AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. DIAS TOFFOLI**
REQTE.(S)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS
ADV.(A/S)	: ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA
ADV.(A/S)	: RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI
ADV.(A/S)	: LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: BRUNA REGO LINS
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL
ADV.(A/S)	: GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	: WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES
ADV.(A/S)	: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADV.(A/S)	: ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO
AM. CURIAE.	: GRUPO FARMABRASIL
ADV.(A/S)	: SERGIO BERMUDES
ADV.(A/S)	: ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO
ADV.(A/S)	: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO

Cópia

ADV.(A/S)	:ARNOLDO WALD
ADV.(A/S)	:MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE.	:AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E LEGALTECHS
ADV.(A/S)	:OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S)	:CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S)	:ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S)	:GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S)	:RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S)	:ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S)	:ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE.	:PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S)	:ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S)	:RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S)	:RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE.	:ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS - ANPEI
ADV.(A/S)	:GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S)	:LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S)	:WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE.	:INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IBPI
ADV.(A/S)	:GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE.	:ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E ELETRONICA
ADV.(A/S)	:DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE.	:DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)	:DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE.	:ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ¿ ASIPI
ADV.(A/S)	:PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE.	:CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S)	:EDUARDO TELLES PIRES HALLAK
ADV.(A/S)	:JULIANA BASTOS NEVES

Cópia

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: No presente recurso extraordinário discute-se a constitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279/1996, o qual estabelece o prazo de oito e dez anos de vigência da proteção patentária, a contar da data de concessão do privilégio pelo órgão competente.

A alegação de inconstitucionalidade está posta nos seguintes termos: *"(...) ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII). "*

A questão constitucional sob apreciação desta Suprema Corte é saber se o prazo diferido de vigência da patente de invenção e da patente de modelo de utilidade, tendo como *dies a quo* a data da concessão do privilégio pelo órgão competente, é compatível com o regime constitucional estabelecido pelo constituinte de 1988, o qual definiu a regra da temporariedade da proteção patentária no artigo 5º, XXIX, da Constituição da República:

> 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:
>
> [...]

Cópia

> 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; [...].

É sabido que a proteção reconhecida constitucionalmente para a propriedade industrial materializa-se por meio da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, cujo principal objetivo é recompensar o inventor pelo trabalho, pelo tempo e pelas despesas feitas para desenvolver o produto.

Importante registrar que a norma constitucional também garante, no âmbito de proteção do direito fundamental expressamente previsto no inciso XXIX do artigo 5º do texto constitucional, a atenção para os seguintes objetivos: i) interesse social do país; ii) desenvolvimento tecnológico do país; e iii) desenvolvimento econômico do país.

Assim sendo, além da temporariedade do privilégio de proteção, a norma constitucional e o sistema nela embutido garantem a todos os cidadãos brasileiros a possibilidade de aproveitar a criação industrial, após o prazo de vigência da exclusividade de exploração.

A propriedade industrial e os direitos dela decorrentes distinguem-se da propriedade material principalmente pelo fato de que as tentativas de restrição de uso dos bens imateriais são, muitas vezes, ineficientes, o que se deve em grande medida pela ausência da corporificação do bem protegido, além do fato de não haver custos adicionais pelo seu uso simultâneo por diversas pessoas.

Conhecida é a referência feita por Thomas Jefferson, terceiro Presidente dos Estados Unidos da América, quando afirmou que "o conhecimento é como uma vela, quando uma vela acende outra não

Cópia

diminui sua chama em virtude da chama que proporcionou à outra."(... *Knowledge is like a candle, when one candle lights another it does not diminish from the light of the first.*", JEFFERSON, Thomas, *apud* STIGLITZ, Joseph E. Scrooge and intellectual property rights, in **BMJ**, 2006; 333; p. 1279 – 1280, p. 1279)

Os direitos decorrentes da propriedade intelectual em geral, e da propriedade industrial em particular, permitem que uma pessoa física ou jurídica controle o uso de um parcela específica do conhecimento, em virtude de um monopólio que geralmente é concedido pela legislação.

