

A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), a Associação de Gays e Amigos de Nova Iguaçu, Mesquita e Rio de Janeiro (AGANIM-RJ), a Conectas Direitos Humanos, a Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar), o Fórum Maranhense das Respostas Comunitárias de Lutas ao Combate as IST, HIV, Aids e HV, o Fórum ONG AIDS RS, o Grupo de Apoio à Prevenção da Aids da Bahia (Gapa/BA), o Grupo de Apoio à Prevenção da Aids no Rio Grande do Sul (Gapa/RS), o Grupo de Incentivo à Vida (GIV), o Grupo de Resistência Asa Branca (GRAB), o Grupo pela Vida Rio de Janeiro (GPV/RJ), o Grupo pela Vida São Paulo (GPV/SP), o Grupo Solidariedade é Vida, a Internacional de Serviços Públicos (ISP), Médicos Sem Fronteiras (MSF), a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS no Maranhão (RNP+MA), a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS núcleo Pernambuco (RNP+PE) e a Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais (UAEM) encaminharam-me a seguinte consulta que abaixo transcrevo e respondo *pro bono*, como segue.

#### "Consulta

O STF declarou em maio de 2021 a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI). O dispositivo vinculava a determinação do prazo total de vigência do privilégio temporário sobre patentes no Brasil à eficiência do INPI na condução do exame



técnico referente à satisfação dos requisitos de proteção dos pedidos de patente.

A decisão de inconstitucionalidade afetou diversas patentes no país, sobretudo patentes farmacêuticas, que tiveram seu prazo de vigência corrigidos retroativamente. Por conta dessa situação, alguns titulares de patente ajuizaram ações contra o INPI buscando compensação pelos atrasos no exame e concessão dessas patentes.

Para além da defesa de tese --- que justificaria a possibilidade de, na ausência de lei, buscar compensação pela via judicial, e a ignorância no que toca as consequências jurídicas de declaração de inconstitucionalidade --- as ações propostas têm em comum os seguintes aspectos:

- a) o fato de ao pedido de compensação não corresponder comprovação de existência de dano;
- b) a tese de que só haveria a possibilidade de fruição do direito de patente depois de sua concessão pelo INPI;
- c) o fato do pedido de compensação estar vinculado à violação dos princípios da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade dos processos administrativos, pois que, no entender delas, não teriam contribuído para o atraso dos exames.

Considerando que os pedidos de compensação pressupõem a demonstração de dano; que no sistema de patentes brasileiro, por determinação legal (art. 40 LPI), o ato administrativo de concessão de patente de

invenção produz efeitos retroativos à data de depósito do pedido patente; que os pedidos de compensação em questão estão vinculados ao alegado atraso na condução dos exames dos respectivos pedidos de patente pela Autarquia, de modo que a violação dos princípios do processo legal pleiteada reporta à garantia de razoável duração do processo no âmbito da Administração Pública (art. 5, LXXVIII CF) e que à garantia constitucional corresponde o direito do cidadão de reclamar e exigir a condução eficiente dos processos administrativos, evitando, dessa forma, a consecução de dano; formulamos os seguintes quesitos:

- a) diante da legislação e sistemática legal brasileira é possível a tese de que só haveria a possibilidade de fruição do direito de patente depois de sua concessão pelo INPI? em caso negativo, a proposição de ações construídas ao arrepio da letra do artigo 40 da LPI caracterizam abuso de direito de patente?
- b) a proposição de ações que almejam compensação na falta de comprovação de dano caracterizam abuso de direito de petição?
- c) a inércia das Autoras diante do alegado atraso da Autarquia na condução dos exames técnicos de seus pedidos de patente, caracterizada pelo não exercício do direito de reclamar e exigir a condução eficiente dos processos administrativos em questão, e os pedidos judiciais de compensação subsequentes,



calçados na ineficiência do INPI na condução do processo administrativo, caracterizam abuso do sistema de patente?”

