

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  
FACULDADE DE DIREITO DE ALAGOAS  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

NIRLANDO ARAUJO DE MELO

**ADI 5529 E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO  
CONTEXTO PANDÊMICO**

Maceió

2022

NIRLANDO ARAUJO DE MELO

**ADI 5529 E A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO  
CONTEXTO PANDÊMICO**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito de Alagoas, para graduação em Direito na Universidade Federal de Alagoas, como requisito para conclusão de curso.

Orientador: Prof. Me. Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão

Maceió

2022

**Catálogo na Fonte**  
**Universidade Federal de Alagoas**  
**Biblioteca Central**  
**Divisão de Tratamento Técnico**

Bibliotecário: Marcelino de Carvalho Freitas Neto – CRB-4 – 1767

M528a    Melo, Nirlando Araujo de.  
          ADI 5529 e a função social da propriedade industrial no contexto pandêmico /  
          Nirlando Araujo de Melo. – 2022.  
          56 f.

Orientador: Fernando Antônio Jambo Muniz Falcão.  
Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Direito) – Universidade  
Federal de Alagoas. Faculdade de Direito de Alagoas. Maceió, 2022.

Bibliografia: f. 53-56.

1. Ação direta de inconstitucionalidade n. 5529. 2. Função social da propriedade  
industrial. 3. Propriedade industrial. 4. Pandemia. I. Título.

CDU: 347.77

## Folha de Aprovação

NIRLANDO ARAUJO DE MELO

ADI 5529 e a Função Social da Propriedade Industrial no contexto pandêmico

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Direito de Alagoas, para graduação em Direito na Universidade Federal de Alagoas, como requisito para conclusão de curso e aprovado no dia 17 de fevereiro de 2022.

FERNANDO  
ANTONIO JAMBO  
MUNIZ FALCAO

Assinado de forma digital por  
FERNANDO ANTONIO JAMBO  
MUNIZ FALCAO  
Dados: 2022.02.18 09:52:50  
-03'00'

(Orientador)

Banca Examinadora:

FERNANDO ANTONIO BARBOSA  
MACIEL:82816760430

Assinado de forma digital por FERNANDO ANTONIO  
BARBOSA MACIEL:82816760430  
Dados: 2022.02.18 13:26:30 -03'00'

Querino Mallman  
Professor  
Faculdade de Direito de Alagoas / UAL

## RESUMO

Análise de caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, impetrada para arguir a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, o qual possibilitava uma prorrogação indeterminada para as patentes que tramitassem morosamente no âmbito do INPI. Ademais, suscita-se a Função Social da Propriedade Industrial enquanto fator que limita o usufruto dos direitos atinentes à propriedade industrial, haja vista que este não se traduz em direito absoluto. Nesse deslinde, em razão da situação pandêmica vivenciada nos últimos anos, e sua relação intrínseca com as patentes, coloca-se a mesma como responsável por escancarar algumas incompatibilidades do atual sistema patentário previsto no nosso Ordenamento Jurídico. Vislumbra-se, portanto, a título de exemplo, o projeto de lei nº 12, de 2021, como alternativa para adequar os direitos da propriedade industrial ao momento de grave crise sanitária advinda do vírus da Covid-19.

**Palavras-chave:** ADI 5529. Função Social da Propriedade Industrial. Propriedade Industrial. Contexto pandêmico.

## ABSTRACT

Case review of Direct Constitutionality Action 5529, filed to contest the unconstitutionality from article 40, unique paragraph, from Industrial Property Law, which allowed an undefined prorogation to the patents that slowly proceeded at the INPI. Besides, it evokes the Social Function of the Industrial Property as a factor that limits the usufruct of industrial property rights, because it isn't an absolute right. That way, because of the pandemic situation lived in the recent past, and its eminent relation with the patents, that industrial property it is placed as the responsible to show off the incompatibilities of the current patent system and our legal order. Catching a glimpse of, therefore, as an example, the Project of Law number 12, from 2021, as an alternative to fit the property industrial rights to the urgent scenario of sanitary crises that the Covid-19 virus is responsible.

**Key-words:** ADI 5529. Social Function of Industrial Property. Industrial Property. Pandemic context.

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>2. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL .....</b>	<b>9</b>
2.1.A Função Social da Propriedade Industrial .....	15
2.2. A Propriedade Industrial no cenário pandêmico .....	19
<b>3. DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5529 .....</b>	<b>25</b>
3.1. Impactos da prorrogação automática das patentes .....	30
3.2.Voto de modulação dos efeitos do Ministro Dias Toffoli .....	34
<b>4. INICIATIVA LEGISLATIVA DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DAS PATENTES .....</b>	<b>38</b>
4.1.O Projeto de Lei nº 12, de 2021. A Função Social da Propriedade Industrial como baliza para a inovação legislativa .....	42
<b>5. CONCLUSÃO .....</b>	<b>51</b>





## 1. INTRODUÇÃO

A Propriedade Industrial, no Brasil, é tutelada pela Constituição Federal de 1988, bem como por tratados internacionais e legislação infraconstitucional. Esse tipo de propriedade, apesar de alçada ao patamar de direito individual fundamental, é limitado por alguns institutos constitucionais como a Função Social da Propriedade, cuja previsão também se esboça na CF/88.

A regulamentação interna da matéria se dá por meio da Lei nº 9.279/1996, a qual sofrera um questionamento acerca da compatibilidade de um de seus dispositivos com a Constituição Federal, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529. Nesse contexto, o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, demonstrava fortes indícios de inconstitucionalidade em razão da potencialidade que o enunciado normativo tinha de prorrogar, indefinitivamente, o direito à patente para o beneficiário desta. Sendo assim, o excesso de prazo ao direito patentário aparenta ir de encontro à Função Social da Propriedade Industrial.

Ademais, em que pese a interposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade ter sido impetrada em momento anterior à pandemia de Covid-19, o julgamento da mesma coincidiu com o contexto de grave crise sanitária no Brasil, o que aparenta ter corroborado para o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal, mormente quanto à modulação dos seus efeitos.

O voto de modulação dos efeitos, exarado pelo Ministro Dias Toffoli, considerou especificamente os fármacos necessários no combate à pandemia para determinação da retroatividade dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade do artigo questionado, em razão da necessidade – tanto pública, quanto privada – da utilização dos produtos protegidos pela patente.

A Função Social e o contexto pandêmico, portanto, são elementos indissociáveis na discussão da ADI 5529, objetos do presente trabalho, e que exercem um papel fundamental para o julgamento da ação em análise: a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996.

Propõe-se, por meio da presente pesquisa, conhecer a Propriedade Industrial no Brasil para estudar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529 e relacioná-la com a Função Social

da Propriedade citada. Destarte, por força da inconstitucionalidade do dispositivo atacado, deve-se atentar às alterações legislativas futuras que venham a tratar da matéria, para que essas se adequem à Função Social, possibilitando uma harmonia entre o direito individual à propriedade industrial e a contribuição com a sociedade e com o desenvolvimento nacional.

O impacto social que normas responsáveis pela Propriedade Industrial podem acarretar para a sociedade é exorbitante, e por vezes desconhecido pela população, o que pode gerar um relativo desinteresse dos cidadãos quanto a essas leis. O levantamento de dados que corroboram com a indagação anterior pode ser um fator responsável por estimular a população a conhecer e defender os interesses coletivos da sociedade, já que o tipo de Propriedade estudada pode e deve exercer um benefício para a coletividade.

Ademais, ao se estudar uma alternativa legislativa que visa, de certa forma, adequar a Propriedade Industrial à Função Social – o projeto de lei nº 12/2021 - tenta-se, por meio da presente pesquisa, exemplificar concretamente a aplicação desse instituto, estudado no âmbito da ADI 5529, dentro de um cenário fático complexo que exigiu e ainda exige criatividade política para o enfrentamento da grave crise sanitária causada pela Covid-19.

O projeto de lei nº 12/2021, responsável por tentar suspender alguns direitos à propriedade industrial com finalidade de combater a pandemia de Covid-19, atinge diretamente o direito à patente, o qual se comporta como uma das propriedades mais discretas para a sociedade, já que grande parte da população nem sabe do que se trata uma patente. No entanto, a proteção resultante desse direito é uma das mais impactantes, sobretudo quando se relaciona com o direito sobre inventos essenciais para a vida humana, como medicamentos utilizados para combater doenças graves.

Portanto, pretende-se, por meio da análise de caso doravante explorada, explicar a Propriedade Industrial, compreender seus impactos para a sociedade, sua consonância com a Função Social constitucionalmente determinada, levando-se em consideração a ADI 5529, bem como estudar o Projeto de Lei nº 12/2021, para entender a aplicabilidade concreta do instituto limitador da propriedade em espécie.

## 2. A PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

A Propriedade Industrial é responsável por resguardar o direito do inventor de um bem industrial, o empresário sobre os seus signos distintivos, bem como por prever regras de repressão à concorrência desleal, abrangência que corrobora com a conceituação do ramo na Convenção de Paris<sup>1</sup>.

Outra definição pertinente que serve à elucidação da Propriedade estudada é a seguinte: “conjunto dos institutos jurídicos que visam garantir os direitos de autor sobre as produções intelectuais do domínio da indústria e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial”<sup>2</sup>. Destarte, percebe-se que o direito à propriedade industrial é uma espécie da propriedade intelectual, a qual abarca também o direito autoral.

No que tange à Propriedade Industrial no Brasil, existem diversos instrumentos normativos que tutelam esse direito. No Ordenamento Jurídico brasileiro, a Propriedade estudada fora alçada ao patamar constitucional<sup>3</sup>, e ainda inserida na categoria de direito fundamental, em que pese as críticas existentes quanto a esse posicionamento normativo do direito à Propriedade Industrial, sendo, por alguns, considerado um exagero<sup>4</sup>.

Para além da proteção constitucional e da Convenção de Paris que esses instrumentos proporcionam ao objeto de estudo do presente trabalho, a norma infraconstitucional, Lei n. 9279 de 1996, é responsável pela regulamentação interna do direito industrial frente à sociedade brasileira. O inegável avanço, no entanto, que o privilégio temporário proporcionado pela proteção à Propriedade Industrial propicia é um importante instrumento no estímulo ao desenvolvimento tecnológico nacional<sup>5</sup>.

A Lei Federal nº 9.279/1996 foi criada pouco tempo após a assinatura do Brasil ao TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), e fora, portanto, alinhada a este tratado. O órgão responsável pela concessão dos direitos inerentes à Propriedade

---

<sup>1</sup> ([3]COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial** – direito da empresa. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012. p.219-220).

<sup>2</sup> CERQUEIRA, João da Gama. **TRATADO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**. VOLUME I. Rio de Janeiro: Edição REVISTA FORENSE, 1946, p. 73.

<sup>3</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, inciso XXIX.

<sup>4</sup> FERREIRA, Manoel Gonçalves Filho. **Curso de Direito Constitucional**. 31ª ed. rev. Ampl e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 310.

<sup>5</sup> BRASIL, Lei. 9.279/1996, art. 2º

Industrial é a autarquia fundada em 1970, denominada de Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Nesse sentido, o INPI exerce função primordial na fiscalização e proteção do direito à propriedade industrial. Esse órgão surgiu em substituição ao antigo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, o qual previa a existência do agente de propriedade industrial, instituído através do Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, segundo o qual esse agente era responsável por:

O agente da propriedade industrial é um profissional liberal que assiste às partes interessadas na proteção de direitos da propriedade industrial, atuando como técnico capacitado a postular perante as repartições encarregadas da proteção daqueles direitos. É aquele profissional que reúne conhecimentos técnicos e jurídicos na área de marcas, patentes e demais assuntos ligados à propriedade industrial, podendo tanto ser um advogado ou aquele que foi aprovado em exame de habilitação para tal função<sup>6</sup>

O profissional, chamado de agente da propriedade industrial, cuja existência decorria do texto normativo do Decreto nº 22.989, de 26.07.1933, denotava preocupação quanto a uma atuação técnica e qualificada perante um órgão – na época o DPNI – que tinha responsabilidade de conhecer e fiscalizar os direitos do autor de um invento industrial.

No que tange às espécies registráveis de Propriedade Industrial, foram previstas, na Lei nº 9.279/96, quais são elas e os modos que devem ocorrer seus registros. Dentre essas, inicia-se o estudo da Propriedade Industrial através da Marca, a qual permite um traço distintivo frente aos produtos comercializados pelos empresários dentro de um mesmo segmento de mercado. De acordo com o artigo 122, da Lei nº 9.279/96, “São suscetíveis de registro como marca os **sinais distintivos visualmente perceptíveis**, não compreendidos nas proibições Legais”<sup>7</sup> (grifo nosso)

Observa-se, portanto, que o texto legal responsável pela regulamentação da marca faz referência expressa ao termo “visualmente perceptíveis”, o que enseja em alguns desdobramentos relevantes. O uso desse termo, destarte, abre margem para, por exemplo, ao registro de marcas tridimensionais<sup>8</sup>, possibilitando um espaço criativo mais amplo para registro das marcas.

---

<sup>6</sup> IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005. Página 15.

<sup>7</sup> BRASIL, Lei. 9.279/1996, art. 122.

<sup>8</sup> IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005. Página 224.

No entanto, o uso das palavras escolhidas pelo legislador limita o registro de sinais referentes ao sentido da visão, o que pode obstar a salvaguarda de sinais distintivos que remetam a outro sentido humano, tal qual à audição. A utilização dos termos presentes na legislação brasileira, portanto, trouxe algumas restrições no que tange ao registro de marcas. Corrobora com esse entendimento o trecho a seguir, *verbis*:

Entretanto, com a condicionante de as marcas serem “visualmente perceptíveis”, a lei proíbe o registro direto de sinais acessíveis apenas a outros sentidos humanos que não a visão, não abrangendo os conceitos de marcas olfativas, gustativas, sonoras e tácteis<sup>9</sup>

Tal limitação poderia ensejar uma relativa exclusão aos sinais distintivos que remetam a outro sentido humano que não a visão, e que pretendessem obter seu registro junto ao INPI. Essa restrição, no entanto, parece ter sido fruto da possibilidade da margem prevista no TRIPS, o qual dispõe em seu artigo 15<sup>10</sup> que a exigência da percepção visual poderá ser exigida, dando caráter facultativo à condição, e não necessariamente restritivo como a Lei brasileira.

Ademais, algumas legislações responsáveis por tutelar a Propriedade Industrial, como a dos Estados Unidos da América, acolhem o registro de marcas sonoras e olfativas<sup>11</sup>, possibilitando, por exemplo, o característico “rugido do leão”, que fora registrado perante o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), sob o número 1395550, nas classes internacionais 09 e 41, em nome da MGM/UA ENTERTAINMENT CO. CORPORATION<sup>12</sup>.