Duas características associadas aos bens imateriais são a não-exclusividade e a não-rivalidade. A não-exclusividade, por sua vez, expressa que não há como impedir, salvo pela intervenção estatal repressora e com forte ônus fiscalizatório, a utilização do bem imaterial por todas as pessoas que a ele tenha acesso. A não-rivalidade significa que o uso ou consumo do bem imaterial por uma pessoa não impede ou dificulta o seu uso e consumo por outras pessoas. A doutrina tem apresentado tais características de forma sistemática:

> Uma característica peculiar das criações intelectuais, de um ponto de vista ontológico, é a 'não-exclusividade'. Isto significa que as criações intelectuais podem estar em vários lugares simultaneamente, e não se extinguem pelo uso. (...) a criação intelectual não é limitada; quer dizer, uma vez que a criação intelectual surgiu, ela é potencialmente disponível, sem limites, a todos (esta característica é denominada de 'não-rivalidade'). Conseqüentemente, o estado tem que entrar e proteger os direitos do possuidor, fornecendo a ele o poder de evitar que outros usem sua criação, gerando dessa forma uma escassez artificial." (VINCI-GUERRA, Vincenzo. The dialectic relationship between different concepts of property rights and its significance on intellectual property rights, in **Journal of Technology Law and Policy**, p. 155-172, June 2005, p. 156)

Cópia

Percebe-se que, pela evidência dos fatos, alguns bens sejam mais suscetíveis de apropriação do que outros. A ideia original ou invenção só pode estar sob o poder de um indivíduo ou grupo de indivíduos enquanto não for compartilhado com os demais indivíduos da comunidade, pois a partir do momento em que a ideia ou invenção é divulgada passa imediatamente ao domínio de todos. Peculiar, neste contexto, é o fato de que ninguém deixa de ser possuidor de uma ideia porque outros também a possuem.

É possível afirmar, portanto, que a exclusividade que se cria a partir do instituto de patentes é uma construção artificial do legislador ou, em outras palavras, um artifício da legislação empregado para que a ideia inovadora, na condição de bem imaterial, possa ocupar um lugar e ter o seu valor no mercado.

Assim, os direitos de exclusividade decorrentes do regime de patentes cumpre a importante função de incentivo à produção dos bens imateriais, cumprindo o principal e importante objetivo de gerar bem-estar social, a partir de determinação constitucional específica (art. 5º, XXIX, parte final, da CRFB).

Na verdade, os sujeitos que são excluídos da posse da ideia inovadora, bem imaterial, no momento em que se garante o direito exclusivo de sua exploração, anteriormente disponível a todos, e artificialmente transformado pelo ordenamento jurídico em bem de exploração econômica exclusiva, transmudam-se em sujeitos beneficiários do bem imaterial difuso ou coletivo, em face do progressivo incremento do bem-estar geral por ele proporcionado, o que acaba por garantir um estímulo à própria eficiência econômica.

Assim posto, pode-se dizer que o conhecimento, naturalmente, não permite sua apropriação privada por meio dos mecanismos econômicos, de modo que para que se estabeleça o regime de patentes, torna-se

Cópia

necessária a utilização do aparato jurídico do Estado, a fim de gerar uma forma particular de monopólio que, se num primeiro momento exclui a utilização ampla do bem, num momento imediatamente seguinte serve ao propósito de incrementar, sob algum aspecto, a vida em sociedade. Assim confirma a doutrina especializada:

> "Somente no capitalismo as patentes adquiriram sua principal função de garantir privilégios de monopólio para o capital na exploração comercial das invenções e de outros produtos intelectuais. (...) Direitos de propriedade intelectual envolvem privilégios de monopólio criados pelo estado. (...)[Os direitos de propriedade intelectual] conferem um monopólio jurídico ao invés de um monopólio *de facto* sobre produtos da inovação e proporcionam sanção contra o uso ilegal." (JESSOP, Bob. **Intellectual Property Rights**, 2007, Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/0128/ffddcb4a52f6584c8b768c88d3d8c26b9aee.pdf Acessado em 31.08.2018, p. 3 – 7)

