

TRIBUNA DO ADVOGADO

ANO XLII - FEVEREIRO 2014 - Número 534

Órgão de divulgação da
OABRJ

'A OAB/RJ chega mais forte a 2014'

Ao fazer balanço do primeiro ano de gestão, presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, destaca maior participação dos advogados e preparação para o processo digital, além da marcante atuação na sociedade





GABRIEL LEONARDOS*

A recente propositura de centenas de ações de nulidade das patentes *mailbox* pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial gerou perplexidade nos titulares de direitos de propriedade intelectual (INPI).

São chamadas de *mailbox* as patentes que visam a proteger produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura (doravante "pfpqas") e que foram depositadas, no Brasil, entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. A proteção assegurada por tais patentes ainda está em vigor no Brasil, e o término de sua vigência deverá ocorrer ao longo dos próximos anos.

Ocorre que o acordo constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), do qual faz parte o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Adpic), entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 1995. Naquele momento, passou a valer a norma do artigo 70, § 8 do Adpic, segundo a qual o Brasil deveria passar a aceitar pedidos de patente para os "pfpqas". Lembre-se que tais produtos, segundo a lei interna então em vigor no Brasil na época (Lei 5.772/71), não eram patenteáveis.

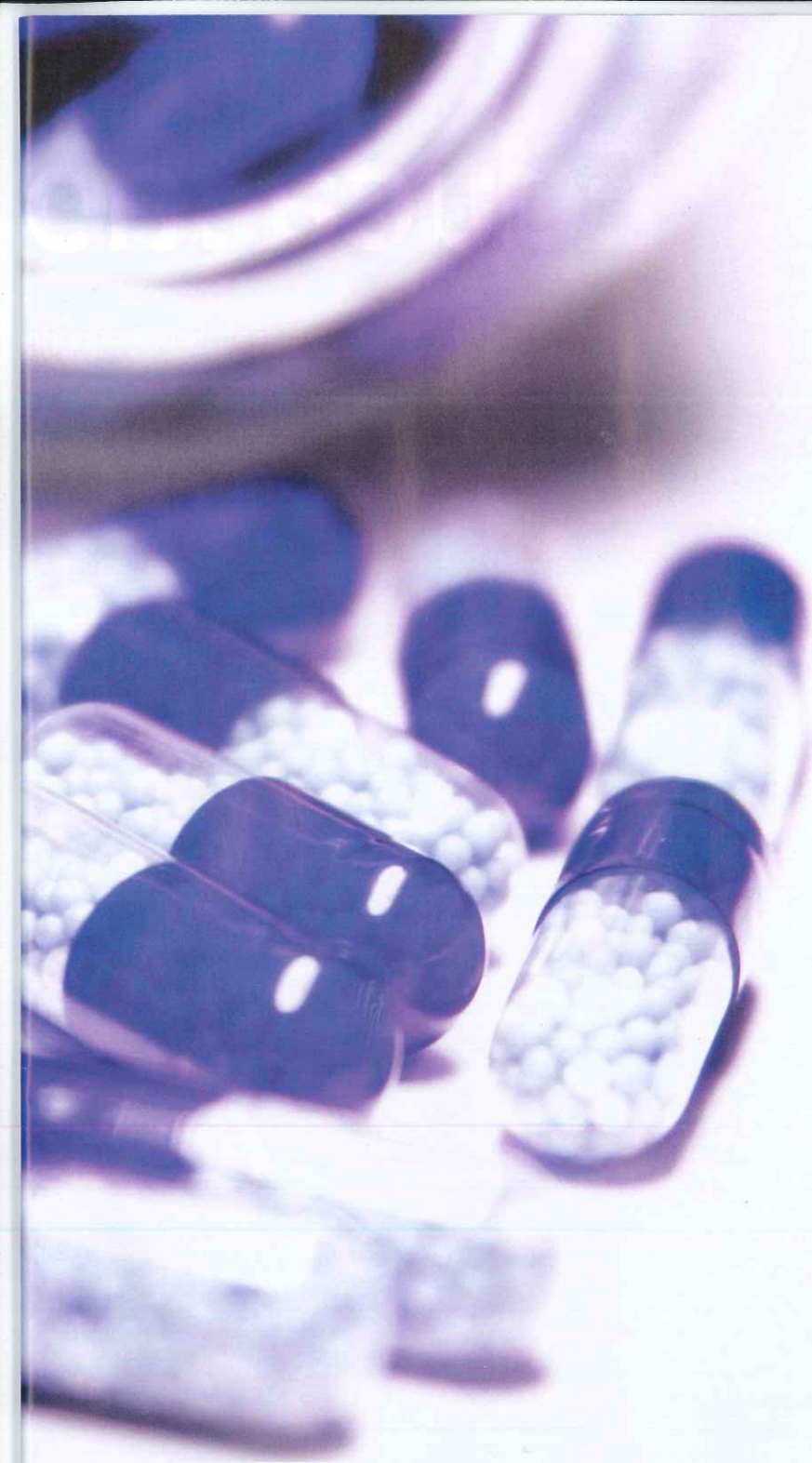
Sobreveio a nova lei brasileira de patentes (Lei 9.279/96 - LPI), que aboliu a maior parte das antigas restrições à patenteabilidade, mas não implementou a regra do artigo 70, § 8 do Adpic. A LPI entrou em vigor um ano após sua publicação, em 15 de maio de 1997, e apenas a partir desse dia passaram a ser aceitos pedidos de patente para "Pfpqas". Ou seja, durante quase dois anos e meio o Brasil descumpriu a regra do acordo internacional, algo que poderia acarretar sanções ao país.

