



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Regional Federal da Primeira Região  
**Gab. 18 - DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO CARLOS MAYER**  
Processo Judicial Eletrônico

**APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054432-34.2021.4.01.3400**

PROCESSO REFERÊNCIA: 1054432-34.2021.4.01.3400

APELANTE: JOHNSON & JOHNSON

Advogados do(a) APELANTE: ATILIO JOSE VENTURA GORINI - DF47454-S, BERNARDO MARINHO FONTES ALEXANDRE - RJ215707-A, EDUARDO DA GAMA CAMARA JUNIOR - RJ125140-A, GUSTAVO DE FREITAS MORAIS - SP158301-A, GUSTAVO PRIETO MOISES - DF57878-A, JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA - RJ85629-A, JOZI MARIA UEHBE - SP329779-A, LOUISE SALINA WALVIS - SP452169-A, LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO - SP369153-A, LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO - SP259722-A, MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - RJ058049-S, PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU - DF49600-A, RODRIGO BARRETO COGO - SP164620-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**DECISÃO**

Trata-se de agravo interno e de embargos de declaração manejados em face de decisão (fls. 2.780/2.782 - ID 210515573) por meio da qual o relator que me antecedeu, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, houve por bem deferir o pedido (fls. 2.722/2.733 - ID 205494522) de tutela provisória recursal, atribuindo efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação (fls. 2.627/2.665 - ID 202859698) interposto pela parte autora Johnson & Johnson em face da sentença (fls. 2.610/2.617 - ID 202859691) de improcedência do pleito autoral, visando o restabelecimento da medida antecipatória da tutela, inicialmente deferida monocraticamente em sede de Agravo de Instrumento 1028973-45.2021.4.01.0000, o qual veio a perder o objeto pela superveniência do julgamento de mérito, a fim de suspender os efeitos do Despacho 16.3 do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), impedindo-se, assim, a declaração de extinção do prazo da Patente PI0113109-5 pelo Inpi, até o julgamento definitivo do recurso.

O Inpi interpôs agravo interno (fls. 2.796/2.806 - ID 211323538), alegando que a Patente PI0113109-5 foi concedida em 07/02/2017 com prazo inicial de validade de 10 (dez) anos, ou seja, até 07/02/2027, com amparo no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96), então vigente. Entretanto, em 25/05/2021, teve seu prazo de validade retificado para 20 (vinte) anos contados da data de depósito (07/08/2001), ou seja, 07/08/2021. Isso em cumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF, oportunidade em que foi reconhecida a inconstitucionalidade do aludido dispositivo.

Prossegue para apontar que foi realizada a modulação de efeitos pela Corte



Constitucional, operando-se efeitos *ex tunc* nos casos de patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionada a produtos e processos farmacêuticos (situação dos autos) e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o período de vigência da patente estabelecido no *caput* do referido artigo e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das respectivas patentes.

Donde pugna, ao final, pela reconsideração da decisão recorrida, a fim de que não seja concedido efeito suspensivo à apelação ou, caso assim não se entenda, que seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado da Sexta Turma.

O Grupo Farmabrazil, na qualidade de *amicus curiae*, por sua vez, opôs embargos de declaração (fls. 2.810/2.820 - ID 213643023), sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à modulação de efeitos determinada na ADI 5.529/DF, uma vez não abranger patentes farmacêuticas. Defende que o julgamento da ADI em referência representou importante avanço para a sociedade brasileira, por garantir que o prazo de vigência das patentes de invenção não duraria mais de 20 (vinte) anos, permitindo o acesso às tecnologias de forma barata e democrática, especialmente quanto àquelas referentes a medicamentos.

Continua para esclarecer que, nesse contexto, a patente de invenção objeto dos autos deveria permanecer com seus efeitos resguardados até 07/08/2021, prazo que considera os 20 (vinte) anos, contados do depósito, sendo qualquer outra interpretação que estenda o prazo por período superior a esse, contrária ao quanto decidido pelo Tribunal Supremo. Por essa razão, requer o conhecimento e acolhimento do recurso para que, sanada a omissão, seja alterado o resultado do julgamento.

Foram apresentadas, pela apelante, contrarrazões ao agravo interno (fls. 2.941/2.946 - ID 229195029) e resposta aos embargos de declaração (fls. 2.863/2.872 - ID 219600562). Aduz a recorrente autora, em resumo, que seu pleito de ajuste do prazo de sua patente por período equivalente ao atraso injustificado e desproporcional do Inpi para apreciar e conceder o seu pedido de registro não viola o quanto decidido pelo STF.