Não obstante o regime das patentes seja antigo, sua história não é tão longeva, quando se está a falar de alguns produtos, em geral essenciais à vida humana, como os farmacêuticos, e também não alcançava conhecimentos advindos diretamente da natureza, os quais, em larga medida, formam a base dos produtos ligados à saúde e à agricultura. Conforme anota Benedito Moraes Neto:

> Até há poucos anos, existia uma espécie de "divisão do trabalho intelectual", com aquele situado mais a jusante do fluxo do conhecimento – que vai da origem enquanto conhecimento da natureza até a conformação de um produto final – mais envolvido com a questão patentária, enquanto que aquele situado mais a montante se organizava a partir do suposto de que o conhecimento científico faz parte do fundo comum do conhecimento humano. (MORAES NETO, Benedito Rodrigo. O conhecimento como propriedade capitalista: observações sobre o *second enclosure movement*, Disponível em

Cópia

www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144080-.pdf, Acessado em 31.08.2018, p. 5)

Importante consignar que, na verdade, o direito de monopólio é restrito à produção de bens de mercado, de forma que o conhecimento em si, a ideia inovadora propriamente dita, podem ser utilizados simultaneamente pelas pessoas, tanto para a pesquisa e desenvolvimento de novas invenções, quando para o seu aperfeiçoamento. (MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: manual de propriedade intelectual.** [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, p. 19. ISBN 85-85676-78-00. Disponível em: SciELO Books <http://books.scielo.org>.)

A literatura especializada tem apresentado uma analogia entre o *first enclosure movement*, ligado à terra, e o *second enclosure movement*, ligado ao conhecimento. Em ambos, o cercamento ocorre por meio da apropriação privada de um bem, gerando a exclusão da utilização desse bem pelos outros, tratando-se, portanto, da indisponibilização daquilo que era de uso comum de todos (terra e conhecimento) por meio de privilégio criado artificialmente por lei que impõe determinada restrição de uso. (Por todos vide: BOYLE, James. *The second enclosure movement and the construction of the public domain,* in ***Law and Contemporary Problems***, vol. 66, p. 33-74; MORAES NETO, Benedito Rodrigo. **O conhecimento como propriedade capitalista: observações sobre o *second enclosure movement***, Disponível em www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807161144080-.pdf, Acessado em 31.08.2018, p.11)

Dessa forma, reconhece-se a patente como um instituto cuja unidade apresenta-se contraditória, pois se, por um lado, protege o inventor, por outro o desafia, uma vez que ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, obriga o próprio titular da invenção a prosseguir inovando ou, pelo menos, aperfeiçoando seu invento.

Nesse contexto, importante dizer que a propriedade do bem

imaterial é sempre temporalmente limitada e tem que prestigiar o interesse público da sua divulgação, tendo em vista a obrigatoriedade de cumprir com a função social de promoção do desenvolvimento tecnológico. (MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento: manual de propriedade intelectual.** [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000. 164 p. ISBN 85-85676-78-Disponível em: SciELO Books <http://books.scielo.org>, p. 20)

Assim, importante consignar como ponto de partida para o enfrentamento das questões postas na presente ação direta de inconstitucionalidade, que a regra é a liberdade, sendo o exclusivo industrial ou comercial a exceção. Assim afirma Avelãs Nunes, e outros,:

> Sem querer aqui aprofundar a questão da eventual equiparação dos direitos de propriedade intelectual a direitos fundamentais, entendemos que o reconhecimento, a constituição e o exercício da *vertente patrimonial* daqueles direitos de exclusivo comerciais ou industriais devem ser havidos como a *excepções à regra*, qual seja a da *liberdade geral de agir*. (AVELÃS NUNES, Antônio José; MARQUES, João Paulo F. Remédio; ABREU, Jorge Manuel Coutinho de; CUNHA, Luís Pedro. Inconstitucionalidade das patentes pipeline brasileiras, in **Revista Eletrônica do IBPI:** Patentes pipeline (edição especial), Nov. 2009, p. 10-11)

É imprescindível, pois, que o regime jurídico correspondente aos direitos de propriedade industrial seja adequado, necessário e proporcional aos objetivos das exclusividades, devendo ser analisados, diante do conjunto de situações concretas, se estão sendo devidamente considerados os direitos e interesses dos concorrentes, dos consumidores, e da sociedade civil em geral.

