



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529/DF

RELATOR: MINISTRO DIAS TOFFOLI

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTERESSADOS: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL

MEMORIAL AJCONST/PGR Nº 142444/2021

MEMORIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279, DE 14.5.1996 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE. DEMORA ACENTUADA NA ANÁLISE DOS PEDIDOS EM RAZÃO DE *BACKLOG*. VIGÊNCIA DA PATENTE POR PRAZO INDETERMINADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TEMPORARIEDADE DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA E DE OUTROS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS CORRELATOS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO DO REFERENDO DA DECISÃO LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCESSO APARELHADO PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CAUTELAR QUE, CASO NÃO APRECIADO O MÉRITO, HÁ DE SER CONFIRMADA, PORÉM, COM ADOÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS *EX TUNC*. EFICÁCIA RETROATIVA QUE VISA A NÃO FRUSTRAR OS OBJETIVOS DO PROVIMENTO LIMINAR.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. É recomendável a conversão do referendo de medida cautelar em julgamento de mérito quanto aparelhado o processo de modo a permitir sua apreciação em definitivo. Precedentes.
2. A extensão por prazo indeterminado de patentes ocasionada pela demora na análise dos pedidos pelo INPI, decorrente do acúmulo crônico de requerimentos (*backlog*), afronta o princípio da temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, XXIX) e demais preceitos constitucionais correlatos: *livre concorrência, segurança jurídica, proteção e defesa do consumidor, isonomia, eficiência administrativa e duração razoável do processo*.
3. Inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da LPI. Proposta de modulação de efeitos para assegurar unicamente àqueles que estejam explorando a patente sob o regime do preceito declarado inconstitucional o direito de manter o monopólio pelo prazo legal de 10 ou 7 anos, ressalvada da proposta de modulação a exploração de produtos, processos farmacêuticos e equipamentos ou materiais de uso em saúde, especialmente aqueles utilizados no enfrentamento da Covid-19, sobre os quais a decisão haverá de ter eficácia retroativa, quebrando-se, de imediato, as patentes incidentes.
4. Não acolhida a sugestão de conversão do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, há de ser confirmada a decisão que suspendeu parcialmente os efeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI, tão somente quanto aos produtos e aos processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, porém, com a adoção excepcional de efeitos *ex tunc*, de forma a não esvaziar os objetivos do provimento cautelar requerido: promoção de maior acesso da população a medicamentos e redução dos impactos financeiros suportados pelos cofres públicos para assegurar o acesso amplo e igualitário a esses fármacos, a equipamentos e /ou materiais de uso em saúde, especialmente os relacionados à Covid-19.

— **Memoriais apresentados para sugerir a conversão do referendo em julgamento definitivo de mérito, a fim de que**



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

seja declarado inconstitucional o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, com proposta de modulação de efeitos; ou, caso não convertido o julgamento, requer o referendo da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, com adoção excepcional de efeitos retroativos.

Excelentíssimos Senhores Ministros,

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade dirigida contra o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14.5.1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI). Questiona-se prorrogação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa da apreciação do pedido de concessão pelo INPI. De acordo com a norma impugnada, o prazo para patentes de invenção e modelos de utilidade não pode ser inferior a dez e sete anos, respectivamente, a contar da concessão.

Este é o teor do dispositivo impugnado:

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

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data da 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.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Pela disposição, o depositante do pedido terá proteção patentária durante toda a tramitação do processo administrativo, garantida pelo art. 44 da LPI (direito à indenização por exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a data da concessão da patente), e terá assegurado o prazo de vigência de dez ou sete anos da patente, de forma que o período de proteção poderá, em caso de demora crônica da análise do pedido de patente decorrente do grande volume de requerimentos esperando a apreciação do INPI (*backlog*), ultrapassar facilmente os vinte e quinze anos estabelecidos pelo *caput* do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

A demora na análise dos pedidos pelo INPI provoca a extensão do tempo de proteção patentária por prazo indeterminado, o que, nos termos da petição inicial, afronta o princípio da temporariedade da proteção patentária (CF, art. 5º, XXIX), além de provocar *“forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-se para iniciar suas atividades”*, bem teria o efeito de tornar *“o consumidor refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades”*.

Aponda a petição inicial, nesses termos, afronta à livre concorrência (CF, art. 170, IV), à segurança jurídica (CF, art. 5º, *caput*), à defesa do consumidor (CF, arts. 5º, XXXII e 170, V), ao princípio da eficiência (CF, art. 37, *caput*) e à duração razoável do processo (CF, art. 5º. LXXVIII), além de outros preceitos constitucionais,¹

¹ Transferência à sociedade da responsabilidade do Estado por não finalizar em tempo razoável os requerimentos administrativos de concessão de patentes (CF, art. 37, § 6º), bem como afronta ao



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

motivo pelo qual pede a declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial.