A fim de remediar a situação, em 1999 o governo brasileiro editou a Medida Provisória 2.006 (posteriormente convertida na Lei 10.196/2001), através da qual o artigo 229 da LPI foi modificado, passando-se a permitir que fossem deferidos pelo INPI os pedidos de patentes para "pfpqas" que foram apresentados entre 1º de janeiro de 1995 (quando entrou em vigor o Adpic) e 14 de maio de 1997 (último dia de vigência da lei antiga de patentes - Lei 5.772/71).

Ocorre, porém, que a nova redação do artigo 229 da LPI dispôs que os pedidos de patentes *mailbox* seriam decididos pelo INPI até 31 de dezembro de 2004, e que o prazo de vigência de tais patentes estaria limitado ao prazo do *caput* do artigo 40 da LPI, segundo o qual a vigência das patentes no Brasil é de 20 anos contados do depósito.

Ou seja, aparentemente, o artigo 229 da LPI não

As ações de nulidade de patentes *mailbox* para produtos farmacêuticos e químicos



ade de patentes tos farmacêuticos

permite que se aplique o prazo do parágrafo único do artigo 40 da lei, que assegura ao titular da patente a vigência mínima de dez anos após a concessão, e que se destina exatamente a compensar o titular da lentidão no processamento administrativo pelo INPI (o qual, corriqueiramente, demora mais de dez anos para examinar e conceder uma patente).

Não haveria qualquer dúvida caso o INPI tivesse cumprido a norma que o obrigava a decidir os pedidos de patentes *mailbox* até 31 de dezembro de 2004, mas, como o prazo não foi cumprido, tais pedidos de patentes tiveram seu exame concluído somente após decorridos mais de dez anos de tramitação, e, naquele momento, o INPI outorgou aos mesmos o prazo suplementar de dez anos, contados a partir da concessão.

Pois bem: recentemente o presidente do INPI aprovou um parecer jurídico interno que defende a tese de que o instituto errou ao conceder o prazo maior, de dez anos após a concessão, pois deveria ter limitado a vigência da proteção a 20 anos contados do depósito.

Percebe-se que, de um lado há uma norma que parece não autorizar a concessão do prazo suplementar de vigência, e, de outro lado, há o descumprimento, pelo INPI, do prazo dentro do qual deveria ter exarado sua decisão, além da proibição, no próprio Adpic (artigo 27, § 1), de que exista qualquer discriminação de direitos patentários com base no setor tecnológico.

Embora a única dúvida interpretativa consista no correto prazo de vigência dessas patentes, surpreendentemente, o INPI optou por mover ações judiciais de nulidade, e está pleiteando judicialmente que seja declarada a invalidade das patentes *mailbox*. Como se sabe, caso declarada a nulidade, é como se jamais tivesse existido a patente: a decisão retroage à data da concessão, e desta circunstância podem advir consequências jurídicas relevantes. Apenas como pedido sucessivo, caso não seja declarada a nulidade, requer o INPI em juízo que seja corrigido o prazo das patentes.

Essa conduta do INPI gerou, compreensivelmente, indignação para muitos titulares de patentes nessa situação. Deve-se lamentar que o instituto tenha optado por pleitear judicialmente a nulidade de patentes que foram regularmente examinadas e concedidas, uma conduta que demonstra hostilidade ao sistema de patentes. Resta confiar que o Poder Judiciário brasileiro irá rejeitar completamente os requerimentos de nulidade e limitar-se a decidir a respeito do correto prazo de vigência das patentes *mailbox*.

**Presidente da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ, mestre em Direito (USP)*