#### Parecer

01. O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos propostos na consulta conduz à consideração de distintas matérias. Os fatos que ora importa considerarmos são descritos na consulta de sorte que, em favor da objetividade que convém à exposição dos fundamentos deste parecer, passo à consideração daquelas matérias.

#### **[a decisão do Supremo Tribunal Federal]**

02. O primeiro ponto a considerarmos da consulta que me foi apresentada é o da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996, trechos do voto do Ministro Relator Dias Toffoli no julgamento da ADI 5529:

#### **“3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI 9.279/1996**

*Os desdobramentos do parágrafo único do art. 40 foram sintetizados pelo Ministro Eros Grau no parecer apresentado no processo, no qual consta que a norma questionada:*

*‘(i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploração exclusiva de*

*y*

*produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer como titulares da patente e, ainda, dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados;*

*(ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança jurídica; e*

*(iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamentos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados' (doc. 6, fl. 13, grifos nossos).*

*De fato, o parágrafo único do art. 40 é problemático sob diversos aspectos, os quais decorrem da circunstância fundamental de que*

*ele acaba por tornar **o prazo de vigência das patentes variável e, enquanto tal, indeterminado.***

*Com efeito, **não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que esta é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década.***

***A indeterminação do prazo é circunstância que, por si só, descortina uma série de violações constitucionais que tornam inequívoca, no meu entender, a norma inconstitucional.***

*O prazo indeterminado tem como **consequência prática a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil.** Isso porque **o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI.***

*A aludida ausência de limitação redundando no cenário absurdo de termos patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o nosso país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.*

*V*

*São décadas de monopólio, em solo brasileiro, de produtos que frequentemente já estão em domínio público no exterior e com preços muito mais acessíveis.*

*Estando vigente o parágrafo único do art. 40, **o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI**, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dada a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido – complexidade esta que será variável a depender do produto e do setor tecnológico – e das intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo – algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiar da extensão automática prevista na norma questionada.*

*Portanto, **mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes (o que será objeto de análise mais à frente neste voto) remanescerá a inconstitucionalidade da norma.***

*Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange à sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, sobre se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos, e não de 10,*

*para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria se imiscuir em matéria tipicamente legislativa.*

*Questiono uma previsão normativa que, embora travestida de prazo determinado, descortina, na realidade, **regra arbitrária, que torna automática a prorrogação da vigência de patentes no Brasil e possibilita a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em franca violação da segurança jurídica, do art. 5º, inc. XXIX, da CF/88, do princípio da eficiência da administração pública (art. 37, caput), dos princípios da ordem econômica (art. 170) e do direito à saúde (art. 196).***

*A partir dessas premissas, passo à análise aprofundada dos fundamentos pelos quais entendo deva ser declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40, ora em análise” (todos os destaques no original).*

03. O ponto fundamental a ser neste passo enfatizado está em que declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/1996 o prazo da patente é claro: conta-se a partir do depósito do pedido.

A partir de tal decisão, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazê-lo com a extensão de prazo



prevista no parágrafo único do artigo 40, declarado inconstitucional. Daí que o privilégio da concessão será limitado aos prazos previstos no *caput* da norma, ou seja, vinte anos em caso de invenção e quinze anos em caso de modelos de utilidade, a contar da data do depósito. A medida tem aplicação imediata e é válida para toda e qualquer categoria de invenção, abarcando tanto os pedidos já depositados e à espera de alguma resolução da autarquia quanto a novos pedidos.

### [a interpretação do Direito]

04. A leitura atenta da consulta que me foi proposta me faz retornar a uma primorosa lição de Carlos Maximiliano<sup>1</sup> que não me canso de repetir, cá se aplicando qual uma luva: "*DEVE O DIREITO SER INTERPRETADO INTELIGENTEMENTE: não de modo que a ordem legal envolva um **absurdo**, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis*" (realces no original).

Mais, como tenho reiteradamente afirmado<sup>2</sup>, não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. Em outros

---

<sup>1</sup> Hermenêutica e aplicação do direito, sexta edição, Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1957, p. 210.