O Senado Federal e a Presidência da República apresentaram informações em que defendem a constitucionalidade da norma (peças 32 e 36).

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do pedido, ao argumento de que *“o dispositivo impugnado visa a garantir uma duração razoável da proteção patentária, tendo em vista a complexidade dos processos administrativos que têm por objeto a concessão desse privilégio”* (peça 43).

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido nos termos do parecer assim ementado (peça 55):

CONSTITUCIONAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.279/1996. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA CRÔNICA E PROLONGADA ANTE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE (BACKLOG). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EXIGÊNCIA DE PRAZO CERTO E PREDETERMINADO DA PROTEÇÃO PATENTÁRIA. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 5º, CAPUT, DA CF), À LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, IV, DA CF) E AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). TRANSFERÊNCIAS À SOCIEDADE DA RESPONSABILIDADE DO

princípio da isonomia (CF, art. 5º, *caput*), pelo fato de a norma implicar duração distinta de patentes por motivos alheios ao regime jurídico desta.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

ESTADO POR FINALIZAR EM TEMPO RAZOÁVEL O PROCESSO ADMINISTRATIVO (ART. 37, § 6º, DA CF). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DISTINTA DURAÇÃO DA PATENTE, POR MOTIVOS ALHEIOS AO REGIME JURÍDICO DESTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CAPUT, DA CF) E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CF).

1. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelos de utilidade, e de dez anos, para invenções, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição Federal, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (art. 5º, caput), a defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII e 170, V), a liberdade de concorrência (art. 170, IV), a segurança jurídica (art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CF, art. 37, caput), o princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37, caput, da CF) e o da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

2. Parecer pelo conhecimento da ação e procedência do pedido.

Inúmeras entidades foram admitidas como *amici curiae* (decisões nas peças 82 a 88, 152, 165, 229 260 e 286 do processo eletrônico).

Em 24.2.2021, este Procurador-Geral da República requereu o deferimento de **tutela provisória de urgência** a fim de que fosse determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 (peça 169).

O pedido de tutela provisória foi apresentado em virtude da atual situação de crise sanitária causada pela Covid-19, uma vez que o dispositivo impugnado “*impacta diretamente o direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica fica impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas futuras variantes". Argumentou-se, ademais, os prejuízos aos cofres públicos, apontando estudo segundo o qual, apenas entre 2014 a 2018, o governo federal teria gasto mais de R\$ 10.6 bilhões, ou cerca de R\$ 1,9 bilhão ao ano, com apenas nove medicamentos que teriam patente expirada entre 2010 e 2019, mas que tiveram prorrogações de até oito anos por parte do INPI.

Inúmeros *amici curiae* manifestaram-se favoravelmente ou contrariamente à liminar requerida pela Procuradoria-Geral da República (peças 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 192, 199, 201).

O Relator, Ministro Dias Toffoli, requisitou esclarecimentos adicionais ao INPI (peça 212), os quais foram prestados por meio do Of. 40/2021 (peça 232).

Em 7.4.2021, o Relator antecipou o voto que daria caso não adiado o calendário de julgamento desta ação marcado para a mesma data, no sentido do conhecimento da ação e procedência do pedido, com proposta de modulação dos efeitos.

Por entender presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora na obtenção do provimento judicial, deferiu "***parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência*** apresentado pela Procuradoria-Geral da República, ***ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279, de 14 de maio***



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

de 1996, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos ex nunc, por se tratar de decisão liminar” (decisão na peça 300, publicada no DJe de 7.4.2021).

Em 8.4.2021, o Relator proferiu nova decisão para esclarecer o alcance da decisão que suspendeu parcialmente a eficácia do art. 40, parágrafo único, da LPI:

*De início, esclareço que o parágrafo único do art. 40 está sendo suspenso apenas parcialmente, de modo que deixará de ser aplicado **somente às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.***

Além disso, a suspensão cautelar ocorreu com efeito ex nunc, pois assim determina o art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999, que prevê o seguinte: (...).

*A regra nas medidas cautelares em ação direta de inconstitucionalidade em ação direta de inconstitucionalidade é o efeito **ex nunc**, ou seja, a decisão produz efeito **para frente**, da decisão em diante (**efeitos prospectivos**). Dessa forma, ela tem o condão de fazer com que **o parágrafo único do art. 40 deixe de ser aplicado da data da decisão em diante**. Por conseguinte, **a decisão não tem o efeito de invalidar os atos já praticados pelo INPI com base na norma.***

Detalho esse ponto.

Eis o teor do preceito parcialmente suspenso:

*“Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) 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.*

*Depreende-se do texto da norma que **a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI**. Com efeito, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigera por*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), contados da concessão.