Nesse contexto, pode-se afirmar que a indefinição do prazo do monopólio de exploração da propriedade industrial afronta direitos

fundamentais, relacionados especialmente aos direitos sociais e à ordem econômica, pois se todos os cidadãos são também potenciais beneficiários da criação industrial, a temporariedade e a certeza sobre o período de vigência da proteção patentária também fazem parte do âmbito de proteção desse direito fundamental.

O consumidor não pode ser indefinidamente vinculado aos preços e disponibilidade dos produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades daquele produto ou modelo de utilidade. A livre concorrência e a defesa do consumidor, pilares da ordem econômica, exigem que o interesse particular dos titulares de monopólio sejam proporcionalmente ponderados diante do interesse difuso de exploração coletiva do invento ou modelo de utilidade.

Nesse contexto, importante dizer que o exercício do direito de propriedade industrial não pode transmudar-se em abuso do poder, pressupondo, portanto, que seja respeitado um regime de concorrência que conduza a uma participação na economia de mercado pelo uso estratégico do poder, a fim de garantir competitividade, renovação e desenvolvimento.

Aqui não é demais lembrar que a eliminação da concorrência é atentar contra a própria estrutura do mercado, restringindo a liberdade, ao invés de potencializá-la. Tércio Ferraz explica a lógica desse raciocínio:

> "Nesse sentido, impedir a exploração pode ocorrer pela não utilização propositada de um privilégio temporal - caso de omissão de uso - em detrimento da concorrência. Assim, por exemplo, uma empresa que detenha no mercado uma posição dominante pode estar impedindo a concorrência, ao adquirir patentes ou obter licença de patentes para, ao final, não utilizá-las, impedindo, desta maneira a presença de concorrentes, posto que ao consumidor só resta o uso de produtos fabricados

> sob patente pela empresa dominante. Nesta forma omissiva pode classificar-se também a prática de impedimento por parte de detentor da propriedade intelectual que, sem condições de explorá-la, mas ocupando, pela sua detenção uma posição dominante, propõe preços exorbitantes para o seu licenciamento, no limite quase de uma verdadeira chantagem concorrencial." (FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Propriedade Industrial e Defesa da Concorrência. Disponível em: http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/96. Acesso em 20.05.2019, originalmente publicado em evista da ABPI, nº 8, ano II, São Paulo, 1993, pp. 10-12).

Vale, por fim, considerar, na questão posta à apreciação por esta Suprema Corte, a importância da segurança jurídica como direito fundamental a constranger o prazo indefinido de vigência da proteção patentária.

A segurança jurídica apresenta-se não apenas como uma decorrência lógica do princípio do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da Constituição da República), mas também, e, principalmente, como corolário do princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da República), tanto na sua perspectiva adjetiva quanto na substantiva.

Desse modo é preciso reconhecer que a segurança jurídica abarca, além dos atributos próprios de um conceito jurídico, também elementos concretos que podem conduzir à concretização imediata da dignidade da pessoa humana, elementos os quais se expressam na "continuidade das normas jurídicas, na estabilidade das situações constituídas e na certeza jurídica que se estabelece sobre situações anteriormente controvertidas" (PENARIOL, Eduardo Luiz. *A importância da aplicação do instituto da segurança jurídica, no âmbito do Direito Processual Civil brasileiro, frente as frequente alterações legislativas*. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 104, set 2012).

Cópia

Por todas essas razões, a norma impugnada na presente ação direta de inconstitucionalidade, a qual estabelece prazo incerto e indeterminado para a vigência da proteção patentária de invenções e modelos de utilidade, contida no parágrafo único do artigo 40 da Lei n. Lei n. 9.279/1996, não se apresenta compatível com a Constituição de 1988, especialmente com as normas expressas no artigo 5º, *caput e* incisos XXIX e XXXII, bem como artigo 170, IV e V, da CRFB.

Ante o exposto, **julgo procedente** o pedido da presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei n. 9.279/1996.

É como voto.

Cópia