O registro da supracitada marca sonora no país estadunidense amplia a margem criativa de registro das marcas, mas pode ensejar uma dificuldade de nível técnico para órgãos de outros países cuja estrutura não comporte a avaliação do pedido desse tipo de registro de

---

<sup>9</sup> IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentarios à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005. Página 204.

<sup>10</sup> BRASIL, Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. **ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO**. ARTIGO 15. Objeto da Proteção 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. **Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.** (grifo nosso). Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 05/10/2021.

<sup>11</sup> IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentarios à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005. Página 225.

<sup>12</sup> Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. United States (US). Reg. No. 1395550. Disponível em: <https://www.uspto.gov/kids/MGMRoar.mp3>. Acesso em: 05/10/2021.

marcas. Ademais, a proteção jurídica das marcas, enquanto sinais distintivos<sup>13</sup>, tem como finalidade primária proteger o investimento do empresário<sup>14</sup>.

Outra espécie da Propriedade Industrial tutelada pela Lei nº 9.279/96 diz respeito à patente. O direito à patente pode se dar de duas formas: a partir de um modelo de utilidade e de uma patente de inovação<sup>15</sup>. Ademais, deve-se atentar aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial<sup>16</sup>.

Quanto à novidade, extrai-se da obra de Denis Barbosa, a seguinte disposição: “A novidade é a essência da protectibilidade da solução técnica. Protege-se o invento através da exclusiva porque o meio ou produto excluído da concorrência é novo – e na verdade nunca foi posto no domínio público.”<sup>17</sup> Entende-se, portanto, que na ausência de elemento inovador do produto patenteável, descumpre-se o requisito, e conseqüentemente, inviabiliza a concessão da patente.

Pode-se ainda proceder a classificações da novidade, como por exemplo a novidade absoluta e relativa. Quanto àquela, entende-se que a tecnologia não foi jamais conhecida, enquanto a relativa possibilita que seja apenas novidade em alguma região ou em um determinado meio, o que pode ser um instrumento de privilégio, já que a opção por um parâmetro implica prestigiar um setor ou outro<sup>18</sup>.

A teoria classificatória que predomina no Brasil é a absoluta, já que de acordo a LPI, a invenção ou modelo são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica 9 (Lei nº 9.279/96, artigo 11). É o que se extrai da leitura do § 1º, do artigo 11, da Lei de Propriedade Industrial, *verbis*:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

---

<sup>13</sup> BRASIL. Lei n. 9279/1996. Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 698.

<sup>15</sup> BRASIL. Lei n. 9279/1996. Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

<sup>16</sup> BRASIL. Lei n. 9279/1996. Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

<sup>17</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 319.

<sup>18</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 320.

[...]

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17<sup>19</sup>

Em relação ao requisito da Utilidade Industrial da patente, dispõe a LPI, em seu artigo 15, acerca da aplicabilidade industrial que o inventor deve observar<sup>20</sup>. Deve-se atentar, portanto, à aplicabilidade do invento num contexto industrial.

A necessidade de solucionar um problema técnico é aduzida pelo autor Denis Barbosa, segundo o autor: “Todas as legislações nacionais adotam seja por estipulação direta ou por exigências laterais a exigência de que o invento seja a solução de um problema técnico, ou seja, pertinente a qualquer tipo de indústria”<sup>21</sup>

Tal exigência, portanto, corrobora para a necessidade de uma utilidade prática no âmbito industrial do objeto submetido à patente, conforme preconiza as legislações pertinentes ao tema.

Ademais, quanto ao requisito da Atividade Inventiva, o qual não era expressamente mencionado pela Lei 5.772/71, deve-se esmiuçá-lo, de forma a diferenciá-lo do requisito referente à novidade. Nesse sentido, de acordo com o disposto na LPI: “A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.”<sup>22</sup>. A atividade inventiva é conceituada, de acordo com a expressão inglesa correspondente, como “não obviedade”<sup>23</sup>.

Para se mensurar a não obviedade do produto, leva-se em consideração quatro fatores, elencados por Denis Barbosa, *verbis*:

Alguns elementos para apuração desta não obviedade são: a) o tempo decorrido desde a anterioridade em questão. b) o efeito inesperado ou surpreendente. C) a economia de tempo c) o resultado aperfeiçoado d) vantagens técnicas ou econômicas consideráveis.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> BRASIL. Lei n. 9279/1996. Art. 11, §1º.

<sup>20</sup> Lei n. 9.279/1996. Art 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

<sup>21</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 333.

<sup>22</sup> BRASIL, Lei n. 9279/1996. Art. 13.

<sup>23</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 335.

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 335.

Portanto, é fundamental que o pedido de patente do objeto passe por uma análise técnica que possa aferir o caráter inventivo do produto, para além de uma previsibilidade óbvia no meio científica pertinente, e que transcenda os materiais e conhecimentos já existentes em relação ao objeto patenteável.

Tutela-se ainda, por meio da Lei de Propriedade Industrial, a proteção ao Desenho Industrial decorrente da atividade inventiva do *designer*. O desenho industrial pode ser por vezes confundido com a criação artística, Fábio Ulhoa entende que o desenho industrial situa-se no limite entre a criação industrial e artística.<sup>25</sup>

Ademais, em que pese o fato de ambos o *designer* quanto o artista não contribuírem para o aumento da utilidade dos objetos<sup>26</sup>, é importante trazer à tona o que aduz a Lei nº 9.279/96, no seu artigo 98, *verbis*: “Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.”<sup>27</sup>

Destarte, é salutar entender os requisitos que permitem ao autor de um desenho industrial a concessão do direito de exploração exclusivo pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, cuja Lei n. 9.279/1996 preconiza, em seu artigo 95:

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando **resultado visual novo e original** na sua configuração externa e que **possa servir de tipo de fabricação industrial** (grifo nosso)<sup>28</sup>

Sendo assim, percebe-se que a norma supracitada determina que o desenho industrial submetido ao INPI seja dotado de novidade e originalidade, bem como que cumpra uma serventia de fabricação no âmbito industrial. Há uma analogia entre os requisitos de novidade e originalidade previstos no capítulo da Lei que trata das patentes, nos artigos 8º, 9º, e 11 a 14<sup>29</sup>.

Ademais, no mesmo sentido, entende-se que existe uma afinidade entre o requisito da aplicação industrial (artigos 8 e 15, da Lei n. 9.276/1996), e a imposição de uma “forma

---

<sup>25</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, volume 1: Direito de Empresa / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 16. Ed. 2012, página 227.

<sup>26</sup> COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**, volume 1: Direito de Empresa / Fábio Ulhoa Coelho. São Paulo: Saraiva, 16. Ed. 2012, página 227.

<sup>27</sup> BRASIL, Lei n. 9279/1996. Art. 98.

<sup>28</sup> BRASIL, Lei n. 9279/1996. Art. 95.

<sup>29</sup> IDS-In stituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005, Página 173.



plástica” ou o “conjunto de linhas e cores” como uma condição para “servir de tipo de fabricação industrial”<sup>30</sup>.

Portanto, nota-se que há uma variedade de formas através das quais o autor de algum invento tem para conferir à sua invenção uma proteção no contexto da Propriedade Industrial no Brasil, por vezes tratados de maneiras diversas entre a Lei infraconstitucional e por outras normas de caráter internacional que regulamentam a matéria.

No entanto, as matérias que podem ser objeto da propriedade em questão são fundamentais para estimular a criatividade inventiva e estimular o desenvolvimento tecnológico por meio da concessão do direito de exclusividade ao autor, num sistema de privilégio temporário constitucionalmente estabelecido<sup>31</sup>.

## 2.1. A função social da Propriedade Industrial

A Propriedade Industrial é uma das espécies de propriedade existentes no Ordenamento Jurídico brasileiro. Dessa forma, uma definição que pode ser utilizada para conceituar a propriedade em estudo é a aduzida por Denis Borges Barbosa, segundo o autor

Na definição da Convenção de Paris de 1883 (art. 1 § 2), é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal<sup>32</sup>

Constata-se, destarte, que a Propriedade Industrial possui uma diversificação densa de normas que a regulam. Além de constitucionalmente protegida, a Lei nº 9.279/1996 regula a matéria no espectro infraconstitucional, sendo que ambas as normas impõem limites ao exercício desse direito. No que tange à limitação imposta pela Constituição Federal de 1988, nota-se que esses direitos devem ter como objetivo o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> IDS-In stituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentarios à Lei de Propriedade Industrial**. Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005, Páginas 173-174.

<sup>31</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, inciso XXIX.

<sup>32</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 11.

<sup>33</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art 5º, inciso XXIX.

A Função Social da Propriedade, de acordo com Eros Grau, é um ônus do titular da propriedade, *verbis*:

De resto, a fim de que possamos mais fluentemente compreender a idéia de propriedade-função social, cumpre observar ainda que não é a coisa objeto da propriedade que tem a função, mas sim o titular da propriedade. Em outros termos, quem cumpre ou deve cumprir a função social é o proprietário da coisa.<sup>34</sup>

Observa-se, ainda, que o estimado autor ressalta o vínculo existente entre o direito individual à propriedade e o papel social do mesmo, abordando a superação da dicotomia entre o público e privado<sup>35</sup>. Destarte, a possibilidade de se reconhecer, concomitantemente, o direito privado exercendo um papel público, tem-se como plausível a relação entre institutos outrora tratados como contrapostos.

No tocante aos efeitos práticos que a Função Social pode ensejar ao titular da Propriedade, defende-se que o instituto em estudo pode impor igualmente uma atuação positiva, ou seja, um fazer, bem como uma atuação negativa, um não fazer. A abstenção estatal em interferir na vida privada decorre de uma lógica derivada do Estado Liberal, em contrapartida à obrigação de fazer geralmente está associada ao Estado Social. Quanto à possibilidade da imposição de prestação positiva pelo titular de um direito à propriedade, é salutar remeter aos ditames de Eros Grau:

O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o **princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário — ou a quem detém o poder de controle, na empresa — o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem**. Isso significa que a função social da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos — prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não fazer — ao de-tentor do poder que deflui da propriedade. Vinculação inteiramente distinta, pois, daquela que lhe é imposta mercê de concreção do poder de polícia.<sup>36</sup> (grifo nosso)

É a partir dessas limitações que se começam as indagações acerca da Função Social que a Propriedade Industrial deve observar na sua legislação. Apesar da previsão constitucional versando sobre Função Social<sup>37</sup>, é certo que esse termo não é amplamente

---

<sup>34</sup> GRAU, Eros Roberto. **Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988**. Edição revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores. 2010, página 248.

<sup>35</sup> GRAU, Eros Roberto. **Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988**. Edição revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores. 2010, página 249.

<sup>36</sup> GRAU, Eros Roberto. **Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988**. Edição revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores. 2010, página 251.

<sup>37</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art 5º, inciso XXIII.

abordado pelo texto que a prevê, possibilitando, portanto, ampla margem de discricionariedade para o intérprete da Lei.

Nesse deslinde, esbarra-se, dentro da Função Social da Propriedade Industrial, no que se chama de conceito jurídico indeterminado. Segundo Andreas Krell, “A origem desses conceitos indeterminados é o Direito Privado, no qual o juiz deve concretizar diariamente termos como “boa-fé”, “vícios ocultos”, “bons costumes”, referentes a contratos etc.”<sup>38</sup> Portanto, a utilização de termos mais amplos, como Função Social, abre um maior espaço para o intérprete da norma ou do responsável pela sua elaboração.

Essa condição de grande margem interpretativa possibilitada pela utilização de termos jurídicos indeterminados pode potencializar a influência que as circunstâncias exercem na determinação do cumprimento ou não das propriedades industriais ante a função social que a limita. O interesse público e o desenvolvimento tecnológico nacional são termos que auxiliam a necessidade de limitação da Propriedade Industrial, aduzidos pela Constituição Federal de 1988<sup>39</sup> e pela Lei nº 9.279/1996<sup>40</sup>.

No âmbito infraconstitucional da norma em apreço, tem-se que a mesma se utiliza dos mesmos termos que a Constituição Federal, com ampla margem interpretativa, possibilitando, do mesmo modo, discricionariedade para a atuação do legislador/julgador. Dessa forma, a previsibilidade quanto ao tema é dificilmente alcançada, sendo a jurisprudência correlata relativa à matéria em estudo um instrumento com função balizadora, mas não suficiente para se alcançar uma segurança jurídica sobre o tema.

Nesse sentido, o que se observa nas decisões dos tribunais superiores é que se recorre a esse princípio para fundamentar decisões que só reforçam o ponto de vista do intérprete da norma, e que poderia ser utilizado, talvez, para fundamentar uma decisão oposta à adotada. Na decisão que segue, valeu-se da função social da propriedade industrial para justificar um entendimento acerca do uso das marcas por uma empresa *in verbis*:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA “YPÊ”. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE E MARCA. 1. A definição da qualidade

<sup>38</sup> KRELL, Andreas. **DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E CONTROLE JUDICIAL**. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. 2004, Página 183.

<sup>39</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, inciso XXIX.

<sup>40</sup> BRASIL, Lei nº 9.279/1996. Art. 2º, caput.

da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, **sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidos.** (grifo nosso)  
Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28./06/2016, DJe 09.08.2016

[...]

(STJ – Resp: 1494306 RJ 2014/0063195-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2019, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019)

No caso exposto acima, nota-se que o julgador remeteu à Função Social, disposta constitucionalmente, e ao desenvolvimento tecnológico e econômico nacional e interesse público, para fundamentar uma decisão em uma lide que tratava sobre o direito a uma marca, cujo pleito se resumia ao não uso da mesma pela parte ré. Sendo assim, não se vê aparente relação entre o caso concreto e o interesse público ou o desenvolvimento tecnológico, servindo a Função Social, destarte, como um elemento utilizado para reafirmar a visão do julgador.

Por outro lado, em outras situações, percebe-se que o instrumento social limitador da propriedade industrial é remetido para justificar questões que, de fato, são relevantes para a sociedade brasileira, em situações em que o interesse social aparenta ser prejudicado. Nesse sentido, a saúde pública, direito social tão caro à população<sup>41</sup>, pode ser drasticamente afetada pela Propriedade Industrial, mormente quando se trata da patente de fármacos. É o que se percebe em algumas decisões proferidas pelos tribunais superiores, como a que segue:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO JUDICIAL VOLTADA AO PROSSEGUIMENTO DE PEDIDOS DE PATENTES DE MEDICAMENTOS A DESPEITO DE PARECERES NEGATIVOS DA ANVISA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 229-C DA LEI 9.279/1996. 1. Nos termos do artigo 229-C da Lei 9.279/1996, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos depende da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 2. Tal parecer positivo constitui pressuposto de validade da outorga de patentes farmacêuticas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), **inferência que decorre da conjugação da citada norma com o disposto no inciso I do artigo 18 do mesmo diploma legal, que privilegia a função econômico-social da propriedade industrial ao considerar não patenteáveis as invenções ou os modelos de utilidade contrários à saúde pública**, cuja proteção insere-

---

<sup>41</sup> BRASIL, Constituição (1988). 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.

se entre as competências da agência reguladora. 3. A expressão "saúde pública" tem significado mais amplo que "saúde individual": não se resume a tratamento ou a recuperação de doença, mas sim compreende o conjunto de medidas preventivas e de controle de enfermidades destinadas a garantir o bem estar físico, mental e social de todos e de cada um dos membros da coletividade, o que inclui ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e a formulação de política de medicamentos. (grifo nosso)

[...]