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) (fls. 2.839/2.858 - ID 216375038), *amicus curiae*; Grupo Farmabrazil (fls. 3.400/3.411 - ID 420277339), *amicus curiae*; Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda (fls. 3.780/3.785 - ID 422286391), que se intitula terceiro prejudicado; e Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Pró-genéricos) (fls. 8.475/8.496 - ID 424813537) manifestam-se pela reconsideração e revogação da decisão recorrida.

Adicionalmente, encontram-se pendentes de apreciação pedidos de habilitação como *amicus curiae* protocolados pela Pró-Genéricos (fls. 2.883/2.913 - ID 228802055) e pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) (fls. 3.018/3.046 - ID 247477536).

Feito esse relato, passo a decidir.

Como se sabe, a interposição de agravo interno devolve ao relator a possibilidade de reavaliação da decisão monocrática impugnada, antes de submetê-lo ao colegiado competente. Assim, cabe ao relator rever e reconsiderar o provimento jurisdicional, caso entenda que o recurso tenha trazido novos argumentos ou que sua análise inicial estava equivocada



(CPC/2015, art. 1.021, § 2.º, c/c o art. 306, *caput*, do RITRF 1.ª Região).

Dito isso, em juízo de retratação, é caso de reconhecer o desacerto da decisão impugnada, razão pela qual se apresenta de rigor a sua reconsideração, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela provisória recursal visando atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação.

Quanto à mora administrativa, cediço que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e razoável duração do processo (CF, arts. 37, *caput*, e 5.º, inciso LXXVIII), a demora desarrazoada da Administração para apreciar processo administrativo legítima ao Poder Judiciário fixar prazo para a conclusão do procedimento. Demora essa que configura verdadeira situação de abuso de direito. (Cf. STJ, AgRg no Ag 1.393.653/RS, Primeira Turma, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, *DJ* 10/06/2011; AgRg no Ag 1.353.436/SC, Primeira Turma, da relatoria do ministro Arnaldo Esteves, *DJ* 24/03/2011; MS 12.701/DF, Terceira Seção, da relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, *DJ* 03/03/2011; EDcl no AgRg no Ag 1.161.445/RS, Segunda Turma, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, *DJ* 24/08/2010; EREsp 1.100.057/RS, Primeira Turma, da relatoria da ministra Eliana Calmon, *DJ* 10/11/2009.)

Nesse mesmo sentido, a título exemplificativo, confirmam-se os seguintes precedentes deste Tribunal Regional Federal desta 1.ª Região: AC 0006357-33.2007.4.01.3800/MG, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Jirair Aram Meguerian, *DJ* 13/08/2013; REOMS 0028178-66.2006.4.01.3400/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Souza Prudente, *DJ* 09/06/2008; REOMS 2005.34.00.013527-8/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Souza Prudente, *DJ* 12/03/2007.

Sobre a temática, este Tribunal Regional assentou o entendimento de que a Administração Pública deve apreciar, no prazo fixado pela legislação correlata, os pedidos que lhe forem dirigidos, não podendo postergar, indefinidamente e sem justificativa plausível, a análise de requerimento administrativo. (Cf. REO 0002383-38.2014.4.01.3801/MG, Quinta Turma, da relatoria do desembargador federal Néviton Guedes, *DJ* 22/07/2015; REOMS 0011119-37.2012.4.01.3600/MT, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio Nunes Marques, *DJ* 20/07/2015; REOMS 0040368-51.2012.4.01.3400/DF, Quinta Turma, da relatoria do desembargador federal Néviton Guedes, *DJ* 18/06/2015; AI 0037509-09.2014.4.01.0000/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio Nunes Marques, *DJ* 28/05/2015; AC 0059622-44.2011.4.01.3400/DF, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, *DJ* 14/05/2015; AI 0062342-91.2014.4.01.0000/RO, Sexta Turma, da relatoria do desembargador federal Kassio Nunes Marques, *DJ* 27/11/2014.)

