

Finalizado julgamento pelo STF da extensão de prazos de vigência de patentes

12.05.2021 2 minutos de leitura

Autores

Ana Cristina Müller, D.Sc.

Antonella Carminatti

Pedro Frankovsky Barroso

Assuntos

Propriedade Intelectual Patentes

STF Decisões

Foi finalizado hoje, 12.05.2021, o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5529) relativa ao parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), responsável por estender os prazos de vigência de patentes em casos de demora na análise dos respectivos pedidos por parte do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Por maioria de votos, os Ministros do STF declararam a **inconstitucionalidade** do dispositivo com modulação de efeitos da decisão.

De acordo com a decisão, a declaração de inconstitucionalidade terá efeitos *ex nunc*, ou seja, a partir da publicação da ata do julgamento, de forma a manter a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do dispositivo questionado. No entanto, ficaram ressalvadas da modulação duas hipóteses: (i) patentes objeto de ações judiciais, já em curso, que questionam a validade da norma e propostas até o dia 7 de abril de 2021; e (ii) as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Para esses dois casos, a decisão terá efeitos retroativos (*ex tunc*). Foi esclarecido ainda no julgamento que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos *ex tunc* não terá impacto nas situações jurídicas já estabelecidas, como, por exemplo, nos contratos celebrados que envolvam tecnologias protegidas pelas patentes afetadas pela decisão.

Em síntese, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, **todas as patentes de equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, bem como aquelas relacionadas a medicamentos, que se beneficiaram do prazo previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, caem em domínio público, possibilitando, por exemplo, a fabricação e comercialização de medicamentos genéricos pela concorrência**. Com relação aos outros segmentos de mercado, apenas serão afetados pela decisão do STF os pedidos de patente ainda não concedidos pelo INPI ou patentes que já são objeto de ação judicial com tal discussão.

*Crédito da imagem: iStock

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Ana Cristina Müller, D.Sc.



Antonella Carminatti



Pedro Frankovsky Barroso