(STJ - REsp: 1543826 RJ 2015/0173736-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

Na jurisprudência em análise, portanto, percebe-se que fora privilegiada a saúde pública em detrimento do direito à patente da farmacêutica, haja vista que a concessão da patente, pelo entendimento do judiciário, iria de encontro à saúde pública e à função econômico-social da propriedade industrial, fato que tornava o produto insuscetível de ser patenteado, fundamentação extraída pela interpretação da função social.

É a partir desses exemplos relevantes que se pode exemplificar a incidência da Função Social da Propriedade Industrial no Judiciário brasileiro. Essa função social, atrelada ao que dispõe a CF/88 sobre a Propriedade Industrial, o desenvolvimento tecnológico e o interesse social, servem de condicionantes para a atuação discricionária da administração<sup>42</sup>, razão pela qual a hipótese fática deverá ser analisada sob a égide desses conceitos indeterminados constitucionalmente e infraconstitucionalmente previstos.

## 2.2. A propriedade industrial no cenário pandêmico.

A pandemia acarretada pelo coronavírus trouxe diversas inseguranças e assolou grande parte da população mundial. Os Estados, as grandes empresas e os laboratórios se preparam para combatê-la da maneira mais efetiva que se conhece: com o desenvolvimento de fármacos capazes de combater a doença que assolava (e ainda assola) todo o mundo, como por exemplo a produção vacinas destinadas à imunização da população.

---

<sup>42</sup> FALCÃO, Fernando Antônio Jambo Muniz. **A função social da propriedade industrial**. Jus, 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26659/a-funcao-social-da-propriedade-industrial/3>. Acesso em: 20/10/2021.

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a doença provocada pelo vírus da Covid-19 era uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional<sup>43</sup>. Diante disso, grandes farmacêuticas, nações e todos os agentes preocupados em enfrentar a situação pandêmica com maior rapidez direcionaram seus esforços e recursos financeiros para buscar soluções concretas para a crise sanitária. Foi quando se começou um estímulo incessante às pesquisas e descobertas em torno do vírus e às possibilidades de enfrentar a grave crise que se escancarava.

No Brasil, diversos editais que envolviam a pesquisa direcionada a buscar soluções para a crise de saúde se deu através de instituições como SENAI, FAPESP – FINEP, EMBRAPPII e FAPESP<sup>44</sup>, alguns dos responsáveis por essas pesquisas e por fomentar a busca por respostas e alternativas para restabelecer o cenário normal, no que tange à saúde, no mundo.

Não tardou para as ideias embrionárias direcionadas à atenuação da disseminação do vírus começassem a surgir, cogitando-se o uso de remédios e iniciando a busca por vacinas. Sendo assim, não era difícil de se imaginar que aqueles que conseguissem de maneira pioneira produzir ou inventar um produto eficaz no combate à pandemia buscasse ter resguardado o seu direito de invento, através do Direito à Propriedade Industrial.

Um produto de grande utilidade no âmbito da grave crise de saúde pública é o ventilador mecânico, cuja necessidade em alguns pacientes acometidos pela Covid-19 é vital. De acordo com a OMS, 14% dos acometidos pelo vírus evoluem para a hospitalização e conseqüentemente necessitam de oxigenoterapia<sup>45</sup>, o que acarreta no aumento da demanda por equipamentos que atendam essa demanda, tais quais ventiladores mecânicos.

Esse tipo de produto, utilizado no combate à pandemia, pode encontrar limitações na sua produção em larga escala, decorrente dos direitos inerentes à propriedade industrial.

---

<sup>43</sup> DATAS, Carolina. **Novo coronavírus é emergência de saúde internacional, declara OMS**. G1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/30/novo-coronavirus-e-emergencia-de-saude-internacional-declara-oms.ghtml>. Acesso em: 23/10/2021.

<sup>44</sup> DE NEGRI, Fernanda; ZUCOLOTO, Graziela; MIRANDA, Pedro; KOELLER, Priscila. **Ciência e Tecnologia frente à pandemia** IPEA, 2020. Disponível em: [https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#\\_edn23](https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#_edn23). Acesso em: 23/10/2021.

<sup>45</sup> DE NEGRI, Fernanda; ZUCOLOTO, Graziela; MIRANDA, Pedro; KOELLER, Priscila. **Ciência e Tecnologia frente à pandemia**. IPEA, 2020. Disponível em: [https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#\\_edn23](https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#_edn23). Acesso em: 23/10/2021.

pulmonares<sup>46</sup>, fato que exemplifica a preocupação que existe em relação ao Direito à Propriedade Industrial e o acesso a produtos capazes de enfrentar a pandemia.

Tal condição poderia ser amenizada pela prestação voluntária de apoio no desenvolvimento e na produção dos produtos destinados ao enfrentamento do cenário pandêmico por empresas dos mais diversos segmentos, tomando-se como exemplo as do automobilismo, as quais, diante da produção ociosa, estudaram negociar a fabricação de ventiladores pulmonares<sup>47</sup>.

Esse movimento, marcado por aqueles que possuem um alto poder econômico apoiando o enfrentamento à pandemia de Covid-19, ensejou uma situação histórica: o apoio de uma nação que preza demasiadamente pelo direito à propriedade industrial, os Estados Unidos, mostrando-se favorável à quebra temporária das patentes da vacina para a Covid-19 como maneira de enfrentar a crise sanitária, conforme anunciou Katherine Tai, representante de Comércio dos Estados Unidos<sup>48</sup>.

A posição adotada pelos estadunidenses é um reflexo do caráter de como o direito positivado que envolve a Propriedade Industrial pode obstar o enfrentamento célere ao vírus Sars Cov-2, responsável pela pandemia no mundo. É nesse contexto que se começa a buscar alternativas, sejam legislativas, sejam administrativas, em âmbito nacional ou internacional, para que o sistema de patentes, por exemplo, não embarace a busca pelo fim da pandemia.

Não obstante a situação fática imposta pela crise sanitária, são complexas as discussões que se fazem presentes no entorno do licenciamento compulsório das patentes. A posição adotada pelo governo americano referente à maneira de lidar com a questão da pandemia foi comemorada por alguns, como o Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom<sup>49</sup>, mas muito criticada por outros, mormente pelo setor empresarial

---

<sup>46</sup> ZUCOLOTO, Graziela; MIRANDA, Pedro; PORTO, Patricia. **A propriedade industrial pode limitar o combate à pandemia?**. IPEA, 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/188-a-propriedade-industrial-pode-limitar-o-combate-a-pandemia>. Acesso em: 24/10/2021.

<sup>47</sup> ARANHA, Carla. **Montadoras negociam fabricar ventiladores e leitos contra coronavírus**. EXAME, 2020. Disponível em: <https://exame.com/brasil/montadoras-negociam-fabricar-ventiladores-e-leitos-contracoronavirus/>. Acesso em: 24/10/2021.

<sup>48</sup> GÜELL, Oriol. **Quais as consequências da quebra das patentes das vacinas? Entenda a histórica proposta dos EUA**. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-06/quais-as-consequencias-da-quebra-das-patentes-das-vacinas-entenda-a-historica-proposta-dos-eua.html>. Acesso em: 25/10/2021.

<sup>49</sup> NEBEHAY, Stephanie. **OMS: Biden apoiar quebra de patentes de vacina é 'monumental' contra Covid-19**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/oms-biden-apoiar-quebra-de-patentes-de-vacina-e-monumental-contracovid-19/>. Acesso em: 25/10/2021.

da seara farmacêutica, que teme não conseguir usufruir dos lucros advindos dos investimentos direcionados à produção de fármacos destinados ao combate da Covid-19.

Diante disso, a pauta da patente referente aos remédios e vacinas que são utilizados para enfrentar a pandemia ganha caráter sensível, haja vista a necessidade urgente da aquisição dos fármacos que servem para amenizar os efeitos da Covid-19, e o interesse daqueles que investiram seus esforços, sejam financeiros ou intelectuais, na produção desses produtos.

De acordo a Revista Istoé, a Pfizer, farmacêutica americana produtora de uma das vacinas utilizadas para imunizar a população, fatura US\$ 3,5 bilhões em vacina<sup>50</sup>, o que escancara o grande vulto financeiro envolvido nas discussões que tratam das patentes e dos direitos dessas empresas, que veem na sugestão de suspensão temporária das patentes uma perda enorme no tocante à parte econômica das mesmas.

Destarte, traz-se à tona, no Brasil, o instrumento normativo nacional que pode determinar a aclamada, por alguns, quebra das patentes: os artigos 68 a 75, da Lei nº 9.279/96, os quais preveem, dentro das possibilidades que ensejam uma licença compulsória, casos de emergência nacional ou interesse público, o que aparenta incidir no contexto fático vivenciado no cenário pandêmico.

Existem condições que se deve cumprir para se proceder à licença compulsória. Primeiramente, há de se esclarecer que a o sistema de licenciamento compulsório não tem caráter punitivo, mas de correção das disfunções do sistema de patentes<sup>51</sup>. Portanto, as condições que a LPI prevê são direcionadas àquele que deseja obter a licença do produto patenteado.

A Lei nº 14.200, de 2021, alterou o dispositivo normativo que incide justamente na licença compulsória por interesse público ou por emergência nacional ou internacional, no bojo do artigo 71 e seus parágrafos. De acordo com a nova redação legislativa:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de

---

<sup>50</sup> VIEIRA, Sérgio. **A cruzada da Pfizer contra a quebra de patente**. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/a-cruzada-da-pfizer-contra-a-quebra-de-patente/>. Acesso em: 25/10/2021.

<sup>51</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 438.



patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade. ([Redação dada pela Lei nº 14.200, de 2021](#))

Nota-se, porquanto, que a declaração por lei, ou por ato do Poder Executivo Federal, de interesse público ou de emergência nacional, e na hipótese de calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, possibilita a concessão da licença compulsória nos moldes previstos, com a condição de que o titular da patente não supra a demanda existente no contexto fático em questão.

Abre-se espaço, destarte, para uma relativa simplificação do procedimento da licença compulsória para possibilitar a utilização do produto patenteado no combate à situação de calamidade ou de emergência pública. Salutar, portanto, esclarecer que a possibilidade de emergência deve ter um caráter nacional, enquanto que o interesse público pode se referir a qualquer ente, não carecendo ser nem mesmo federal<sup>52</sup>.

Outro ponto importante de se mencionar diz respeito à remuneração do indivíduo titular da patente que terá sua licença compulsoriamente concedida. Por não ter caráter punitivo, conforme já demonstrado acima, o titular não pode simplesmente se ver prejudicado ao ponto de ver seu direito temporário utilizado sem uma contraprestação. Diante disso, o próprio texto menciona que não haverá prejuízo ao titular da patente.

De acordo com Denis Barbosa, “o pagamento de royalties na proporção do uso da patente atende, em substância, à garantia constitucional da indenização ao titular da propriedade de forma adequada e economicamente comparável”<sup>53</sup>. Essa indenização se mostra, portanto, de grande relevância no sentido de não haver risco de desestimular a produção tecnológica tão importante para o desenvolvimento nacional.

O contexto pandêmico, tal qual vivenciado atualmente, escancara a necessidade de haver uma previsão legal para o licenciamento compulsória para produtos patenteados, sendo um instrumento suscitado em várias nações como uma forma de se efetivar o acesso aos produtos que têm potencial de combater o elemento causador da crise sanitária.

---

<sup>52</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 465.

<sup>53</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 465.

Em legislações anteriores, o instrumento do licenciamento compulsória para a hipótese elencada já fora utilizado para combater, por exemplo, uma epidemia de febre aftosa<sup>54</sup>. Sua utilização se dá, portanto, em situações que a necessidade social por um produto patentado sobrepõe a tutela do direito à patente, restando clara predominância do interesse coletivo em detrimento do individual.

Algumas nações, como a Índia e a África do Sul, procederam ao pedido de quebra das patentes e outras propriedades intelectuais para os medicamentos de Covid-19, vacinas e outras tecnologias durante a pandemia. Tal pedido fora interposto em 2 de outubro junto à Organização Mundial de Comércio (OMC)<sup>55</sup>.

O pedido realizado pelas nações em análise deve levar em consideração o que dispõe o Acordo de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), principal tratado que trata da matéria em debate. Segundo o mesmo, para que se possibilite a realização da chamada licença compulsória, deve-se obedecer a alguns requisitos dispostos no artigo 31 do tratado.

Alguns requisitos, como a necessidade do usuário haver previamente proposto a utilização pelo titular da propriedade, podem não ser necessários, por expressa previsão do Acordo, *verbis*:

#### Artigo 31

[...]

inciso b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003, página 460.

<sup>55</sup> Sem autor: **Em movimento histórico, Índia e África do Sul propõem que não haja patente sobre os medicamentos para COVID-19**. MSF, 2020. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/em-movimento-historico-india-e-africa-do-sul-propoe-que-nao-haja-patentes-sobre-os>. Acesso em: 25/10/2021.

<sup>56</sup> BRASIL. Decreto N° 1.355, 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que incorpora os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. **ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 25/10/2021.

No que tange ao desenvolvimento do assunto no Brasil, em que pese um movimento liderado pelo Governador do Piauí, Wellington Dias (PT), demonstrar uma inclinação tendente a apoiar a quebra das patentes para enfrentar a pandemia<sup>57</sup>. O representante do Estado brasileiro a nível internacional aparentemente seguiu um caminho oposto, o qual, por meio do Ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, manifestou-se contrariamente à solução que remete à quebra das patentes de vacinas<sup>58</sup>, apesar do posicionamento paradigmático dos Estados Unidos quanto ao assunto, que exteriorizou opinião favorável ao pleito que tramitava na OMC.

Diante desse cenário, as propostas com escopo de combater o cenário de crise sanitária por meio da suspensão dos direitos à propriedade intelectual, a nível nacional, não se deram de forma unânime entre as federações, nem mesmo entre os poderes. Porém, no âmbito internacional que permeou a Organização Mundial do Comércio, tem-se que o Brasil, por meio do Ministério das Relações Exteriores, se inclinou à rejeição da suspensão das patentes, solução apresentada pelos países perante a OMC.

Nesse deslinde, observa-se que houve um aumento exponencial no debate acerca dos direitos da propriedade industrial alavancados pela necessidade de se efetivar o interesse social frente à crise sanitária, suscitando-se ainda a suspensão dos direitos industriais dos responsáveis pelos inventos para potencializar o enfrentamento à pandemia.