*Dito isso, esclareço os efeitos práticos de minha decisão em que suspendi parcialmente a eficácia do parágrafo do art. 40 da lei, com eficácia **ex nunc**, somente no que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde:*

- *As patentes dessa categoria que, até a data de ontem (07/04/2021) já haviam sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 continuam em vigor, até eventual decisão do Plenário em contrário, visto que a liminar não tem efeito retroativo e, por conseguinte, os atos praticados à luz da norma permanecem por ora, intocados;*
- *A partir da data de hoje (08/04/2021), o INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido **tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos.***

Conforme informado nos autos pelo INPI, segundo estimativa do órgão, a extensão do parágrafo único do art. 40 incidiria, de alguma forma, sobre praticamente todos os pedidos de patentes da indústria farmacêutica que seriam decididos em 2021 – 100% dos pedidos em Biofármacos, 84% em Fármacos I e 86% em Fármacos II.

*Dessa forma, a decisão liminar, proferida ad referendum do Plenário, tem o efeito **imediato** de impedir a aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279 pelo INPI aos pedidos de patentes ainda pendentes de decisão, quando se tratar de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.*

*Registro que, não obstante, por cautela, a decisão liminar produza somente efeitos **ex nunc** (prospectivos), a proposta do meu voto quanto ao mérito (conforme antecipado na decisão) é que a **declaração de inconstitucionalidade, quanto a este ponto, produza efeitos ex tunc (retroativos), sem modulação de efeitos.** No entanto, trata-se de proposta que, em razão dos seus mais*



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

amplos impactos, deve ser apreciada no julgamento de mérito pelo colegiado maior desta Corte.

É o que cumpre esclarecer (decisão na peça 301, DJe de 8.4.2021).

Em virtude da inclusão de processos urgentes na pauta, esta ação direta foi sucessivamente incluída e retirada do calendário de julgamento, estando com data prevista para apreciação pelo colegiado na data de hoje (28.4.2021).

Eis, em síntese, os fatos de interesse.

Há, primeiramente, que se definir o que se estar a levar para o julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal: o referendo da medida cautelar parcialmente deferida ou o julgamento definitivo de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

É que, como explicitado pelo Ministro Dias Toffoli, em virtude do pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela Procuradoria-Geral da República, foi antecipada a data de julgamento da ação do dia 26.5.2021, para o dia 7.4.2021, **tendo sido antecipado o voto do relator** e apreciado monocraticamente o pedido de tutela de urgência pelo fato de o processo não ter sido apreciado na referida data, em virtude da inclusão na pauta de processo dotado de urgência e apregoado para julgamento.

Explico: caso não apresentado o pedido de tutela provisória de urgência, o processo estaria inicialmente marcado para julgamento de mérito no dia 26.5.2021. Em



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

virtude do pedido da PGR de suspensão imediata dos efeitos do art. 40, parágrafo único, da LPI, o julgamento (**de mérito**) foi antecipado para o dia 7.4.2021. Todavia, não tendo ocorrido o julgamento no dia 7.4.2021, em razão da urgência do provimento, foi determinada a suspensão parcial dos efeitos da norma impugnada, por decisão singular do relator, **que há de ser submetida ao referendo do colegiado maior.**

Ocorre que, já estando devidamente aparelhado o processo para julgamento definitivo, pode o Supremo Tribunal Federal converter **o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito** (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, *DJe* de 27.4.2017; ADPF 387/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJe* de 25.10.2017), até mesmo como forma de conferir racionalidade à prestação jurisdicional e de prestigiar os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Convertido o referendo da cautelar em julgamento definitivo de mérito, este Procurador-Geral da República, remetendo-se às razões deduzidas na petição inicial e no parecer constante da peça 55 do processo eletrônico, manifesta-se pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido, a fim de que seja declarado inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Todavia, há de ser adotada modulação temporal dos efeitos da pronúncia de inconstitucionalidade. O modelo normativo impugnado está vigente desde 1996. É possível que existam patentes sendo exploradas nos termos do preceito



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

legal, com exclusividade sobre o regime de prazo mínimo da concessão, e a **interrupção abrupta pode comprometer a segurança jurídica**. Entretanto, há de ressalvar da proposta de modulação os produtos e processos farmacêuticos, e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, especialmente aqueles utilizados no combate ao coronavírus, **sobre os quais a decisão há de ter efeitos retroativos, de modo a que sejam quebradas, de imediato, as patentes sobre eles incidentes**.