<sup>2</sup> Veja-se meus Por que tenho medo dos juízes (10<sup>a</sup> edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2021, pp. 86/87), Pourquoi j'ai peur des juges (Éditions Kimé, Paris, 2014, pp. 73/74), Das Verhältnis der Richterschaft zum Recht (trad. Volkhart Hanewald, Nomos, Baden-Baden, 2019, pp. 92/93) e Por Que tenho Medo dos Juizes, Edições Almedina, Coimbra, 2020, p. 80.

J

termos, não se interpretam *textos de direito* isoladamente, mas sim *o direito*, no seu todo.

A interpretação de cada texto normativo impõe ao intérprete, em qualquer circunstância, caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele até a Constituição, cujos artigos e parágrafos hão de ser interpretados no quadro da totalidade normativa constitucional.

Lembre-se ainda que *texto e norma* não se identificam. As *normas* resultam da interpretação e o ordenamento, no seu valor histórico-concreto, é *um conjunto de interpretações*, isto é, *um conjunto de normas*. O conjunto de *textos* é *ordenamento em potência*, *um conjunto de possibilidades de interpretação, de normas potenciais*. O *significado* (isto é, a *norma*) é o resultado da tarefa interpretativa. Vale dizer: *o significado da norma é produzido pelo intérprete*. A interpretação é meio de expressão dos *conteúdos normativos* dos *textos*, meio através do qual discernimos as *normas* neles contidas. Há de ser adequada, compatível com o ordenamento constitucional e seus desdobramentos em textos normativos.

A amplitude do quanto passo a afirmar justifica-se na medida em que permite sejam os quesitos propostos na consulta que me foi encaminhada respondidos prudentemente, desde a *phronesis* aristotélica.

05. Direito positivo e Constituição consubstanciam distintas totalidades, a primeira abrangida pela segunda.

*J*

Vale dizer: a Constituição compõe a primeira, da qual outra se desdobra, a totalidade infraconstitucional. A afirmação de que não se interpreta o direito em tiras, que não me canso de repetir, a ambas alcança.

Em síntese, a interpretação da Constituição é interpretação da totalidade normativa que nela se compõe, interpretação da totalidade infraconstitucional consubstanciando desdobramento da primeira. Por isso mesmo a interpretação infraconstitucional é conformada, determinada pela interpretação constitucional.

A interpretação do direito é interpretação não de textos isolados, desprendidos da totalidade que o compõe. Isso porque não se interpretam textos de direito isoladamente, mas sim o direito, no seu todo.

06. A Constituição do Brasil não persegue nenhum modelo de mercado apartado da *livre iniciativa* e da *livre concorrência*.

Os princípios veiculados pelo seu artigo 170 e todas as regras que a partir deles se desdobram estão à disposição dos fins enunciados pelo artigo 3º da Constituição e, portanto, não podem ser lidos ou tomados apartadamente do sistema ao qual pertencem e ao qual, ao mesmo tempo, dão conformação. Veja-se, a propósito, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

“Embora a atual Constituição tenha, em face da Constituição de 1.967 e da Emenda

J

Constitucional 1/69, dado maior ênfase à livre iniciativa, uma vez que, ao invés de considerá-la como estas (arts. 157, I, e 160, I, respectivamente) um dos princípios gerais da ordem econômica, passou a tê-la como um dos dois fundamentos dessa mesma ordem econômica, e colocou expressamente entre aqueles princípios o da livre concorrência que a ela está estreitamente ligado, não é menos certo que tenha dado maior ênfase às suas limitações em favor da justiça social, tanto assim que, no artigo 1º, ao declarar que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, coloca entre os fundamentos deste, no inciso IV, não a livre iniciativa da economia liberal clássica, mas os valores sociais da livre iniciativa: ademais, entre os novos princípios que estabelece para serem observados pela ordem econômica, coloca o da defesa do consumidor (...) e a redução das desigualdades sociais”<sup>3-4</sup>.

---

<sup>3</sup> Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 319/4 – DF. Relator: Ministro MOREIRA ALVES. Julgada em 3 de março de 1993.