### **3. DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5529**

A inconstitucionalidade do que dispunha o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, fora suscitada, primeiramente, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pela Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), na ADI 5.061/DF.

O teor do dispositivo impugnado versava, basicamente, sobre o prazo concedido à patente, quando o órgão responsável pela concessão, a autarquia Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), incorresse em mora no âmbito do processo administrativo responsável pela análise do pedido, *in verbis*:

---

<sup>57</sup> VALENTE, Jonas. **Covid-19: governadores pedem ajuda à ONU para obter vacinas**. Agência Brasil, 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.etc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-governadores-pedem-ajuda-onu-para-obter-vacinas>. Acesso em: 25/10/2021.

<sup>58</sup> BARBIÉRI, Luiz Felipe. **Chanceler diz que Brasil mantém posição contrária à quebra de patentes de vacinas contra a Covid**. G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/chanceler-diz-que-brasil-mantem-posicao-contraria-a-quebra-de-patente-de-vacinas-contra-a-covid.ghtml>. Acesso em: 26/10/2021.

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (...) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (...) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência **não será inferior a 10 (...) anos para a patente de invenção e a 7 (...) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão**, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (grifo nosso)<sup>59</sup>

Em que pese a apresentação da ADI 5.061, de maneira pioneira, impugnar a norma supracitada, a Procuradoria-Geral da República (PGR), apesar de entender que o dispositivo seria inconstitucional, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, por entender ilegítima a parte que a propôs.

Destarte, haja vista que se interpretou como inconstitucional a norma atacada, a PGR, por meio de seu Procurador-Geral da República à época, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, impetrou, em 2016, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF, com finalidade de ver declarada a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996.

Um dos principais pontos suscitados por aqueles que defendem a inconstitucionalidade da norma em apreço seria o de que, ao fixar como marco temporal a data da concessão da patente, com prazo mínimo de 10 anos para invenção, e de 7 anos para o modelo de utilidade, estar-se-ia dando caráter indeterminado ao tempo de privilégio temporário que os inventores se beneficiariam.

O lapso temporal pelo qual deveria vigorar a patente, previsto no *caput* do artigo contestado, encontra-se em harmonia com o prazo estabelecido na maioria dos países, como os da América Latina. No entanto, em razão da previsão contida no parágrafo único, esse prazo podia ser estendido, por força da mora administrativa em se conceder a patente.

O fenômeno acarretado por essa extensão culminou em uma situação complexa no Brasil, de sorte que, segundo levantamento do Grupo de Pesquisa Direito e Pobreza, da Universidade de São Paulo (USP), a média da vigência da patente, entre 2010 e 2019, foi de aproximadamente 24 anos<sup>60</sup>.

Diante desse cenário, o que se observava era uma fuga ao que deveria ser a regra: vigência das patentes pelo prazo de 20 anos para invenção, e 15 anos para modelo de

---

<sup>59</sup> BRASIL, Lei n° 9.279/1996. Art. 40.

<sup>60</sup> PAIVA, Letícia. **Extensão de prazo de patentes industriais fere o princípio constitucional?**. JOTA, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/casa-jota/extensao-do-prazo-de-patentes-industriais-fere-principio-constitucional-31032021>. Acesso em: 01/11/2021.

utilidade, sendo essa transformada em exceção, já que a média, segundo dados da pesquisa aduzidos anteriormente, é superior ao tempo estabelecido no caput. Sendo assim, percebe-se que é rotineira a extrapolação do lapso temporal fixado pelo *caput* do artigo.

Um outro argumento robusto, que fez parte da fundamentação contida na exordial da ADI 5.529/DF, foi o dano proporcionado pela norma em apreço aos consumidores, por haver uma clara condição de monopólio àquele que goza da exclusividade da patente, possibilitando uma determinação unilateral dos preços, excepcionando-se o modelo concorrencial adotado pela CF/88<sup>61</sup>. De acordo com o ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,

Em consequência, também se caracteriza ofensa à liberdade de concorrência e à defesa do consumidor, princípios da ordem econômica arrolados no art. 170 da Constituição da República. Como visto, a atuação dos agentes econômicos concorrentes em potencial fica prejudicada por conta da impossibilidade de prever a extinção da proteção patentária.<sup>62</sup>

Dentro do capítulo da exordial que se extraiu esse trecho, defende-se, concomitantemente, a lesão à Segurança Jurídica, haja vista a indeterminação do prazo patentário acarretada pelo parágrafo único do artigo em objeto da Ação. Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, ao tecer comentários sobre a Segurança Jurídica, o autor entende ser necessário que se propicie uma previsibilidade acerca do futuro, senda essa uma das maiores aspirações do homem<sup>63</sup>.

No entanto, essa previsibilidade fora colocada, de certa forma, como argumento contrário à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo atacado, suscitando-se o princípio da duração razoável do processo, constitucionalmente estabelecido<sup>64</sup>. Essa

---

<sup>61</sup> BRASIL, Constituição (1988). 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:

[...]

IV - livre concorrência;

<sup>62</sup> BARROS, Rodrigo Janot Monteiro de. STF. Petição Inicial. ADI 5529. 13/05/2016.

<sup>63</sup> MELLO, Celso Antonio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 23. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. P. 119-120.

<sup>64</sup> BRASIL. Constituição (1988). 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:

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

argumentação ganha notoriedade quando se observa os prazos médios para análise dos pedidos de patentes, que leva cerca de 10 anos para ser concedida<sup>65</sup>.

Portanto, defendeu-se, através daqueles que entendiam constitucional a norma atacada, a compensação da morosidade do processo administrativo que analisasse o pedido, para que aquele que tivesse seu pedido de patente pendente por um longo prazo, pudesse gozar também de um “prazo razoável” do direito temporário de exclusividade, após seu deferimento.

Esse lapso temporal abundante, porém, não é um fenômeno exclusivo da instituição responsável pela análise de inventos industriais no Brasil. Um fator importante que contribui para esse fenômeno é o chamado *backlog*, que é, basicamente, a quantidade de processos pendentes ocasionados pelo atraso na análise, ou seja, o passivo no exame das patentes<sup>66</sup>.

Conquanto o tempo de análise da patente tenha obtido caráter claramente moroso, deve-se atentar que a própria Lei de Propriedade Industrial dispõe de mecanismos que visam coibir a utilização indevida da patente cujo exame encontre-se pendente de análise no INPI<sup>67</sup>, existindo uma proteção àquele que aguarda o processo administrativo da patente, a despeito de sua morosidade.

Destarte, é possível argumentar, ainda, que existia uma relativa posição de privilégio daquele que aguardava a concessão da sua patente por um longo prazo, já que caso a mesma fosse concedida, gozaria de dupla proteção: enquanto pendente de análise do pedido, por força do art. 44, da Lei nº 9.279/1996, e também pelo período “extra” proporcionado pelo art. 40, parágrafo único, da mesma Lei. Nesse sentido, dispõe sobre esse parágrafo Mariana Pargendler, professora de Direito dos Negócios da FGV Direito São Paulo, *verbis*:

A imprevisibilidade que o dispositivo gera, ao não dar prazo certo, é manifesta. A extensão não é uma compensação à demora do INPI. Na verdade, com a demora, o depositante fica numa posição melhor. E a conta desse privilégio é paga pela sociedade brasileira<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> (ENGEL, Renata Niada. CLEMENTEL, Gabriela Alves. **ADI 5.529 no STF: a extensão do prazo legal de exclusividade das patentes**. CONJUR, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mai-10/opiniao-adi-5529-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 01/11/2021

<sup>66</sup> Backlog de patentes: o que você precisa saber. IDS, 2020. Disponível em: <https://ids.org.br/cbacklog-de-patentes-o-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: 26/11/2021.

<sup>67</sup> BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

<sup>68</sup> (PAIVA, Letícia. **Prazo de patentes fixo fomenta inovação e justiça, avaliam defensores da regra**. JOTA, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/casa-jota/prazo-patentes-fim-extensao-inovacao-justica-27042021>. Acesso em: 01/11/2021).

A discussão é complexa, e muitas empresas, associações, dentre outros, com interesse na causa, se manifestaram na ação como *amicus curiae*. A FARMABRASIL, por exemplo, teve seu pedido de ingresso no processo deferido em 19/05/2020, o que culminou no adiamento do início do julgamento da demanda, que estava marcado para o dia 22/05/2020<sup>69</sup>.

Em nota publicada pela Comissão Especial de Propriedade Intelectual – CEPI, da OAB/SP, defendeu-se a constitucionalidade da norma impugnada, sob os argumentos da necessidade de se compensar a morosidade e de se alcançar a recuperação dos investimentos pelos investidores em pesquisas, bem como a preocupação com o desestímulo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do país<sup>70</sup>.

O adiamento da sessão que marcaria o início do julgamento da ADI 5.529, e a percepção do impacto que a norma em apreço acarretava para a saúde pública, principalmente num cenário pandêmico, culminaram no pedido da concessão de uma tutela de urgência impetrado pela PGR, para suspender imediatamente os efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial.

A tutela de urgência requerida pela PGR ganha força diante da pandemia de Covid-19 que assola(va) o país, servindo de argumentação para o pedido da liminar. Para tentar caracterizar o *periculum in mora*, requisito da tutela em questão, a possibilidade do impacto no enfrentamento à situação pandêmica foi um artifício utilizado para fins argumentativos.

Para Humberto Theodoro Júnior, processualista do Direito brasileiro, o perigo na demora, nas tutelas cautelares, deve vir acompanhado da aparência do direito: “Para valer-se das tutelas cautelar ou satisfativa, basta ao litigante demonstrar uma aparência de direito (*fumus boni iuris*) e o perigo na demora da prestação jurisdicional (*periculum in mora*).”<sup>71</sup> Nos dizeres do PGR, a justificativa que acarretava no *periculum in mora*, na ADI 5529, decorria do impacto à saúde que a patente podia acarretar, conforme exposto no pedido em caráter liminar, *verbis*:

conquanto não apontado na petição inicial em virtude do longo prazo de vigência da norma impugnada, decorre de fato superveniente consistente na

<sup>69</sup> CAIGAWA, Nancy. Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB. OABSP, 2021. Disponível em: <https://jornaladvocacia.oabsp.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB-atualizada.DOCX.pdf>. Acesso em:08/11/2021).

<sup>70</sup> CAIGAWA, Nancy. Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB. OABSP, 2021. Disponível em: <https://jornaladvocacia.oabsp.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB-atualizada.DOCX.pdf>. Acesso em:08/11/2021).

<sup>71</sup> JÚNIOR, Humberto Theodoro. **Curso de Direito Processual Civil**. 58. Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense LTDA. 2017. P. 174.

grave crise sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, uma vez que o disposto no art. 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes<sup>72</sup>

A análise do pleito coube ao relator do processo, Ministro Dias Toffoli, o qual, na data de 07/04/2021, deferiu parcialmente o pedido da tutela de urgência, suspendendo a eficácia do parágrafo impugnado<sup>73</sup>, decisão posteriormente submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e confirmada a inconstitucionalidade do dispositivo por 9 votos a 2.

### 3.1. Impactos da prorrogação automática da patente

A prorrogação da patente proporcionada pela previsão do texto normativo impugnado, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, acarreta diversas consequências para a sociedade. A extensão do prazo de monopólio do titular da patente reverbera nos mais variados aspectos da vida de um cidadão, tornando-se, portanto, de grande interesse social.

Esses impactos podem ser mais críticos quando o direito à patente recai sobre uma área mais sensível à população, como sobre medicamentos, pelo atingimento direto à saúde, e mais gravemente quando o contexto mundial enfrenta uma grave crise sanitária, a qual carece da produção dos mais variados fármacos para enfrentá-la, e conseqüentemente retornar às condições de normalidade.

A pandemia de Covid-19, que assolou a população mundial, escancarou a necessidade vital de se facilitar o acesso aos instrumentos farmacêuticos capazes de atenuar os efeitos deletérios de uma crise com tamanha magnitude. Os efeitos advindos da prorrogação automática das patentes, no entanto, podem servir de óbice ao enfrentamento da situação pandêmica.

Dessa forma, a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, pode servir de grande auxílio no âmbito da saúde social. Estima-se que com a declaração de inconstitucionalidade, pode-se alcançar uma economia de R\$ 3.000.000.000,00

---

<sup>72</sup> ARAS, Augusto. STF. Pedido de tutela provisória de urgência. ADI 5529. 24/02/2021.

<sup>73</sup> STF – ADI: 5529 DF 4000796-72.2016.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 09/04/2021.



(três bilhões de reais) para o SUS (Sistema Único de Saúde)<sup>74</sup>, o que demonstra o impacto abissal à saúde pública provocada pelo instituto da prorrogação automática.

Essa colocação, em valores, dos efeitos advindos do texto legal, com previsão no artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, escancara a incompatibilidade da norma com o interesse social, finalidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988<sup>75</sup>, bem como com a função social da propriedade, igualmente tutelada no âmbito da CF/88<sup>76</sup>.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o maior sistema de saúde pública do mundo, responsável por cancelar o disposto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o qual prevê a universalidade da saúde<sup>77</sup> como política pública nessa seara, já que a dispõe como direito de todos.

Dentro das inúmeras atribuições que o SUS exerce, o fornecimento de medicamentos àqueles que mais precisam é uma delas<sup>78</sup>. Essa competência pode colocar em destaque os impactos advindos das leis que tutelam a propriedade intelectual, haja vista que existe, para o Brasil, uma dependência tecnológica externa na área farmacêutica<sup>79</sup>.

A dependência tecnológica do setor, aliada com os direitos tutelados pela Propriedade Industrial, como o caso das patentes de medicamentos, estimulam na constatação lamentável acerca do impacto que a prorrogação automática das patentes podia acarretar à saúde pública

---

<sup>74</sup> Agência o Globo. **Maioria do STF vota para derrubar a extensão automática de patente de remédios**. IG, 2021. Disponível em: <https://economia.ig.com.br/2021-05-06/stf-derruba-quebra-patentes-vacinas-remedios.html>. Acesso em: 16 novembro de 2021.

<sup>75</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, 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; (grifo do autor)

<sup>76</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

<sup>77</sup> BRASIL, Constituição (1988). 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.

<sup>78</sup> BRASIL, Lei nº 8.080/1990. Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e **produção de insumos, medicamentos**, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. (grifo nosso)

<sup>79</sup> PARANHOS, Julia. MERCADANTE, Eduardo. HASENCLEVER, LIA. **O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde**. SCIELO, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/37vfpd7rVJzFDhzbnStQ9YM/?lang=pt#>. Acesso em: 17/11/2021.

ao obstaculizar o acesso aos medicamentos, já que desde 2013, o percentual do orçamento do SUS destinado à aquisição de medicamentos tem ficado acima de 13%<sup>80</sup>.

