



01/09/2025

Número: **1089024-07.2021.4.01.3400**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **3ª Vara Federal Cível da SJDF**

Última distribuição : **16/12/2021**

Valor da causa: **R\$ 100.000,00**

Assuntos: **Patente, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado		
NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA (AUTOR)		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS (ADVOGADO) BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE (ADVOGADO)		
NOVO NORDISK A/S (AUTOR)		PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS (ADVOGADO) BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE (ADVOGADO)		
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (REU)				
GRUPO FARMABRASIL (AMICUS CURIAE)		ARTHUR FERRARI ARSUFFI (ADVOGADO)		
ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP ABIFINA (AMICUS CURIAE)		JOAO MARCELO DE LIMA ASSAFIM (ADVOGADO)		
Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
2199499169	01/09/2025 13:39	Sentença Tipo A	Sentença Tipo A	Interno



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
3ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO nº : 1089024-07.2021.4.01.3400
CLASSE : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR : NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA e outros
RÉU : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

SENTENÇA

TIPO: A

I - RELATÓRIO

Trata-se de **AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM** ajuizada por **NOVO NORDISK A/S**, sociedade dinamarquesa com sede em Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dinamarca, e **NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 82.277.955/0001-55, com domicílio na Av. Francisco Matarazzo, 1350, Andar 1, Conj. B101, Água Branca, São Paulo/SP, em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)**, autarquia federal inscrita no CNPJ sob o nº 42.521.088/0001-37, com representação no Distrito Federal.

As autoras narram ser titulares da patente de invenção **PI0410972-4**, depositada em 03 de junho de 2004 e concedida em 30 de janeiro de 2018, referente à tecnologia empregada nos medicamentos VICTOZA® e SAXENDA®.

Alegam que o processo administrativo para a concessão da carta-patente tramitou por 13 anos, 7 meses e 27 dias, um prazo que consideram irrazoável e injustificado, atribuindo a demora exclusivamente ao INPI.

Fundamentam sua pretensão na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, que, ao declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/1996), teria ressalvado a possibilidade de ajuste do prazo de vigência patentária em casos de atraso desproporcional do INPI, em linha com mecanismos internacionais como o *Patent Term Adjustment* (PTA).

Com base nisso, formularam os seguintes pedidos:

a) A declaração de que o INPI atrasou de forma desproporcional e injustificada a



tramitação do processo administrativo da patente PI0410972-4;

b) A declaração do direito ao ajuste do prazo de validade da referida patente, mediante a adição de, no mínimo, 8 anos, 5 meses e 1 dia ao seu atual termo final, a ser definido com base em perícia técnica ou arbitramento judicial;

c) A condenação do INPI a publicar na Revista da Propriedade Industrial (RPI) a informação de que o prazo de vigência da patente está *sub judice*;

d) A condenação do réu ao pagamento dos ônus de sucumbência.

A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo a carta-patente, o acórdão da ADI 5529 e o extrato do processo administrativo.

Citado, o INPI apresentou contestação (ID 1948060180), pugnando pela improcedência dos pedidos.

Foram admitidos como *amici curiae* o GRUPO FARMABRASIL e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES (ABIFINA).

Houve réplica (ID 2133657121).

É o relatório do necessário. **Decido.**

II - FUNDAMENTAÇÃO

A. Das Preliminares e Prejudiciais de Mérito

Não foram arguidas preliminares processuais ou prejudiciais de mérito na contestação. Passo, assim, diretamente à análise do mérito.

B. Do Mérito

A controvérsia central da lide reside em definir se a demora de mais de 13 anos do INPI para conceder a patente PI0410972-4 configura um atraso injustificado e se, em caso afirmativo, as autoras fazem jus a uma compensação na forma de ajuste ou extensão do prazo de vigência da patente, para além dos 20 anos contados da data de depósito, estabelecido como regra pelo *caput* do art. 40 da LPI após o julgamento da ADI 5529 pelo STF.

1. Do Regime Jurídico Aplicável e dos Efeitos da ADI 5529

O direito à propriedade industrial é uma garantia fundamental prevista no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal, que assegura aos inventores "privilégio temporário" para a utilização de suas criações, tendo em vista o "interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) regulamenta a matéria. Originalmente, seu art. 40, em seu parágrafo único, previa que o prazo de vigência da patente de invenção não seria inferior a 10 anos a contar da data da concessão. Contudo, o Supremo



Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5529, declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo.