<sup>4</sup> Vale mencionar, ainda, a seguinte passagem do mesmo julgado: “A ordem econômica, também fundada na livre iniciativa, deve conformar-se aos ditames da justiça social (CF, art. 170). A respeito desses princípios retores da ordem econômica, pondera José Afonso da Silva (...) ‘Assim, a liberdade de iniciativa econômica privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público, e, portanto, possibilidade de

**[direito de patente]**

07. A Lei de Propriedade industrial [lei nº 9.279, de 1996], é excepcional em relação ao princípio constitucional da proteção da livre concorrência na medida em que permite o *monopólio* sobre determinado bem [no caso, a invenção].

A concessão assegura a *exploração exclusiva* da invenção pelo titular. O ordenamento jurídico deverá adequar-se à seguinte contraposição de interesses: (i) de um lado aquele do inventor, que assumiu o risco de investir no desenvolvimento de nova tecnologia para desenvolver a invenção; (ii) de outro, o fato de a concessão de uma exclusividade colocar aquele inventor [ou o titular dos direitos sobre a invenção] em evidente posição de superioridade em relação a seus concorrentes. A concessão de uma patente estaria aparentemente em contradição com o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, permitindo o *monopólio legal*. A questão deve no entanto ser encarada de outra forma.

---

gozar das facilidades e necessidades de submeter-se às limitações postas pelo mesmo. É nesse contexto que se há de entender o texto do (...) art. 170, parágrafo único, sujeito aos ditames da lei e, ainda, dos condicionamentos constitucionais em busca do bem estar coletivo” [do parecer da Procuradoria-Geral da República, de autoria de MOACIR ANTÔNIO MACHADO DA SILVA, transcrito no voto do Ministro Relator MOREIRA ALVES].



É bem verdade que a patente implica o monopólio de sua exploração<sup>5</sup>, permitindo inclusive por determinado período de tempo a aferição de lucros monopolísticos por seu titular<sup>6</sup>. O adquirente estará pagando pelo produto patenteado um preço superior ao esperado em um mercado concorrencial<sup>7</sup>. Mas, de outro lado, em consideração a natureza ubíqua da invenção, se o ordenamento jurídico não outorgasse o privilégio da patente seria possível faltar atratividade para que os agentes econômicos decidissem correr o risco de investirem no desenvolvimento de novas tecnologias (desenvolvimento tecnológico).

Relembre-se o afirmado por Karin Grau-Kuntz<sup>8</sup>:

---

<sup>5</sup> Não necessariamente a posição dominante no mercado, pois o produto patenteado pode ter substitutos razoáveis que satisfaçam as mesmas necessidades do consumidor.

<sup>6</sup> Dentro dos limites da proibição do abuso da posição dominante por parte do titular da patente.

<sup>7</sup> Já o antigo direito inglês considerava lícita a concessão de patente. Hoje identificamos na posição das autoridades estrangeiras uma tendência de constante vigilância sobre seus titulares: ao mesmo tempo em que as patentes são entendidas como lícitas, não é tolerado qualquer abuso do direito de monopólio legalmente assegurado. Destacando os riscos que a concessão das patentes trazem para a concorrência, Machlup assinala que são aptas a (i) em um primeiro momento, constituir um instrumento de colusão, (ii) prestar-se como um instrumento de dominação, utilizado por aquele que detém o monopólio legal e, por fim, (iii) ser utilizadas como uma barreira à entrada de novos competidores no mercado (The political economy of monopoly; business, labor and government policies, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1952, p. 119).

<sup>8</sup> GRAU-KUNTZ, Karin. Parecer “Estudo sobre a (in)constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, dispositivo da Lei nº 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial (LPI)”, in *As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos de Patentes* (Org. Svensson, Gustavo), Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2021, pp. 151-198.

γ

“O direito de patente é garantido tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país ou, em outros termos, para fomentar o bem-estar social.<sup>9</sup> De maneira sucinta, o fim perseguido é alcançado por duas vias: (i) pela da garantia de um privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona como incentivo aos inventores para que assumam os riscos vinculados a investimentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos) e (ii) pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores (temporariedade/adequação econômica da duração do privilégio/disponibilização do invento à sociedade)”.