O impacto aos cofres públicos, no que tange aos medicamentos, advindo especificamente da prorrogação automática das patentes, pode ser percebido no levantamento realizado pela pesquisa promovida pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, em conjunto com instituto de economia da UFRJ. Constata-se, por meio da mesma, que o custo adicional, promovido pela prorrogação da patente, de apenas um medicamento, como o Adalimumabe, muito requisitado ao Estado, inclusive judicialmente<sup>81</sup>, implicou num acréscimo de R\$ 745.215.102,98 (setecentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e quinze mil, cento e dois reais e noventa e oito centavos) para compras realizadas pelo Governo Federal, pelo período de 3 anos de prorrogação da patente deste medicamento.<sup>82</sup>

Tais dados corroboram para a constatação de que os impactos proporcionados pela prorrogação automática da patente à saúde pública são consideráveis e de que a previsão normativa denotava um dano grave à sociedade, pelo que a inconstitucionalidade do texto ganhou robustez e base concreta, advinda de dados como os supracitados.

A despeito do inegável efeito negativo sobre à saúde pública que a norma tem condão de proporcionar, é salutar esclarecer que esses impactos não estão adstritos a esse setor. Quando em sua fundamentação, o ex-Procurador Geral da República se utilizou, no bojo da ADI 5529, da possibilidade da norma impugnada causar dano ao consumidor<sup>83</sup>, não o fez com restrição desses consumidores ao âmbito da saúde.

Nesse diapasão, a prorrogação da patente pode impactar em outros setores, como, por exemplo, o setor de alimentos. Tal constatação se fundamenta na atividade inventiva dos produtores de culturas geneticamente modificadas, como milho e feijão<sup>84</sup>, atuantes na área de biotecnologias, e responsáveis por fomentar a produção de alimentos, essas invenções são

---

<sup>80</sup> PARANHOS, Julia. MERCADANTE, Eduardo. HASENCLEVER, LIA. **O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde**. SCIELO, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/37vfpd7rVJzFDhznStQ9YM/?lang=pt#>. Acesso em: 17/11/2021.

<sup>81</sup> TJ-MG – AI: 100000170721807001 MG, Relator: Audeber Delage, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018. JUSBRASIL, 2018. Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/868567160/agravo-de-instrumento-cv-ai-10000170721807001-mg>. Acesso em: 17/11/2021.

<sup>82</sup> Projeto ABIA: Extensão das patentes e custos para o SUS. STF, 2016. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>. Acesso em: 16 de novembro de 2021.

<sup>83</sup> BARROS, Rodrigo Janot Monteiro de. STF. Petição Inicial. ADI 5529. 13/05/2016.

<sup>84</sup> OTTO, Licks. NUNES, Ricardo Dutra. ALBUQUERQUE, Ciro. CORDEIRO, Amanda. STF. Pedido de ingresso como amicus curiae . ADI 5529. 29 de agosto de 2016.

resguardadas pelo direito monopólico temporário proporcionado pela proteção industrial, o que justifica a presença de representantes desse setor na ação.

Destarte, percebe-se o interesse na causa por outra seara da atuação produtiva na ADI 5529 – que não o setor farmacêutico ou os relacionados à saúde -, a do setor de alimentos, outra que desempenha um papel essencial, e até vital, para a sociedade: a produção de alimentos.

Diante desse cenário, o pedido de ingresso como *amicus curiae*, na ação direta de inconstitucionalidade, da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e na Agroindústria (AGROBIO)<sup>85</sup>, é uma consequência dos múltiplos interesses industriais que permeiam a discussão da ação. Esse pleito, que visou à manutenção da constitucionalidade da norma atacada, é mais um reflexo do impacto severo que o sistema das patentes pode causar à sociedade, já que se trata de uma área que produz elemento essencial para o ser humano.

A Associação pleiteante representa grandes empresas atuantes em território nacional, como a Braskem, Fibria e outras, representando uma fatia considerável no que tange ao setor produtivo de biotecnologias, que abrange as plantas e microrganismos geneticamente modificados, pelo que quase 90% das aprovações obtidas para comercialização desses inventos são de associadas dessa entidade<sup>86</sup>.

Portanto, a atividade inventiva do setor das biotecnologias fora amplamente representada pela AGROBIO, no âmbito da discussão da ADI 5529, e denotou a demonstração de interesses multifacetados para a matéria em discussão, sendo muitos desses relacionados a algumas necessidades essenciais para a sociedade.

Esses interesses são responsáveis por atingir diretamente a vida dos cidadãos, qualquer que seja sua classe ou *status* social, pois se apresentaram como *amicus curiae*, e contrários à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo objeto da ação, dois representantes de setores intrinsecamente ligados à sobrevivência do ser humano: o da saúde e o de alimentos.

É imprescindível, portanto, que se reconheça o impacto social causado pelo sistema das patentes, pelo que a norma responsável por sua tutela deve cumprir a sua finalidade, que se traduz na função social da propriedade industrial. Ademais, os diversos resultados que a

---

<sup>85</sup> OTTO, Licks. NUNES, Ricardo Dutra. ALBUQUERQUE, Ciro. CORDEIRO, Amanda. STF. Pedido de ingresso como *amicus curiae*. ADI 5529. 29 de agosto de 2016

<sup>86</sup> OTTO, Licks. NUNES, Ricardo Dutra. ALBUQUERQUE, Ciro. CORDEIRO, Amanda. STF. Pedido de ingresso como *amicus curiae*. ADI 5529. 29/08/2016

prorrogação proporcionada pelo artigo 40, parágrafo único, da LPI, acarretavam à sociedade como um todo, aparenta ter como consequência o que fora constatado no âmbito da ADI 5529: o descumprimento da função social do texto normativo, e conseqüentemente sua inconstitucionalidade.

### 3.2. Voto de modulação dos efeitos do Ministro Dias Toffoli

A inconstitucionalidade reconhecida, do artigo 40, parágrafo único, da Lei de nº 9.279/96, pelo Supremo Tribunal Federal, desencadeou na necessidade de se determinar a partir de quando os efeitos advindos da decisão iriam alcançar. Porquanto, iniciou-se o processo conhecido como modulação dos efeitos.

Destarte, por força da Lei que normatiza a Ação Direta de Inconstitucionalidade, Lei nº 9.868/1999, é oferecido ao órgão julgador a possibilidade de se restringir os efeitos da decisão, ou postergá-los para momento posterior, desde que atingido quórum necessário para o fazer<sup>87</sup>. Essa decisão, conforme leciona Gilmar Mendes, possui, via de regra, efeito *ex tunc*, e, portanto, retroativo, *verbis*:

O Tribunal tanto poderá declarar a constitucionalidade da lei como a sua inconstitucionalidade. Neste caso, entende-se que a declaração de inconstitucionalidade corresponde a uma declaração de nulidade da lei. À decisão de inconstitucionalidade atribui-se eficácia *ex tunc*. O Tribunal poderá, porém, por maioria de 2/3 dos juízes, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado (Lei n. 9.868/99, art. 27)<sup>88</sup>

Constata-se, portanto, que a decisão responsável por declarar a inconstitucionalidade de uma norma, em que pese possuir efeitos retroativos, pode, por meio de um quórum estabelecido na legislação infraconstitucional, determinar momento diverso para produção de

---

<sup>87</sup> BRASIL, Lei nº 9.868/1999. 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.

<sup>88</sup> MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. – 9. Ed. ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

seus efeitos. É através desse entendimento que se propõe, no bojo da ADI em estudo, uma modulação dos seus efeitos, ou, nesse caso, a sua não modulação para alguns setores, numa tentativa de adequar o contexto fático com a projeção das consequências da inconstitucionalidade da norma impugnada.

Diante dessas circunstâncias, inerentes ao tipo de Ação aqui analisada, é que se inicia o estudo de um importante instrumento, no que tange à Função Social da Propriedade Industrial, e o aprofundamento do contexto fático vivenciado no âmbito do proferimento da decisão, o voto paradigmático exarado pelo Ministro Dias Toffoli, a ser esmiuçado no decorrer desse capítulo.

Primeiramente, trata-se de uma das principais razões para a Função Social da Propriedade Industrial constar no título da presente pesquisa, já que as remissões à mesma são pertinentes à conclusão que se alcança ao final do voto, especificamente em relação à crise sanitária e à influência da mesma, exercida no julgamento da presente ADI.

Retornando ao tema atinente à modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, percebe-se, logo na apresentação dos quesitos apresentados ao INPI pelo relator do processo, a influência da situação pandêmica para decidir a questão levada ao Supremo Tribunal Federal. Em suma, buscou-se, por meio da indagação levada à autarquia, estimar o impacto da prorrogação promovida pelo dispositivo impugnado ao enfrentamento da pandemia, como se observa do quesito a seguir:

Desse estoque de pedidos pendentes de decisão (art. 37 da Lei Nº 9.279/1996), considerando as invenções atinentes ao setor de saúde (fármacos, equipamentos hospitalares etc.), quantos contêm indicativos de enfrentamento à Covid-19?<sup>89</sup>

A remissão, especificamente, àqueles pedidos pendentes que se relacionariam com o uso contra a Covid-19, deixou claro que esse fator influenciaria na decisão que viria a ser proferida. Diante desse cenário, a modulação de efeitos não poderia deixar de considerar a questão pandêmica, já que essa crise se deu concomitantemente ao julgamento da Ação em debate.

Porquanto, a necessária atitude advinda do Judiciário para tentar atenuar a questão pandêmica, ou melhor, para buscar inibir um óbice desnecessário ao enfrentamento da crise

---

<sup>89</sup> ATTORNEYS, Licks. **Resposta-técnica independente ao pedido de informações do Exmo. Ministro Dias Toffoli ao INPI na ADI #5529.** Disponível em: <http://static.lickslegal.com/pdf/resposta-tecnica-independente-ao-pedido-de-informacao-do-stf-ao-inpi-adi5529.pdf>. Acesso em: 23/11/2021.

sanitária, proporcionado pela proteção industriais de instrumentos patenteáveis (ou patenteados), capazes de auxiliar na dissolução da pandemia, é encontrada no segundo ponto do voto de modulação de efeitos na ADI 5529, *in verbis*:

No entanto, proponho que a modulação não incida nas seguintes hipóteses, situações nas quais a decisão terá efeito *ex tunc*:

i) sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e

ii) sobre as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde..<sup>90</sup>

A preocupação esboçada pelo Ministro do Supremo é clara: os efeitos que a prorrogação propiciada pelo dispositivo impugnado poderia denotar ao enfrentamento da pandemia. Destarte, ao não modular os efeitos da decisão para essas patentes, fê-lo no intuito de dar cumprimento à Função Social da Propriedade Industrial, mormente o interesse social, disciplinado constitucionalmente<sup>91</sup>.

Essa relação, entre a Função Social e o contexto fático de crise sanitária, fica escancarada no voto de modulação dos efeitos exarado na ADI 5529, sobretudo após o teor da liminar concedida em caráter antecipada, fundamentado no cenário pandêmico, conforme já abordado na presente pesquisa.

É salutar, ainda, trazer à baila os argumentos pelos quais se valeu o Ministro Dias Toffoli ao proferir a decisão em comento, *verbis*:

Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, **o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada**, de modo que decaiam as extensões dela decorrentes e tais patentes passem a ostentar os prazos de vigência do caput do art. 40. (grifo nosso)<sup>92</sup>

O excerto trazido denota a influência da Função Social da Propriedade Industrial na Ação estudada, já que utilizada para fundamentar uma decisão responsável por inviabilizar a modulação dos efeitos para um setor, no caso o da saúde, cujo clamor social reclamava uma atenção especial ante a pandemia vivenciada.

<sup>90</sup> STF – ADI: 5529 DF 4000796-72.2016.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 09/04/2021.

<sup>91</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, inciso 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; (grifo nosso)

<sup>92</sup> STF – ADI: 5529 DF 4000796-72.2016.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 09/04/2021.

Ademais, o voto perpetrado pelo Dias Toffoli abrangeu todas patentes atinentes à saúde, divergindo da solução apresentada pelo Ministro Gilmar Mendes, que propunha a modulação de efeitos restringindo-se aos itens de saúde que se destinavam ao combate da Covid-19. No entanto, para o relator, o vírus pode repercutir em uma gama muito ampla de riscos à saúde, pelo que não seria viável deixar uma margem de discricionariedade para que se determinassem quais seriam ou não os produtos destinados à pandemia. Nessa esteira, dispõe o Ministro Dias Toffoli:

Notem que o fundamento que utilizo para ressaltar as patentes relativas à saúde da modulação dos efeitos **vai além da mera cogitação acerca das invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid-19.** Reitero que tenho em perspectiva o aumento global da demanda por itens de saúde e, conseqüentemente, dos gastos públicos e do cidadão com esses produtos, fato que torna inadiável a produção dos efeitos dessa decisão relativamente aos medicamento e produtos de uso em saúde. (grifo nosso)

[...]

Seria extremamente complexo definir, dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, **justamente por ser uma doença com repercussões em inúmeras áreas clínicas (neurológica, cardiológica, pulmonar, renal, etc).** Quem iria definir quais invenções são e quais não são destinadas ao combate à pandemia?<sup>93</sup> (grifo nosso)

No que tange ao segundo item do voto de modulação de efeitos do Ministro Dias Toffoli, pode-se concluir que a situação pandêmica vivenciada no momento em que foi proferido, exerceu influência notória nos apontamentos do Relator. Entretanto, não houve uma restrição aos inventos direcionados ao enfrentamento da Covid-19, já que a crise sanitária deixara em evidência a saúde como um todo, tornando-se verdadeiro interesse social a incidência da inconstitucionalidade do artigo impugnado o quanto antes.

Destarte, para as patentes dos inventos relacionados à saúde, passou-se a vigorar somente a proteção ofertada pelo *caput* do artigo em debate<sup>94</sup>, fator que, conforme já explanado no decorrer da pesquisa, aparenta se alinhar melhor às práticas internacionais no campo da legislação da propriedade industrial.

O outro ponto, suscitado pelo Relator da ADI 5529, visou à modulação de efeitos, referente às situações de ações que tenham como objeto a constitucionalidade do artigo questionado no âmbito da demanda discutida no STF, conferindo efeitos retroativos à data da

---

<sup>93</sup> STF – ADI: 5529 DF 4000796-72.2016.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 09/04/2021

<sup>94</sup> BRASIL, Lei n° 9.279/1996. Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

concessão da medida liminar que suspendia a aplicação da norma impugnada – 7 de abril de 2021. Portanto, as ações interpostas até esta data não mais gozarão da extensão proporcionada pelo dispositivo atacado.

#### **4. INICIATIVA LEGISLATIVA DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO DAS PATENTES**

Levando-se em consideração as circunstâncias já apresentadas na presente pesquisa, como o cenário pandêmico, a judicialização do parágrafo único, do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial, através da ADI 5529, bem como da urgência que assumiu a matéria de saúde frente aos direitos industriais, é que se entende a iniciativa do Poder Legislativo em exteriorizar uma tentativa de contribuir com o debate das patentes diante do contexto de crise sanitária.

