen. Patente de Revalidação (*Pipeline*). Extensão do prazo de proteção da patente originária no exterior. Efeitos sobre a patente pipeline nacional. **Revista da ABPI nº 82, Maio-Jun,** 2006, p. 25- 40.

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. **Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro.** [Página inicial]. Disponível em: <http://www.emerj.tj.rj.jus.br/paginas/biblioteca_videoteca/principal_biblioteca.html>. Acesso em: 28 abr.2011, às 15h49min.

Tribunal Regional Federal (2ª Região). **Escola de Magistratura Regional Federal – 2ª Região.** EMARF. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/emarf/revistaemarf.html>>. Acesso em: 28 abr. 2011, às 15h52min.

_____. Resolução nº 24 de 11 outubro de 2010. Dispõe sobre a competência territorial e em razão da matéria da Justiça Federal da 2ª Região. **e-DJF2R, 19/10/2010, p. 2.** Disponível em: < http://www2.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=53055>. Acesso em: 16 fev. 2012.

_____. Resolução n. 36 de 25 de novembro de 2004. Dispõe sobre a implantação de Turmas Especializadas no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e dá outras providências. **DJ II, 17/12/2004, p. 207.** Disponível em: http://www2.trf2.jus.br/sophia_web/index.asp?codigo_sophia=31676. Acesso em: 16 fev. 2012.

_____. **Página Inicial.** [Busca processual] Disponível em: <<http://www.trf2.jus.br/Paginas/paginainicial.aspx?js=1>>. Acesso em: 30 abr. 2011, às 21h10min.

_____. Apelação Cível n. 2003.51.01.512586-4 (AC/368198) nº. 0512586-38.2003.4.02.5101 Autor: Harrods Buenos Aires Ltd e Outros. Réu: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Outros. Relatora: J.C. Márcia Helena Nunes, 1ª Turma Especializada. Rio de Janeiro, Julgamento em: 11 nov. 2008. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br/cgi-bin/pingres?proc=200351015125864&mov=3>>. Acesso em: 12 dez 2011, às 22h40min.

THEODORO JUNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência.** Vol. II. 40 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 806 p.

UNITED STATES PATENT TRADEMARK OFFICE - USPTO. **Search for Patents.** [Base de dados]. [Virginia, Estados Unidos da América: 21-12-2011]. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/patents/process/search/>>. Acesso em: 29 fev. 2012, às 23h40min.

_____. **201.08 Continuation-in-Part Application [R-3] - 200 Types, Cross-Noting, and Status of Application.** Publicado em: 5 ago 2006. Disponível em:<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0200_201_08.htm>. Acesso em: 26 jul. 2011, às 19h14min.

_____. **Chapter 200 Types, Cross-Noting, and Status of Application.** Rev. 5, Aug. 2006. Disponível em: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r5_0200.pdf>. Acesso em: 20 jul 2011, às 18h05min.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI. Preface to the International Patent Classification. Disponível em: <<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/preface.html>>. Acesso em: 10 maio 2011, às 12h46min.

_____. **WIPO Summer School Reading Material.** Geneva: 2010. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/courses/summer_school/summer_school_textbook.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2010.

_____. **TRIPS. Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.** Marrakesh, Marrocos: 15 abr 1994. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/agreement/trips.html>>. Acesso em: 13 jan 2012, às 12h44min.

_____. **Tratado de Cooperação em matéria de Patentes ("PCT").** [Genebra: 2001?] Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/treaty/about.html>>. Acesso em: 25 jan. 2012, às 19h00min

_____. **Estados contratantes do PCT.** [Genebra: 2008?] Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/ax_a.pdf>. Acesso em: 25 jan 2012 às 19h15min

_____. **Curso Geral de Propriedade Intelectual DL-101P.** Módulo 1. Curso DL-101P. Curso de ensino à Distância sobre propriedade intelectual. Geneva: 2010. Disponível em: <http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/catalog/pt/dl101genip.html>. Acesso em: Jun-2010.

_____. **New version of the IPC (2012.01).** Genebra: 9 dez. 2011. Disponível em: <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/news/2011/news_0010.html>. Acesso em: 10 fev. de 2012.

ZAVASCKI, Teori Albino. **Antecipação de Tutela.** 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 297 p.