A *ratio decidendi* do julgado do STF foi a de que a prorrogação automática do prazo, vinculada apenas à data da concessão e, por consequência, à duração do processo administrativo, gerava uma indeterminação do termo final da patente, violando a segurança jurídica, a livre concorrência e a função social da propriedade.

No entanto, as autoras argumentam, e com razão, que o próprio acórdão da ADI 5529 e os votos dos Ministros distinguiram a prorrogação automática e genérica da possibilidade de um ajuste pontual e fundamentado do prazo de vigência (*Patent Term Adjustment* - PTA), para compensar uma demora irrazoável e não atribuível ao titular da patente. O voto do Ministro Relator Dias Toffoli, na referida ADI, é claro ao diferenciar o modelo brasileiro, então vigente, dos sistemas estrangeiros que permitem ajustes casuísticos.

Portanto, a presente demanda não busca restaurar a vigência do parágrafo único do art. 40 da LPI, mas sim obter uma tutela específica para compensar um dano concreto decorrente da ineficiência administrativa, com fundamento nos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), da eficiência (art. 37, caput, CF) e da responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, CF).

2. Da Mora Injustificada do INPI

As autoras demonstram, por meio do extrato do processo administrativo (IDs 865204071 e 865222048), que o trâmite do pedido de patente PI0410972-4 levou 13 anos, 7 meses e 27 dias. Apontam, especificamente, dois períodos de inércia por parte da autarquia que, somados, ultrapassam 8 anos. O INPI, por sua vez, atribui a demora ao crônico acúmulo de processos (*backlog*).

A justificativa do *backlog*, contudo, não pode ser oponível ao particular como excludente de responsabilidade. A demora excessiva do INPI em analisar pedidos de patente é fato público e notório, reconhecido inclusive pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020) e pelo próprio STF na ADI 5529. A jurisprudência pátria, em especial a do TRF da 2ª Região, é pacífica em não aceitar a sobrecarga de trabalho como justificativa para a violação do direito à razoável duração do processo administrativo.

Conforme disposto no art. 49 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública tem o prazo de até 30 dias, prorrogável por igual período, para decidir após a conclusão da instrução. No presente caso, a demora de mais de 13 anos, sem que se possa imputar qualquer conduta procrastinatória às autoras — que, ao contrário, cumpriram diligentemente todos os prazos —, configura flagrante violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

3. Do Direito à Compensação (Patent Term Adjustment)

Reconhecida a mora injustificada do INPI, impõe-se a análise do direito à reparação. A simples reparação por perdas e danos (art. 44 da LPI) mostra-se insuficiente, pois, como bem argumentado na inicial, a pretensão indenizatória é limitada pelo prazo prescricional e não reconstitui o direito fundamental à exclusividade temporária, que é a essência da proteção patentária.

A tutela específica, na forma de ajuste do prazo de vigência, revela-se a medida mais adequada e eficaz para reparar o dano causado pela ineficiência estatal. Ao privar o titular



da patente da fruição de seu direito por um período razoável, a mora administrativa esvazia o conteúdo econômico e social do privilégio constitucional.

A decisão do STF na ADI 5529, ao elogiar os sistemas de PTA, abriu caminho para que o Poder Judiciário, diante de casos concretos de atraso desproporcional e injustificado, supra a lacuna legislativa e determine o ajuste do prazo patentário, em conformidade com os princípios da isonomia e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, faz jus a parte autora ao ajuste do prazo de vigência de sua patente PI0410972-4, em período correspondente à mora injustificada do INPI, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, por meio de perícia técnica, que deverá detalhar os períodos de inatividade processual não atribuíveis à titular da patente.

III - DISPOSITIVO

*Forte em tais razões, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados na inicial, para:*

1. DECLARAR que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) incorreu em mora desproporcional e injustificada na análise do processo administrativo que culminou na concessão da patente PI0410972-4.

2. DECLARAR o direito das autoras ao ajuste do prazo de vigência da patente PI0410972-4, condenando o INPI a estender o referido prazo por período idêntico ao de sua mora injustificada, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se como parâmetro mínimo o período de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia, conforme fundamentado.

3. DETERMINAR que o INPI, no prazo de 15 (quinze) dias, publique na Revista da Propriedade Industrial (RPI) a informação de que o prazo de vigência da patente PI0410972-4 encontra-se *sub judice*, fazendo constar tal anotação na página de andamento processual da referida patente em seu sítio eletrônico, sob pena de multa diária que fixo em R\$ 1.000,00 (mil reais).

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o INPI ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para contrarrazões, após o que sejam os autos remetidos ao TRF1.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília/DF.

Bruno Anderson Santos da Silva
Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Federal/SJDF