Conforme já abordado no primeiro capítulo, referente aos limites da Propriedade Industrial, sobre a possibilidade de se proceder ao licenciamento compulsório de fármacos, ou quaisquer produtos tutelados pela Propriedade Industrial, era iminente que esta fosse suscitada no decorrer da pandemia. Esse caminho, ou ao menos a sua cogitação, é um debate esperado, diante de cenários epidêmicos ou pandêmicos.

Isso decorre do fato da propriedade industrial proporcionar, temporariamente, a exclusividade da exploração de determinado produto cujo invento cumpra as exigências legais para tal. Essa exclusividade pode representar alguns entraves na resolução de problemas fundamentais para a sociedade, o que tende a repercutir em direitos como à vida, à saúde, à alimentação, dentre outros.

Voltando-se à discussão que permeia o cenário pandêmico, tem-se uma possibilidade escancarada e previsível de potencial prejuízo social frente ao monopólio industrial proporcionado aos inventores: a criação de um fármaco, como uma vacina, ou um medicamento, que poderão servir para amenizar os efeitos da transmissão em massa, ou dos



sintomas acarretados pelo vírus que esteja sendo propagado, será de propriedade exclusiva daquele que for responsável pela sua criação.

Os interessados, portanto, terão que negociar com os detentores do direito do invento para tentar combater a grave situação que se vivencia. Essas negociações, no entanto, muitas vezes não são suficientes para atender à demanda que se observe em determinado país, ou estado, ou até município, conforme se demonstre a gravidade da crise sanitária.

É a partir desse cenário que surge o debate sobre a possibilidade do licenciamento compulsório para produção interna, alheia à permissão do inventor do produto, de um fármaco necessário ao combate de uma crise sanitária. Esse licenciamento é, na maioria das vezes, de interesse de nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, já que esses possuem menos recursos para empregar nas negociações do material necessário.

Destarte, não surpreende o pleito, já esboçado na presente pesquisa, das nações da Índia e da África do Sul, perante a Organização Mundial do Comércio (OMC), suscitando o licenciamento compulsório das patentes das vacinas para viabilizar a imunização das nações mais pobres, as quais não teriam condições em igualdade para negociar a aquisição do fármaco.

Não à toa, até o dia 28/10/2021, apenas 77 milhões de imunizantes contra o coronavírus haviam sido totalmente aplicados no continente africano, o que representava apenas 6% da população africana, enquanto mais de 70% dos países mais desenvolvidos já haviam imunizado mais de 40% da sua população<sup>95</sup>. Dentre os problemas de logística, infraestrutura e descrença de parte da população para com o imunizante, nota-se que existe um ligado diretamente à propriedade industrial e à baixa condição financeira de algumas nações: o baixo poder econômico, para negociação dos inventos tutelados pelas patentes, dessas nações.

No continente africano, em junho de 2021, 99% das vacinas precisavam ser importadas<sup>96</sup>, fator que denota uma ausência de produção *in loco*, a qual poderia

---

<sup>95</sup> **Só 5 países africanos devem conseguir vacinar 40% de suas populações contra a Covid-19 até o fim do ano, prevê OMS.** G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/10/28/so-5-paises-africanos-devem-conseguir-vacinar-40percent-de-suas-populacoes-contra-a-covid-19-ate-o-fim-do-ano-preve-oms.ghtml>. Acesso em: 06/12/2021.

<sup>96</sup> EISELE, Ines. **Por que a vacinação anti-covid vai tão mal na África?.** DW, 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/por-que-a-vacina%C3%A7%C3%A3o-anti-covid-vai-t%C3%A3o-mal-na-%C3%A1frica/a-57784154>. Acesso em: 06/12/2021.

corroborar na vacinação mais célere da população africana. Em razão das patentes das vacinas de Covid-19 se desenvolveram, em sua maioria, por nações desenvolvidas, as quais detêm os direitos inerentes à proteção industrial, as produtoras se concentraram onde se observa um potencial econômico maior, dentre essas, cita-se: AstraZeneca, da Universidade de Oxford, inglesa; Pfizer, da farmacêutica americana Pfizer; Janssen, da Janssen Pharmaceutical, que possui sua base na Bélgica.

Portanto, é de fácil compreensão que uma das nações, nesse caso a África do Sul, tenha tomado a iniciativa na discussão da quebra das patentes no cenário internacional, fato que poderia, ou deveria, ter sido ratificado por uma nação em desenvolvimento como a brasileira, ainda mais em razão do nosso histórico na abordagem de patentes em detrimento do interesse coletivo no acesso à saúde.

No Brasil, o instrumento das licenças compulsórias já obteve caráter concreto no enfrentamento de crises sanitárias. Em 2007, o ex-presidente da República, Luiz Inácio da Silva, emitiu o Decreto nº 6.108, o qual tratava do licenciamento compulsório das patentes de nºs 1100250-6 e 9608839-7<sup>97</sup>, referentes a um fármaco utilizado no combate ao vírus da AIDS, o Efarivenz.

A quebra das patentes, em âmbito brasileiro, nunca havia tomado forma tão concreta em momento anterior ao proporcionado pelo Decreto mencionado. Destarte, as consequências eram um tanto quanto nebulosas, por falta de experiência fática da utilização do instrumento compulsório que o Brasil se valeu.

No entanto, pode-se dizer que se efetivou uma política pública que fora responsável por, no mínimo, reduzir os gastos públicos na seara da saúde. Em decorrência da utilização dos genéricos do medicamento licenciado, observou-se uma redução de US\$ 30,6 milhões no gasto com o fármaco em análise<sup>98</sup>, fato relevante para se analisar quando suscitada a possibilidade de licenciamento compulsório.

Dessa forma, observando-se a experiência anterior, a cogitação acerca da quebra das patentes, que já havia sido alvo de debates no cenário nacional, começou a tomar forma dentro do Legislativo brasileiro. O voto de Modulação dos Efeitos, perpetrado pelo Ministro

---

<sup>97</sup> BRASIL, Decreto nº 6.108, art. 1º. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm). Acesso em: 03/12/2021.

<sup>98</sup> RODRIGUES, William C. V.. SOLER, Orenzio. **Licença compulsória do efarivenz no Brasil em 2007: contextualização**. SCIELO, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/rpsp/2009.v26n6/553-559/>. Acesso em: 03/12/2021.

Dias Toffoli, no bojo da ADI 5529, demonstrava a necessidade de se proceder a um olhar mais cuidadoso na tutela das patentes relacionadas à saúde em razão do contexto fático.

A partir de então, dada a posição esboçada pelo representante do Estado brasileiro, por meio do Ministério da Saúde, em depoimento proferido à Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), de não vislumbrar uma viabilidade do licenciamento compulsório<sup>99</sup>, a questão passa a ser debatida por outros poderes: pelo Judiciário, sutilmente, quando conseguiu flexibilizar a questão das patentes para os fármacos de saúde, através do voto de modulação dos efeitos do Ministro Dias Toffoli, na ADI 5529; e pelo Legislativo, quando iniciou, por meio do Projeto Legislativo nº 12, a discussão que poderia permitir o licenciamento compulsório no momento pandêmico.

Em que pese a base legal já vigente que permitiu o licenciamento compulsório em momento pretérito<sup>100</sup>, enxergou-se, no decorrer da experiência pandêmica, a necessidade de se aumentar o escopo das normas que possibilitam o licenciamento compulsório, para fazê-la incidir mais facilmente no contexto fático atual. Walter Britto, pesquisador no projeto CyberBRICS, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, posicionou-se da seguinte forma, ao abordar a iniciativa legislativa que culminou no Projeto de Lei nº 12, de 2021, dispõe:

Além deste, tramitam na Câmara os PL n. 1320, 1.462 e 2.858 (apensados ao primeiro e 1.184, e mais uma série de PLs, com disposições no sentido de facilitar ou acelerar a concessão da licença compulsória. É importante notar, no entanto, que, mesmo como está atualmente, a lei de patentes já prevê a possibilidade do licenciamento compulsório – tanto por mau uso da patente pelo detentor, quanto em casos de emergência nacional ou interesse público. **O que os PLs pretendem fazer é agilizar a sua concessão, dar força ao instituto e expandir seu escopo.**<sup>101</sup> (grifo nosso)

Percebe-se, destarte, que as iniciativas legislativas visam à facilitação da utilização do instrumento da licença compulsória, a qual fora bem utilizada num passado relativamente recente, para lidar com situação semelhante à vivenciada desde o ano de 2020, a qual, até dezembro de 2021, ainda não findou: a situação pandêmica no mundo.

---

<sup>99</sup> VENAGLIA, Guilherme. **Sou contra a quebra de patentes de vacinas, diz Ministro da Saúde à CPI.** CNN, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/sou-contra-a-quebra-de-patentes-de-vacinas-diz-ministro-da-saude-a-cpi/>. Acesso em: 06/12/2021.

<sup>100</sup> BRASIL, Decreto nº 6.108, de 2007. Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não comercial.

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e 4º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999.

<sup>101</sup> GASPAR, Walter Britto. **Patentes, licenciamento compulsório e saúde pública.** FGV, 2021. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/patentes-licenciamento-compulsorio-e-saude-publica>. Acesso em: 07/12/2021.

A Função Social da Propriedade Industrial, preconizada constitucionalmente<sup>102</sup>, enquanto fator limitativo para o usufruto dos direitos industriais no Brasil, precisou ser trazida à tona para fundamentar proposições legislativas com o escopo de favorecer o interesse coletivo, aparentemente prejudicado dentro de um contexto fático tão grave para a saúde pública.

Essa constatação faz-se ainda mais evidente quando se observa o Projeto de Lei nº 12, de 2021, proposta pelo Senador Paulo Paim (PT/RS), ainda na sua redação originária, a qual teve, no teor da sua justificação, o interesse público mencionado, conforme se aduz:

Tal medida, dada a sua excepcionalidade, não implica em ignorar o direito às patentes, mas relativizar esse direito, em caráter temporário, **em vista do interesse maior do povo brasileiro**, viabilizando a produção de vacinas e medicamentos a custos mais baixos e sustentáveis, no contexto da grave crise fiscal que atravessa o País.<sup>103</sup> (grifo nosso)

As iniciativas legislativas que permearam o debate do licenciamento compulsório, portanto, aparentam ter um escopo final claro: tutelar o interesse público, o direito à saúde, e conseqüentemente à vida, em detrimento dos direitos industriais, de forma temporária, fazendo cumprir a Função Social inerente à Propriedade.

#### 4.1. O projeto de Lei nº 12, de 2021. A Função Social da Propriedade Industrial como baliza para a inovação legislativa

No desenvolvimento do presente trabalho, foi possível perceber que o interesse coletivo fora recorrentemente suscitado nas tentativas de amenizar os efeitos que o monopólio temporário, possibilitado pela Propriedade Industrial, poderia, negativamente, produzir no efetivo combate célere da pandemia de Covid-19.

---

<sup>102</sup> BRASIL, Constituição (1988). 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:

[...]

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

<sup>103</sup> SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 12, de 2021. Autoria: Paulo Paim (PT/RS). Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8922839&disposition=inline>. Acesso em: 07/12/2021.

Nesse sentido, seja no âmbito da ADI 5529, seja na proposta legislativa debatida no Congresso, percebeu-se a necessidade de se limitar a Propriedade Industrial para que esta cumprisse sua finalidade constitucionalmente consagrada: o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País<sup>104</sup>.

O contexto de grave sanitária exerceu influência concreta, tanto na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 40, da Lei de Propriedade Industrial, quanto na iniciativa do Congresso de flexibilizar os direitos à propriedade industrial durante o excepcional momento vivenciado pela humanidade.

O projeto de lei nº 12, de 2021, de autoria do Senador Paulo Paim (PT/RS), será o escolhido, dentre alguns que tratavam da matéria em estudo no trabalho, em razão do seu *status* no trâmite legislativo encontrar-se mais avançado que as demais. Em que pese sua discussão já estar avançada no âmbito do processo legislativo, quando se analisa sua redação inicial, nota-se que o mesmo promoveria debates extensos durante sua tramitação.

Pretendia-se, por meio do projeto em análise, suspender a eficácia de alguns dispositivos elencados no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), acordo internacional do qual o Estado brasileiro se obrigou a cumprir. De acordo com o texto legislativo, visava-se às seguintes suspensões:

Art. 1º Enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam suspensas as obrigações da República Federativa do Brasil de implementar ou aplicar as seções 1, 4, 5 e 7 da Parte II do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005 e promulgado pelo Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018, ou de fazer cumprir essas seções nos termos da Parte III do Acordo TRIPS, em relação à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19.<sup>105</sup>

Em suma, o projeto, em sua formatação inicial, tinha o escopo de suspender alguns dispositivos tutelados pelo Acordo supracitado que protegiam a propriedade intelectual, e atingia diretamente a patente, já que, conforme análise do documento em análise, a Seção 5,

---

<sup>104</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5º, XXIX.

<sup>105</sup> SENADO FEDERAL. Projeto de Lei nº 12, de 2021. Autoria: Paulo Paim (PT/RS). Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8922839&disposition=inline>. Acesso em: 08/12/2021.

da parte II, cujo pedido de suspensão se pleiteava na redação inicial, trata justamente das patentes<sup>106</sup>.

A razão pela qual fora afirmado acima que a aprovação do projeto, na sua forma originária, acarretaria extensos debates, é a de que o acordo, cujas suspensões incidiam, é considerado um Tratado Internacional, o qual se pretendia suspê-lo por meio de uma lei ordinária, que poderia vir a ser aprovada no processo legislativo brasileiro.

No entanto, é sabido que os tratados internacionais possuem rito de aprovação próprio, e não se confunde com as leis internas produzidas originariamente pelo Legislativo brasileiro. Sua posição no Ordenamento Jurídico é fruto de debates entre os internacionalistas e os constitucionalistas, mas o caráter peculiar das normas internacionais deveria ser levado em consideração quando da proposição. Fatores como a Emenda Constitucional n° 45, de, 2003, a qual elevou os tratados internacionais de direitos humanos ao prisma constitucional<sup>107</sup>, quando aprovados por meio do rito qualificado, próprio das Emendas Constitucionais, demonstram o teor próprio dos tratados internacionais.

Nesse deslinde, não tardou para que o PL em questão fosse posto em questionamento. O Senador Nelsinho Trad, na sua tentativa de propor um substitutivo ao projeto, que em tese padecia de vícios jurídicos, discorreu acerca dessa (im)possibilidade da lei ordinária suspender a aplicação de um Tratado Internacional, *verbis*: “Uma lei interna não é capaz de alterar tratado. Esse instrumento tem meio próprio de negociação, de emenda e de reservas, ditado pelos seus próprios termos e pelo direito internacional.”<sup>108</sup>

Dessa maneira, por mais salutar que fosse suspender os dispositivos elencados no texto originário do projeto de lei estudado, os caminhos escolhidos, sob o ponto de vista

---

<sup>106</sup> BRASIL, Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. DJe: 31/12/94. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 10/12/2021.

