

**MEDIDA CAUTELAR NA 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**

ADI 5529 MC / DF

ADV.(A/S) :CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO
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
INTELLECTUAL - 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 INTELLECTUAL ; 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

DECISÃO:

No data de ontem (07/04/21), proferi decisão monocrática de **deferimento parcial** da liminar requerida pela Procuradoria-Geral da República. Transcrevo o dispositivo da decisão:

“Pelo exposto, **defiro 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 nº 9.279, de 14 de maio 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 (art. 11, § 1º, da Lei nº 9.868/1999).”

Tendo em vista a elevada complexidade do caso, espelhada no minucioso voto que antecipei na decisão liminar, entendo necessário tecer **esclarecimentos acerca dos impactos concretos da decisão cautelar em referência.**

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 nº 9.868/1999, que prevê o seguinte:

“§ 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, **será concedida com efeito ex nunc**, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.”

Como se vê, a regra nas medidas cautelares 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,

ADI 5529 MC / DF

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 vigerá por 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 único 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, consequentemente, 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

ADI 5529 MC / DF

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 dos efeitos.** No entanto, trata-se de proposta que, em razão do seus mais amplos impactos, deve ser apreciada no julgamento de mérito pelo colegiado maior desta Corte.

É o que cumpre esclarecer.

Publique-se.

Comunique-se, **com urgência**, o Instituto Nacional de Propriedade **Intelectual** tanto acerca desta decisão como da decisão proferida na data de ontem.

Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro **DIAS TOFFOLI**

Relator

Documento assinado digitalmente