No entanto, caso decida o Tribunal por apreciar o referendo da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, requer este Procurador-Geral da República que seja referendada a liminar, porém, com **adoção excepcional de eficácia retroativa (*ex tunc*)**, conforme admite a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada no trecho da ementa do seguinte julgado:

A EFICÁCIA EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

— *A medida cautelar, em sede de fiscalização normativa abstrata, reveste-se, ordinariamente, de eficácia ex nunc, “operando, portanto, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal a defere” (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e para que não se frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, com conseqüente repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86), retroagindo os seus efeitos ao próprio momento em que editado o ato normativo por ela alcançado.*

Para que se outorgue eficácia ex tunc ao provimento cautelar, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, impõe-se que o Supremo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Tribunal Federal expressamente assim o determine, na decisão que conceder essa medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Situação excepcional que se verifica no caso ora em exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com eficácia “ex tunc”.
(ADI 2.667-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 12.3.2004).

A norma impugnada nesta ação, tratando-se de invenção, ampara-se na seguinte lógica: (i) caso o exame do pedido de patente demore mais de 10 anos, contados da data do depósito, é conferido um prazo adicional de até 10 anos, **a partir da concessão da patente**; ou (ii) caso o exame do pedido não demore mais de 10 anos, valerá o prazo de 20 anos de proteção patentária, **contado do depósito** (art. 40, *caput*).

Por isso seria o parágrafo único do art. 40 da LPI inconstitucional, **uma vez que não é possível precisar o tempo de vigência da proteção patentária**, circunstância esta que, além de violar o princípio da temporariedade da proteção inscrito no art. 5º, XXIX, da CF, vulnera os princípios da livre concorrência, da segurança jurídica, da proteção do consumidor, além de afrontar o princípio da isonomia (por conferir duração distinta de patentes por motivos alheios ao regime jurídico desta), bem como o art. 37, § 6º, e 5º, LXXVIII, da CF, ao transferir à sociedade responsabilidade do Estado por não finalizar em tempo razoável os requerimentos administrativos de concessão de patentes.

Ao limitar a tutela cautelar deferida às concessões aos pedidos de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde ainda pendentes de decisão do INPI (não abrangendo as concessões



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

deferidas até 8.4.2021), os efeitos pretendidos pelo provimento liminar requerido ficam em grande medida esvaziados.

Ou seja, o provimento liminar não impede os efeitos deletérios da norma que justificaram o pedido de tutela de urgência. A adoção de eficácia prospectiva à decisão faz com que os seus efeitos práticos alcancem apenas aos requerimentos de patentes depositados há mais de 10 anos e ainda não decididos pelo INPI, conforme se extrai do alcance da decisão explicitado pelo eminente Relator:

- *A partir da data de hoje (08/04/2021). O INPI, ao conceder uma patente da categoria fixada na decisão, não poderá fazê-lo com a extensão prevista na norma questionada, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40 (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito). E isso é válido tanto para os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia, quanto para os novos pedidos”.*

Veja-se, por exemplo, pedidos de patentes de dois fármacos utilizados no combate à epidemia de Covid-19 que se encontram com patentes estendidas nos termos do parágrafo único do art. 40 da LPI:

<u>Medicamento</u>	<u>Depósito</u>	<u>Concessão</u>	<u>Exame no INPI</u>	<u>Estendida até</u>
Rivoroxabana ²	Dez./2000	Jun./2012	12 anos	Jun/2022

2 **Rivoroxabana** é medicamento anticoagulante que tem sido utilizado para o tratamento dos efeitos da Covid-19, consoante recomendação da Organização Mundial de Saúde.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Sugmmadex ³	Nov./2000	Fev./2012	12 anos	Fev/2022
------------------------	-----------	-----------	---------	----------

Como se vê, a decisão somente terá resultado útil, no que diz respeito à atual situação da crise sanitária causada pela Covid-19, caso **atinja as extensões em curso**, como forma de afastar **imediatamente** os efeitos da norma impugnada.

Assim, é imperioso que o Supremo Tribunal Federal, caso não converta o referendo da liminar em julgamento definitivo de mérito, confirme a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, porém, **com adoção excepcional de eficácia retroativa** (*ex tunc*), sob pena de se frustrarem os objetivos da tutela provisória de urgência requerida.

Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA apresenta este memorial, requerendo a conversão do referendo da decisão cautelar em julgamento definitivo de mérito, a fim de que se declare inconstitucional o art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, com proposta de modulação dos efeitos ou, caso se decida pela apreciação apenas do referendo, pugna-se pela confirmação da liminar parcialmente deferida, porém, com adoção excepcional de eficácia *ex tunc*, sob pena de ficarem frustrados os objetivos do provimento liminar requerido.

Brasília/DF, data da assinatura digital.

3 Sugammadex é medicamento utilizado para aliviar a dor dos pacientes submetidos a extubação.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA**

Augusto Aras
Procurador-Geral da República
Assinado digitalmente

PC