<sup>107</sup> BRASIL, Constituição (1988). Art. 5° 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:

[...]

§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. [\(Incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004\)](#)

<sup>108</sup> BRASIL, Senado Federal. AVULSO DO PL 12/2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8922839&disposition=inline>. Acesso em: 13/12/2021.

formal, ou seja, do seu processo de criação, suscitaria dúvidas quanto a sua aplicabilidade, o que poderia ensejar num esforço legislativo inócuo.

Ademais, ao propor o supracitado substitutivo, estar-se-ia dando uma espécie de continuidade a um processo de relativização das patentes num contexto pandêmico, muito discutido no âmbito legislativo, e aparentemente chancelado na discussão que permeou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.5529 do DF.

Para tanto, percebe-se que a fundamentação para a tomada de decisão no sentido da relativização das patentes desagua impreterivelmente na Função Social que limita a Propriedade Industrial. É tanto que, no próprio texto do substitutivo do PL em análise, faz-se remissão à limitação imposta pela Constituição Federal, no que tange à Propriedade Industrial, nas palavras do proponente da emenda, tem-se a seguinte constatação:

A Constituição Federal consagra entre os direitos e garantias fundamentais, conforme inscrito no inciso XXIX do art. 5º, a proteção aos autores de inventos industriais, que terão assegurados, na forma da lei, privilégios temporários para sua utilização, **“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”**. Há, portanto, uma forte proteção das patentes, mas ela não é absoluta.<sup>109</sup> (grifo nosso)

Concomitantemente ao trâmite do Projeto de Lei nº 12, de 2021, em análise no presente capítulo, corria em apenso a análise do Projeto de Lei nº 1.171, de 2021. Este, diferentemente da redação original do PL nº 12, propunha a alteração da Lei de Propriedade Industrial, a qual fora aprovada em âmbito nacional nos mesmos moldes do PL que se discutia, angariando, portanto, uma aplicabilidade maior que a inicialmente discutida.

O Projeto de Lei nº 1.171, de 2021, de autoria do Senador Otto Alencar, tinha como objeto o artigo 71, da Lei nº 9.279/1996, com proposição de acrescentar um parágrafo a este artigo, no sentido de viabilizar o licenciamento compulsório de um medicamento específico, *in verbis*:

Art. 1º O art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 71.....

§1º O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

§2º Durante o Estado de Emergência em Saúde de que trata o caput desse artigo, fica concedida licença compulsória, temporária e não exclusiva,

---

<sup>109</sup> BRASIL, Senado Federal. AVULSO DO PL 12/2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8922839&disposition=inline>. Acesso em: 13/12/2021.

enquanto perdurar a emergência nacional de saúde pública em virtude da pandemia de COVID-19, para autorizar a exploração da patente e do pedido de patente do medicamento REMDESIVIR, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular”<sup>110</sup>

Dessa forma, vê-se que a alteração legislativa proposta pelo PL em análise, tinha como objeto o REMDESIVIR, medicamento potencialmente utilizado no combate à covid-19. Apesar de em novembro de 2020, a OMS ter contraindicado o medicamento para o tratamento contra o vírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), anunciou, em 12 de março de 2021, aprovou o medicamento, como o primeiro destinado especificamente à Covid-19<sup>111</sup>.

No entanto, os responsáveis pelo desenvolvimento do medicamento, o qual tinha aprovação da Anvisa para o tratamento da Covid-19, haviam procedido ao pleito de patente em 2011, no âmbito do INPI, e que à época do PL ainda se encontrava sob análise. Ademais, o custo do medicamento girava em torno de 390 de dólares nos Estados Unidos, chegando a custar aproximadamente 19 mil reais no Brasil<sup>112</sup>.

Portanto, através dos apontamentos supracitados, é possível entender a razão do PL debatido ter se destinado especificamente ao medicamento em análise. Além de ser o pioneiro na aprovação da Agência Reguladora nacional, seu custo denotava um entrave, bem como um prejuízo público considerável, que podia representar dificuldades no combate pandêmico.

Em que pese a relevância da concessão do licenciamento compulsório do REMIDISVIR, a projeção de produção de fármacos mais eficazes, cujas patentes poderiam também vir a ser um empecilho no combate à pandemia, havia de ser levada em consideração na produção legislativa com o condão de contribuir com o enfrentamento da Covid-19.

Destarte, nota-se que a mera autorização legislativa para o licenciamento compulsório de um medicamento isolado poderia não ser suficiente. O que se reclamava, portanto, para a legislação interna da propriedade industrial, era uma normatização mais abrangente, que

---

<sup>110</sup> BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 1.171, de 2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8947417&ts=1636757282214&disposition=inline>. Acesso em: 13/12/2021.

<sup>111</sup> BIERNATH, André. **Remdesivir: como funciona a droga contra a covid-19 aprovada no Brasil e contraindicada pela OMS**. BBC, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56382058>. Acesso em: 13/12/2021.

<sup>112</sup> BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 1.171/2021. Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8947417&ts=1636757282214&disposition=inline>. Acesso em: 13/12/2021.



permitisse a tomada de decisão célere das autoridades públicas, nos casos de graves crises sanitárias como a que se demonstrou a pandemia de Covid-19.

Ademais, o processo legislativo do Projeto de Lei n° 12 passa por mais uma alteração, compatível com a explanações expostas acima. Trata-se de novo substitutivo, dessa vez ocorrido no âmbito da Câmara dos Deputados, com proposição do Deputado Aécio Neves.

O novo substitutivo buscou adequar a legislação vigente ao cenário de crise sanitária enfrentado, propondo regras gerais sobre o uso do licenciamento compulsório em situações como as vivenciadas nos anos de 2020 e 2021. Propunha-se, portanto, uma alteração substancial do artigo 71, da Lei de Propriedade Industrial, que trata da licença compulsória. Dessa forma, além de alterar o *caput*, o substitutivo acrescia parágrafos que regulariam o licenciamento compulsório, *verbis*:

O *caput* do art. 71 é alterado a fim de prever que nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo Federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade.

O antigo parágrafo único é renomeado como § 1º e são incluídos os §§ 2º a 16.

O § 2º prevê, configurada qualquer uma das situações relacionadas no *caput* do art. 71, que o Poder Executivo publicará lista de patentes ou de pedidos de patente, não aplicável o prazo de sigilo previsto no art. 30 desta Lei, das tecnologias potencialmente úteis ao enfrentamento das situações emergenciais, no prazo de até 30 (trinta) dias, excluídas as patentes e os pedidos de patente que tiverem sido objetos de acordos de transferência da tecnologia de produção ou de licenciamento voluntário capazes de assegurar o atendimento da demanda interna, nos termos previstos em regulamento.

Os §§ 3º a 7º dispõem sobre a construção da lista de tecnologias úteis e sobre o processamento dos pedidos de licenciamento compulsório.

O § 3º estabelece que entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo deverão ser consultados no processo de elaboração da lista de patentes ou de pedidos de patente que poderão ser objeto de licença compulsória, nos termos previstos em regulamento.

O § 4º prevê que qualquer instituição pública ou privada poderá apresentar pedido para inclusão de patente ou de pedido de patente na lista referida no § 2º.

O § 5º prevê as informações mínimas que deverão constar da lista de tecnologias potencialmente úteis, de forma a permitir a análise individualizada de cada caso.

O § 6º prevê que o Poder Executivo terá o prazo de trinta dias, prorrogáveis por igual período, para realizar a avaliação individualizada das tecnologias listadas e somente concederá a licença compulsória, de forma não exclusiva, para produtores que possuam capacidade técnica e econômica comprovada para a produção do objeto da patente ou do pedido de patente, desde que conclua pela sua utilidade no enfrentamento da situação que a fundamenta.

O § 7º prevê que patentes ou pedidos de patente que ainda não tiverem sido objeto de licença compulsória poderão ser excluídos da lista de interesse nos casos em que a autoridade competente definida pelo Poder Executivo considerar que seus titulares assumiram compromissos objetivos capazes de assegurar o atendimento da demanda interna em condições de volume, de preço e de prazo compatíveis com situação que estiver sendo enfrentada, por uma ou mais das seguintes formas: (i) exploração direta no País; (ii) licenciamento voluntário; ou (iii) contratos transparentes de venda de produto.

Os §§ 8º e 9º tratam dos deveres de compartilhamento de informações necessárias à reprodução do objeto protegido pela patente.

O § 8º estatui que o titular da patente ou do pedido de patente objeto de licença compulsória fica obrigado a fornecer as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido pela patente ou pelo pedido de patente e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso, bem como os resultados de testes e outros dados necessários à concessão de seu registro pelas autoridades competentes, sob pena de declaração de nulidade da patente.

O § 9º determina que as instituições públicas que possuem informações, dados e documentos relacionados com o objeto da patente ou do pedido de patente ficam obrigadas a compartilhar todos os elementos úteis à reprodução do objeto licenciado, não aplicáveis, nesse caso, as normas relativas à proteção de dados nem o disposto no inciso XIV do caput do art. 195 desta Lei.

Os §§ 10, 11 e 12 tratam da remuneração devida ao titular de patente licenciada compulsoriamente.<sup>113</sup>

O disciplinamento da matéria objeto do projeto de lei, proporcionado pelo texto legislativo supracitado, poderia ensejar uma Segurança Jurídica para se proceder a um futuro licenciamento compulsório relacionado à pandemia de Covid-19, conforme se infere da sua leitura. No entanto, prosseguindo-se o processo legislativo da matéria, alguns trechos do texto receberam vetos do Executivo.

Dessa maneira, entende-se que, através dos vetos aplicados, houve uma deturpação dos objetivos do PL nº 12/2021<sup>114</sup>. Um dos objetos do veto presidencial, por exemplo, atingiu

---

<sup>113</sup> BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 12, de 2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8999561&disposition=inline>. Acesso em: 14/12/2021.

<sup>114</sup> Grupo de Trabalhadores sobre Propriedade Intelectual (GTPI). GTPI: Governo deturpa PL 12/2021 e barra liberação de patentes de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Disponível em: <https://abiids.org.br/gtpi-denuncia-governo-deturpa-pl-12-2021-e-barra-liberacao-de-patentes-de-vacinas-durante-a-pandemia-da-covid-19/35097>. Acesso em: 15/12/2021.

o trecho que emendaria o § 8º, do art. 71, da Lei nº 9.279/1996, que versava da seguinte forma:

O titular da patente ou do pedido de patente objeto de licença compulsória deverá fornecer as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto protegido pela patente ou pelo pedido de patente e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em espécie, assim como os resultados de testes e outros dados necessários à concessão de seu registro pelas autoridades competentes.

Tratava-se, pois, do fornecimento das informações necessárias à produção por parte do licenciado, de suma importância para o licenciamento compulsório. Na razão apresentada para justificativa do veto, suscitou-se, ainda, o interesse público, de maneira aparentemente contraditória. Isso porque, após fazê-lo, levanta-se a questão de conflito com as indústrias farmacêuticas<sup>115</sup>, o que denota não um interesse coletivo, mas sim privado.

Conforme aduzido em artigo de autoria do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, coordenado pela Associação Brasileira Interdisciplinar da Aids (ABIA), a qual desenvolveu e desenvolve um importante trabalho na discussão das patentes no Brasil, tendo participado, inclusive, como *amicus curae* na ADI 5529, o dispositivo vetado trazia um instrumento fundamental para efetividade do licenciamento compulsório, *in verbis*:

A obrigatoriedade do compartilhamento por parte do titular de todas as informações necessárias para a reprodução da tecnologia licenciada e o fornecimento de material biológico é parte fundamental desse projeto. O sistema de propriedade intelectual é dinâmico e é importante que as legislações para lidar com os problemas gerados estejam atualizadas e tragam instrumentos efetivos para o poder público”, afirma o doutor em Ciências Humanas e Saúde Pedro Villardi, que representa a ABIA na coordenação do GTPI.<sup>116</sup>

A partir dessas análises e posicionamentos trazidos, é possível concluir acerca da incompatibilidade da atuação do Executivo brasileiro em fazer valer a Função Social da Propriedade Industrial, tentando esvaziar o conteúdo normativo que disciplinava o procedimento do licenciamento compulsório, o qual poderia ser sabiamente utilizado para atender o interesse público durante a crise sanitária que ainda não chegou ao fim, como foi feito para concessão do fármaco que tratava os pacientes da Aids.

<sup>115</sup>BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 12, de 2021. <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9016558&ts=1638916703943&disposition=inline>. Acesso em: 15/12/2021.

<sup>116</sup> Grupo de Trabalhadores sobre Propriedade Intelectual (GTPI). GTPI: Governo deturpa PL 12/2021 e barra liberação de patentes de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Disponível em: <https://abiuids.org.br/gtpi-denuncia-governo-deturpa-pl-12-2021-e-barra-liberacao-de-patentes-de-vacinas-durante-a-pandemia-da-covid-19/35097>. Acesso em: 15/12/2021.

Os vetos empreendidos ainda podem ser derrubados pelo Congresso, quando este proceder à análise dos mesmos, pelo rito qualificado que exige maioria absoluta no processo legislativo. Ademais, o que se percebeu, no debate das patentes, em meio à crise sanitária, foi uma diversidade de opiniões pertinentes à utilização ou não do licenciamento compulsório.

O texto legislativo que fora encaminhada para sanção do Executivo, decorrido do processo legislativo do projeto de lei nº 12, de 2021, na forma dos seus substitutivos, aderiu à corrente que enxergava a utilização do licenciamento compulsório como uma alternativa viável dentro do cenário pandêmico, não sendo, no entanto, o posicionamento corroborado pelo Executivo Federal, conforme manifestado nos seus vetos.

A possibilidade do licenciamento compulsório, portanto, mais aparenta atender à Função Social da Propriedade Industrial do que a argumentação tendente a prevalecer o interesse do inventor cujo produto venha a ser patenteado. Conforme exaustivamente esboçado nessa pesquisa, a propriedade industrial não constitui um direito absoluto, e deve atender à limitação imposta constitucionalmente e infraconstitucionalmente, ou seja, deve-se fazer valer o interesse coletivo intrínseco à Propriedade Industrial.

Apesar do licenciamento compulsório poder ser considerado uma alternativa um pouco extrema, já que alheia à concessão do titular de um direito, o cenário fático de grave crise sanitária, as consequências acarretadas pela mesma, e a necessidade de celeridade na atenuação desta, proporciona proporcionalidade e razoabilidade para aplicação da medida.

Com os critérios acima expostos é que se adere ao Projeto de Lei nº 12 de 2021 como uma forma de dar efetividade à Função Social da Propriedade Industrial, tendo-se como razoável o disciplinamento da matéria objeto dos vetos pelo Executivo Federal, já que o direito fundamental inerente ao criador de um produto patenteado deve obedecer à limitação constitucional imposta.