08. A consecução da finalidade legal prescinde a determinação certa de tempo de vigência do privilégio, i.e., vinte anos contados da data do depósito do pedido de patente.

Mais, conscientes de que a Constituição do Brasil não persegue nenhum modelo de mercado apartado da livre iniciativa e da livre concorrência, é ela o elemento responsável pela viabilização legal da garantia de um monopólio de exploração econômica da invenção.

---

<sup>9</sup> Qual dispõe o artigo 5, XXIX da Constituição do Brasil, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, [...] tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.



09. O procedimento de concessão de patente pressupõe a condução de exame técnico pela autarquia competente --- Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI --- quando a presença dos pressupostos legais de proteção é verificada. Considerando que a vigência do privilégio se inicia na data do depósito de pedido, não coincidem os momentos de concessão e de início de vigência desse direito.

Apenas ao titular da patente é conferida exclusividade de exploração econômica do objeto de proteção. A exploração exclusiva é concretizada pelas prerrogativas de impedir terceiro não autorizado de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a invenção e de obter indenização pela utilização ilícita da invenção<sup>10</sup>.

Não obstante --- este ponto é de importância fundamental --- a proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido<sup>11</sup>. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante<sup>12</sup>.

A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Lembre-se que o

---

<sup>10</sup> Artigos 42 e 44 da lei 9.279/96.

<sup>11</sup> Artigo 42 da lei 9.279/96.

<sup>12</sup> § 1º do artigo 30 da lei 9.279/96.



artigo 44 da lei 9.279/96 estabelece que “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” (grifei).

Esse preceito retroativo, em harmonia sistêmica com a determinação do início de vigência do privilégio temporário coincidindo com a data do depósito do pedido, tem por fim garantir ao titular da patente a fruição do direito exclusivo durante a integralidade dos vinte anos de sua vigência.

Além disso o preceito produz efeitos econômicos anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos ou processos objeto de pedidos de patente.

A tese de que só haveria a possibilidade de fruição do direito de patente depois de sua concessão pelo INPI é impossível, contrariando o texto e a sistemática legal.

#### **[do pedido de compensação]**

10. A boa-fé objetiva, conceito ético, permeia todo o ordenamento jurídico. Para além de critério de interpretação de norma jurídica, a noção de boa-fé objetiva está vinculada ao dever geral de correção social



de conduta, adequando o exercício de posições subjetivas e coibindo seu exercício anormal, seu abuso. Aquele que reclama uma compensação deve ter adotado, em relação à situação prejudicial, comportamento socialmente responsável. Não deve, por consequência, ter contribuído ao prejuízo para o qual pleiteia compensação ou, quando tal conduta lhe seja possível, abster-se de mitigá-lo.

11. Ao exercício do direito do depositante de pedido patente de requerer da autarquia competente a condução de exame e a concessão do privilégio, na hipótese de satisfação dos requisitos legais de proteção, corresponde, nos termos da lei 9.784/99, o dever de expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário e prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O depositante que provoca a extensão temporal do procedimento administrativo pelo depósito, por exemplo, de pedido requerendo proteção àquilo que não é considerado passível de proteção patentária, fere seu dever de administrado e o torna responsável, ele mesmo, pela dilação de tempo de exame. Nestas circunstâncias um eventual pedido de compensação pelo atraso no exame, para além de não dar ensejo a direito de compensação, caracteriza manifesto abuso de direito de patente.



Mais, é também indiscutível o abuso de direito de patente nos casos em que o depositante, apesar de ciente da lentidão na condução do exame pela autarquia, a tolera, concorrendo para sua expansão para, em momento posterior, reclamar por compensação. Aquele que assim procede faz pouco de seu dever social de colaboração, exercendo o direito de requerer reparação para além de seus limites sociais.

12. O direito exclusivo é garantido pelo prazo de vinte anos a contar da data do depósito do pedido. Sua concessão depende da condução anterior de procedimento administrativo que se inicia com o depósito do pedido.