9 ANEXO

ATOS MULTILATERAIS EM VIGOR NO BRASIL SOBRE DIREITO AUTORAL, PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Título	Data	Promulgação	
		Decreto no	Data
Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento.	20/03/1883	9233	28/06/1884
Protocolo Relativo à Interpretação e Aplicação da Convenção de 20/03/1883 para a Proteção da Propriedade Industrial.	15/04/1891	2380	20/11/1896
Ato Adicional que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento (Revisão de Bruxelas).	14/12/1900	4858	03/06/1903
Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, Marcas de Fábricas e Comércio e Propriedade Literária e Artística.	23/08/1906	9190	06/12/1911
Convenção de Berna (Revista) para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas.	13/11/1908	15530	21/06/1922
Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais.	20/08/1910	11588	19/05/1915
Revisão (ou Ato) de Washington que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e seu Protocolo de Encerramento de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900).	02/06/1911	11385	16/12/1914
Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891, Relativo à Repressão das Indicações de Procedência Falsas ou Falaciosas das Mercadorias. Revisão.	02/06/1911	11385	16/12/1914
Acordo de Madri, de 14 de Abril de 1891, Relativo à Repressão das Indicações de Procedência Falsas ou Falaciosas das Mercadorias. Revisto em Washington, 02/06/1911.	06/11/1925	19056	31/12/1929
Revisão de Haia que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington, a 02 de Junho de 1911).	06/11/1925	19056	31/12/1929
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 09/09/1886, Revista em Berlim a 13/11/1908 e em Roma a 02/06/1928.	02/06/1928	23270	24/10/1933
Convenção Interamericana sobre os Direitos do Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas.	22/06/1946	26675	18/05/1949
Acordo sobre Conservação ou Restauração dos Direitos de Propriedade Industrial Atingidos pela Segunda Guerra Mundial.	08/02/1947	26233	20/01/1949
Convenção sobre Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas Assinada a 09 de Setembro de 1886, Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em Berna a 20 de Março de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho de 1948.	26/06/1948	34954	18/01/1954
Convenção Universal sobre o Direito do Autor.	06/09/1952	48453	04/07/1960
Protocolo nº 3 Anexo à Convenção Universal sobre o Direito do Autor Relativo à Ratificação, Aceitação ou Adesão Condicional.	06/09/1952	48453	04/07/1960
Protocolo nº 2 Anexo à Convenção Universal sobre o Direito do Autor Relativo à Aplicação da Convenção às Obras de Diversas	06/09/1952	48453	04/07/1960

Organizações Internacionais.			
Protocolo nº 1 Anexo à Convenção Universal sobre o Direito do Autor Relativo à Proteção das Obras dos Apátridas e dos Refugiados.	06/09/1952	48453	04/07/1960
Convenção Internacional para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão.	26/10/1961	57125	19/10/1965
Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).	14/07/1967	75541	31/03/1975
Revisão de Estocolmo que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900, em Washington, a 02 de Junho de 1911, em Haia, a 06 de 1925, em Londres, a 02 de Junho de 1934 e em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958).	14/07/1967	75572	08/04/1975
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. (PCT).	19/06/1970	81742	31/05/1978
Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes.	24/03/1971	76472	17/10/1975
Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Revista).	24/07/1971	75699	06/05/1975
Protocolo Anexo 2 à Convenção Universal sobre o Direito do Autor, Revisada em Paris, em 24/07/71, Relativo à Aplicação da Convenção às Obras de Certas Organizações Internacionais.	24/07/1971	76905	24/12/1975
Protocolo Anexo 1 à Convenção Universal sobre o Direito do Autor, Revisada em Paris, Relativo à proteção das Obras dos Apátridas e dos Refugiados.	24/07/1971	76905	24/12/1975
Convenção Universal sobre o Direito do Autor (Revisada).	24/07/1971	76905	24/12/1975
Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas.	29/10/1971	76906	24/12/1975
Emendas ao Regulamento de Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).	14/04/1978	523	18/05/1992
Tratado sobre Proteção do Símbolo Olímpico.	26/09/1981	90129	30/08/1984
Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais.	18/04/1989	972	04/11/1993
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.(Acordo de TRIPS). (Ata Final - Anexo 1 C)	12/04/1994	1355	30/12/1994
Termo de Cooperação Técnica entre o Governo Brasileiro e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).	27/03/2002		

Fonte: Ministério das Relações Exteriores.