## 5. CONCLUSÃO

Diante das informações trazidas, referentes aos direitos da propriedade industrial, seus limites, da análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, objeto do presente trabalho, e da utilização da Função Social da Propriedade Industrial como um parâmetro para conferir limites à Propriedade Industrial, conforme preconizado constitucionalmente, chega-se à conclusão desta pesquisa com algumas constatações, as quais são expostas a seguir.

Dentre elas, a inegável influência exercida pelo contexto de crise sanitária na maneira com que foi tratado o debate acerca das propriedades industriais. Esse debate ocorreu, no Brasil, de forma desarmônica entre os Poderes da República, os quais, através de seus representantes, divergiram em suas opiniões, conforme restou claro pela leitura deste texto.

O impacto acarretado pela pandemia de covid-19, portanto, foi responsável por acelerar uma discussão que já havia sido suscitado em momento pretérito à ocorrência desse fato gerador. Quer-se dizer, ademais, que apesar da Ação Direta de Inconstitucionalidade haver sido interposta antes do surgimento da crise de saúde vivenciada, esta, ao emergir ao cenário fático, fundamentou o caráter emergencial que o dispositivo impugnado se revestiu.

Esse dispositivo, o artigo 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, por ensejar um prazo indefinido do privilégio da patente, denotava, dentre outras consequências deletérias, um descumprimento à Função Social da Propriedade Industrial, incorrendo, destarte, num vício de constitucionalidade.

Essa Função Social da Propriedade Industrial, por ter sido entendida, conforme exposto no primeiro capítulo, como uma espécie de conceito jurídico indeterminado, diante das remissões constitucionais à necessidade de se atender ao interesse coletivo e ao desenvolvimento tecnológico nacional, sem, no entanto, fazê-lo de maneira clara, especificando-o, deu margem à interpretação do judiciário, que entendeu a norma impugnada incompatível com o instituto.

Essa incompatibilidade, porém, vinha sendo discutida de maneira morosa no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), haja vista a necessidade de proporcionar o exercício da ampla defesa àqueles que viriam a ser afetados por uma possível declaração de inconstitucionalidade. Contudo, o cenário fático da pandemia, e o escancarado impacto à

saúde pública que a mora no julgamento da matéria poderia ensejar resultou num pedido de tutela de urgência por parte da Procuradoria-Geral da República, impetrada por Augusto Aras.

Esse pleito viria a ser concedido, de maneira a suspender a aplicação, antecipadamente, da norma em comento, fundamentando-se na circunstância excepcional que assolava a população – a pandemia de covid-19 – para exarar a decisão suspensiva. Ao fazê-lo, e ter essa decisão mantida pelo plenário do STF, a modulação dos efeitos da decisão esboçou uma preocupação precípua do Judiciário, a necessidade de compatibilizar as normas de propriedade industrial com sua inerente Função Social, dentro do cenário pandêmico.

Portanto, o primeiro impacto advindo da crise sanitária na discussão da Função Social da Propriedade Industrial foi o de atribuir caráter urgente à discussão que permeava a ADI 5529. O relator da decisão, Ministro Dias Toffoli, deixou claro, em seu voto, um fator prospectivo que influenciou na escolha de que a decisão retroagisse para os produtos do setor da saúde, não modulando seus efeitos: a variada gama de consequências à saúde, nas suas mais variadas áreas, que o vírus pode impactar.

Sendo assim, coloca-se em voga o direito à saúde no Ordenamento Jurídico brasileiro, relativizando-se o direito fundamental à propriedade industrial, para que, dentro do cenário vivenciado, alcance-se a Função Social que a Constituição Federal de 1988 submete a Propriedade Industrial.

Ademais, ante a perspectiva de produção de vacinas e fármacos pelas grandes farmacêuticas, o possível não atendimento destas para com a exorbitante demanda surgida durante a pandemia, e o possível patenteamento desses produtos, levanta-se, também, a discussão acerca da possibilidade do licenciamento compulsório, instrumento que já tinha previsão na legislação nacional, bem como nos tratados internacionais atinentes à matéria.

Necessitava-se, no entanto, de uma alternativa eficaz para o caso das patentes tornarem-se um entrave na luta contra a pandemia de Covid-19. Esse licenciamento, já utilizado pelo Brasil em situação similar, poderia advir de um decreto presidencial, nos moldes do que já tinha ocorrido. Porém, haja vista o posicionamento reiterado do Executivo Federal, essa possibilidade não aparentava se encontrar nos projetos do governo.

O Projeto de Lei nº 12, de 2021, visa, originariamente, afastar algumas aplicações atinentes ao Tratado de Propriedade Intelectual (TRPIS), do qual o Brasil é signatário. A

inviabilidade da legislação ordinária suspender os dispositivos de um tratado de direito internacional, contudo, mudou o rumo do trâmite legislativo.

Ademais, diante dos substitutivos apresentados no decorrer da tramitação do PL, chega-se à alteração legislativa concernente à Lei de Propriedade Industrial nacional, através de alterações substanciais no âmbito do dispositivo que trata da matéria do licenciamento compulsório, adicionando parágrafos e alterando o *caput* do artigo 71, da referida norma.

Essa alteração, pelas conclusões acarretadas pela análise do proceder legislativo, das justificativas apresentadas quando da sua apresentação, é considerada, por esta pesquisa, uma tentativa do Poder Legislativo brasileiro, numa sucessão ao Poder Judiciário, de tentar adequar a norma em comento ao contexto fático, para fazer prevalecer a Função Social, que tem o condão de limitar a propriedade industrial.

Apesar de se adotar a posição de que o texto normativo decorrido do processo legislativo do PL n° 12, de 2021, deveria ter sido aprovado sem vetos, por ser ele um instrumento necessário de enfrentamento à pandemia, e que iria possibilitar uma relativização razoável e proporcional da patente, bem como favorecer o interesse coletivo, observou-se que, ao encaminhar o projeto para sanção, o Presidente da República vetou alguns trechos importantes deste PL.

Conclui-se, portanto, que diante das discordâncias esboçadas entre os Poderes da República, houve, por parte do Executivo, uma tentativa de deturpar o interesse coletivo na proposta apresentada pelo Congresso, justificando-se, até de maneira contraditória, com base no próprio interesse coletivo.

Os vetos apresentados ainda não foram submetidos à votação do Congresso, e podem ser derrubados em caso de se alcançar a maioria absoluta para sua derrubada. Entende-se, ademais, salutar a queda dos vetos apresentados pelo Presidente da República, haja vista que a situação fática enseja uma possibilidade de relativização dos direitos atinentes à Propriedade Industrial, para fazer valer o interesse coletivo, sendo o direito à saúde intrínseco à vida e que merecer prevalecer num cenário como o atual.





## REFERÊNCIAS

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5529. STF. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>.

Agência o Globo. **Maioria do STF vota para derrubar a extensão automática de patente de remédios**. IG, 2021. Disponível em: <https://economia.ig.com.br/2021-05-06/stf-derruba-quebra-patentes-vacinas-remedios.html>.

ARANHA, Carla. **Montadoras negociam fabricar ventiladores e leitos contra coronavírus**. EXAME, 2020. Disponível em: <https://exame.com/brasil/montadoras-negociam-fabricar-ventiladores-e-leitos-contracoronavirus/>

ATTORNEYS, Licks. **Resposta-técnica independente ao pedido de informações do Exmo. Ministro Dias Toffoli ao INPI na ADI #5529**. Disponível em: <http://static.lickslegal.com/pdf/resposta-tecnica-independente-ao-pedido-de-informacao-do-stf-ao-inpi-adi5529.pdf>

BARBIÉRI, Luiz Felipe. **Chanceler diz que Brasil mantém posição contrária à quebra de patentes de vacinas contra a Covid**. G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/chanceler-diz-que-brasil-mantem-posicao-contraria-a-quebra-de-patente-de-vacinas-contracovid.ghtml>

BARBOSA, Denis. **UMA INTRODUÇÃO À PROPRIEDADE INTELECTUAL**. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2ª ed. 2003

BIERNATH, André. **Remdesivir: como funciona a droga contra a covid-19 aprovada no Brasil e contraindicada pela OMS**. BBC, 2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56382058>

BRASIL, Constituição (1988).

BRASIL. Decreto N° 1.355, 30 de dezembro de 1994. Promulgo a Ata Final que incorpora os resultados da rodada Uruguai de negociações comerciais multilaterais do GATT. **ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>.

BRASIL, Decreto n° 6.108. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6108.htm).

BRASIL, Lei n° 8.080/1990. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8080.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm).

BRASIL, Lei. 9.279/1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm).

BRASIL, Lei n° 9.868/1999. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9868.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm).

BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei n° 1.171, de 2021. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8947417&ts=1636757282214&disposition=inline>

BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 12, de 2021. Autoria: Paulo Paim (PT/RS). Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8922839&disposition=inline>

CAIGAWA, Nancy. Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB. OABSP, 2021. Disponível em: <https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-ADI-5529-OAB-atualizada.DOCX.pdf>

CERQUEIRA, João da Gama. **TRATADO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VOLUME I.** Rio de Janeiro: Edição REVISTA FORENSE, 1946.

COELHO, Fabio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial** – direito da empresa. 16aed. V.1. São Paulo: Saraiva: 2012.

DATAS, Carolina. **Novo coronavírus é emergência de saúde internacional, declara OMS.** G1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/30/novo-coronavirus-e-emergencia-de-saude-internacional-declara-oms.ghtml>.

DE NEGRI, Fernanda; ZUCOLOTO, Graziela; MIRANDA, Pedro; KOELLER, Priscila. **Ciência e Tecnologia frente à pandemia** IPEA, 2020. Disponível em: [https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#\\_edn23](https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/182-corona#_edn23)

EISELE, Ines. **Por que a vacinação anti-covid vai tão mal na África?**. DW, 2021. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/por-que-a-vacina%C3%A7%C3%A3o-anti-covid-vai-t%C3%A3o-mal-na-%C3%A1frica/a-57784154>

ENGEL, Renata Niada. CLEMENTEL, Gabriela Alves. **ADI 5.529 no STF: a extensão do prazo legal de exclusividade das patentes.** CONJUR, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mai-10/opiniao-adi-5529-supremo-tribunal-federal>

FALCÃO, Fernando Antônio Jambo Muniz. **A função social da propriedade industrial.** Jus, 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26659/a-funcao-social-da-propriedade-industrial/3>.

FERREIRA, Manoel Gonçalves Filho. **Curso de Direito Constitucional.** 31ª ed. rev. Ampl e atual. São Paulo: Saraiva, 2005

GASPAR, Walter Britto. **Patentes, licenciamento compulsório e saúde pública.** FGV, 2021. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/patentes-licenciamento-compulsorio-e-saude-publica>

GRAU, Eros Roberto. **Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988.** Edição revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores. 2010.

Grupo de Trabalhadores sobre Propriedade Intelectual (GTPI). GTPI: Governo deturpa PL 12/2021 e barra liberação de patentes de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Disponível em: <https://abiaids.org.br/gtpi-denuncia-governo-deturpa-pl-12-2021-e-barra-liberacao-de-patentes-de-vacinas-durante-a-pandemia-da-covid-19/35097>

GÜELL, Oriol. **Quais as consequências da quebra das patentes das vacinas? Entenda a histórica proposta dos EUA.** Disponível em: <https://brasil.elpais.com/internacional/2021-05-06/quais-as-consequencias-da-quebra-das-patentes-das-vacinas-entenda-a-historica-proposta-dos-eua.html>

IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial.** Edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar. 2005.

JÚNIOR, Humberto Theodoro. **Curso de Direito Processual Civil**. 58. Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense LTDA. 2017

KRELL, Andreas. **DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS E CONTROLE JUDICIAL**. Revista Esmafe: Escola de Magistratura Federal da 5ª Região. 2004

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 23. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. – 9. Ed. ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. United States (US). Reg. No. 1395550. Disponível em: <https://www.uspto.gov/kids/MGMRoar.mp3>.

NEBEHAY, Stephanie. **OMS: Biden apoiar quebra de patentes de vacina é ‘monumental’ contra Covid-19**. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/oms-biden-apoiar-quebra-de-patentes-de-vacina-e-monumental-contra-covid-19/>

PAIVA, Letícia. **Extensão de prazo de patentes industriais fere o princípio constitucional?**. JOTA, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/casa-jota/extensao-do-prazo-de-patentes-industriais-fere-principio-constitucional-31032021>.

PAIVA, Letícia. **Prazo de patentes fixo fomenta inovação e justiça, avaliam defensores da regra**. JOTA, 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/casa-jota/prazo-patentes-fim-extensao-inovacao-justica-27042021>

PARANHOS, Julia. MERCADANTE, Eduardo. HASENCLEVER, LIA. **O custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o Sistema Único de Saúde**. SCIELO, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/37vfpd7rVJzFDhzbStQ9YM/?lang=pt#>

RODRIGUES, William C. V.. SOLER, Orenzio. **Licença compulsória do efarivenz no Brasil em 2007: contextualização**. SCIELO, 2009. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/rpsp/2009.v26n6/553-559/>

Sem autor. Backlog de patentes: o que você precisa saber. IDS, 2020. Disponível em: <https://ids.org.br/cbacklog-de-patentes-o-que-voce-precisa-saber/>.

Sem autor: **Em movimento histórico, Índia e África do Sul propõem que não haja patente sobre os medicamentos para COVID-19**. MSF, 2020. Disponível em: <https://www.msf.org.br/noticias/em-movimento-historico-india-e-africa-do-sul-propoem-que-nao-haja-patentes-sobre-os>

Sem autor: **Só 5 países africanos devem conseguir vacinar 40% de suas populações contra a Covid-19 até o fim do ano, prevê OMS**. G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/10/28/so-5-paises-africanos-devem-conseguir-vacinar-40percent-de-suas-populacoes-contra-a-covid-19-ate-o-fim-do-ano-preve-oms.ghtml>.

TJ-MG – AI: 100000170721807001 MG, Relator: Audeber Delage, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data de Publicação: 31/01/2018. JUSBRASIL, 2018. Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/868567160/agravo-de-instrumento-cv-ai-10000170721807001-mg>.

VALENTE, Jonas. **Covid-19: governadores pedem ajuda à ONU para obter vacinas.** Agência Brasil, 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-04/covid-19-governadores-pedem-ajuda-onu-para-obter-vacinas>

VENAGLIA, Guilherme. **Sou contra a quebra de patentes de vacinas, diz Ministro da Saúde à CPI.** CNN, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/sou-contra-a-quebra-de-patentes-de-vacinas-diz-ministro-da-saude-a-cpi/>

VIEIRA, Sérgio. **A cruzada da Pfizer contra a quebra de patente.** Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/a-cruzada-da-pfizer-contra-a-quebra-de-patente/>

ZUCOLOTO, Graziela; MIRANDA, Pedro; PORTO, Patricia. **A propriedade industrial pode limitar o combate à pandemia?** IPEA, 2020. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/188-a-propriedade-industrial-pode-limitar-o-combate-a-pandemia>