Não havendo coincidência entre a data de início de vigência e de concessão, o direito de patente produz, para além de efeitos prospectivos, efeitos retroativos. A concessão do direito, que sob a perspectiva retroativa ocorre durante a vigência da patente, é marco determinante de produção de efeitos do direito de patente --- efeitos retroativo e prospectivo. As prerrogativas garantidas nos artigos 42 e 44 da lei 9.279/96 asseguram a fruição do direito exclusivo retroativa e prospectivamente, isto é, durante os vinte anos de sua vigência<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> SILVA, Alan Rossi; LANA, Pedro de Perdigão; GRAU-KUNTZ, Karin; WACHOWICZ, Marcos, Extensão de prazo de patentes no Brasil: o curioso caso dos pedidos de compensação sem danos, in <https://ip-iurisdictio.org/extensao-de-prazo-de-patentes-no-brasil-o-curioso-caso-dos-pedidos-de-compensacao-sem-danos/>



Não há nos pedidos de compensação pelo atraso na condução dos exames de patente pelo INPI a lesão de direito reclamada. A morosidade na condução dos exames em questão não gera prejuízo ao titular da patente pois a fruição do direito exclusivo é assegurada retroativa e prospectivamente.

Na falta de relação de causalidade --- vínculo entre o alegado prejuízo e a atuação do Estado --- não há o que justifique requerer em juízo compensação deste último, caracterizando litigância de má-fé<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> O artigo 187 do Código Civil afirma que “*também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes*”. O artigo 5º, XXXIV, a da Constituição do Brasil que: “a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. A jurisprudência sobre o tema é **fundamental**: “**DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. - O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal. Precedentes. MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repellido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a imposição de multa.** A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o abuso processual e o

Considere-se, ademais, a natureza exclusivamente patrimonial do direito de patente, que faz pressupor --- na hipótese de sua violação --- a produção de dano material. Dano material compensável é dano materialmente apurado. Na falta de demonstração de dano não há direito a compensação.

13. Além do mais, o fato de o pedido de compensação pela eventual mora do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em analisar e conceder pedido de patente estar sendo requerido na forma de extensão do prazo de vigência da patente afronta o quanto dispõe o § 6º, do artigo 37 da Constituição do Brasil. Em lugar de responsabilizar o Estado pela sua mora --- dele, Estado --- o exame do pedido de patente puniria a sociedade em geral pois implicaria ampliação da vigência das patentes, o que gera custo social muito mais elevado do que uma eventual compensação monetária.

O nexos de causalidade entre dano e sanção é rompido, responsabilizando-se a generalidade --- os concorrentes dos titulares da patente e os consumidores --- pela demora no desempenho, pelo Estado, de uma de suas funções, um seu dever-poder. Relembre-se, bem a propósito, o velho brocardo: *nemo turpitudinem suam allegare potest*.

---

exercício irresponsável do *direito* de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do *improbus litigator*". AI 254501 AgR – Relator Min. CELSO DE MELLO.



**[respostas aos quesitos]**

14. Aos quesitos propostos na consulta dou, pois, as seguintes respostas:

- a) **não**, diante da legislação e sistemática legal brasileira, a tese de que só haveria a possibilidade de fruição do direito de patente depois de sua concessão pelo INPI não é possível; **sim**, a proposição de ações construídas ao arrepio da letra do artigo 40 da LPI caracterizam abuso de direito de patente;
- b) **sim**; a proposição de ações que almejam compensação pelo Estado na falta de comprovação de dano caracteriza abuso de direito de petição;
- c) **sim**; a inércia das Autoras diante do alegado atraso da Autarquia na condução dos exames técnicos de seus pedidos de patente, caracterizada pelo não exercício do direito de reclamar e exigir a condução eficiente dos processos administrativos em questão, e os pedidos judiciais de compensação subsequentes, calcados na ineficiência do INPI na condução do processo administrativo, caracterizam abuso do sistema de patente.

É o que me parece

São Paulo, 24 de outubro de 2022

  
Eros Roberto Grau