No caso, **chama a atenção o fato de que o Pedido de Patente PI0113109-5 foi depositado junto ao Inpi ainda em 07/08/2001, enquanto a expedição da Carta Patente respectiva somente veio a ocorrer em 07/02/2017, isto é, quase 16 (onze) anos depois (fl. 161- ID 202859597), o que desborda de quaisquer parâmetros razoáveis para duração do processo administrativo e de eficiência da Administração Pública.**

Nessa seara, o caráter endêmico da mora administrativa enfrentada no Brasil para o exame de patentes foi objeto de consideração pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 5.529/DF, voltada à apreciação da constitucionalidade de dispositivo legal que ampliava o prazo



de vigência de patentes na hipótese de demora para a análise do pedido. Naquela oportunidade, **o insigne ministro Dias Toffoli, em seu voto relator, equiparou os atrasos enfrentados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com acúmulo de carga de trabalho equivalente a 25 (vinte e cinco) anos, a um estado de coisas inconstitucional**, conforme se extrai do excerto a seguir da fundamentação então vazada, *litteris*:

[...]

*Convido o Tribunal, a partir do presente caso, a refletir acerca da qualidade da proteção à propriedade industrial que almejamos para o país, tendo em vista, também, os objetivos da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.*

*Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o “paraíso” dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público em suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que no Brasil.*

*O modelo atual onera o estado e os cidadãos brasileiros de forma desproporcional. Um modelo caracterizado por monopólios que se estendem por longos e indeterminados períodos é irracional, sufoca a concorrência e, conseqüentemente, a inovação, por desestimular o ingresso de novos empreendedores nos nichos monopolizados.*

*A conjugação do art. 40, caput, com o art. 44 já promove a almejada racionalidade e proteção patentária, razão pela qual entendo que o Supremo Tribunal Federal não apenas pode como deve declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.*

***A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa, de fato, ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos, como se observa atualmente em determinadas divisões técnicas da autarquia federal, a exemplo das de telecomunicações e fármacos.***

*Precisamos combater as causas de tamanha demora, as quais foram muito bem delineadas no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 (Acórdão nº 1199/2020 – Plenário) do Tribunal de Contas da União e desvelam uma confluência de fatores.*

*Não devemos baixar o padrão de qualidade das análises realizadas pelo INPI, as quais preconizam a efetiva existência de inovação para o deferimento de patentes. Por outro lado, foram identificadas inúmeras deficiências no procedimento de exame de pedidos de patentes que não só atrasam a conclusão do processo administrativo como também o tornam pouco transparente, o que dificulta a fiscalização. **Note-se que o próprio parágrafo único do art. 40, no afã de ajustar o prazo internacional de 20 anos à realidade brasileira de acúmulo de pedidos, acabou contribuindo para cristalizar essa realidade e tornar crônica a demora da autarquia.***

***Particularmente (porque quanto a este ponto não se obteve a adesão da***



*maioria do Plenário), entendo que, além de o parágrafo único do art. 40 ser, por si só, inconstitucional, há hoje um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil.*

*Conforme registrado no julgamento da ADPF nº 347 - sobre as audiências de custódia e a situação do sistema penitenciário brasileiro -, o estado de coisas inconstitucional, instituto cunhado pela jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, pressupõe três requisitos:*

*“(...) situação de violação generalizada de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação; a superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades.”*

*É exatamente o que se tem aqui, em meu entendimento. Somados a demora do INPI em analisar os pedidos e o prazo adicional concedido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, os prazos de vigência das patentes acabam sendo extraordinariamente maiores do que os praticados em outras jurisdições, com todos os impactos negativos já citados neste voto, os quais descortinam situação de violação generalizada de direitos fundamentais sociais.*

*A inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das autoridades está configurada pelos 25 anos de acúmulo (backlog) na análise de pedidos de patentes. A inação da administração pública por tão longo período tornou o atraso do INPI um problema crônico, que demanda o esforço de múltiplos atores para contorná-lo (a autarquia federal, a ANVISA, o Ministério da Saúde e o TCU, por exemplo).*

*É preciso combater o problema em suas diversas frentes. Além da impreterível superação do preceito questionado, as recomendações/determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União ao INPI e demais órgãos da administração pública federal precisam ser devidamente seguidas.*

[...]

[Cf. Tribunal Pleno, DJ 1.º/09/2021.]

Como bem se vê, ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tenha formado a maioria necessária para reconhecer os graves atrasos administrativos registrados no Inpi como conformadores de um estado de coisas inconstitucional, a própria perquirição e o acalorado debate empreendidos acerca de tal possibilidade evidenciam, salvo melhor juízo, **a severidade da crise enfrentada por aquele órgão, na perspectiva de violação de direitos fundamentais daqueles que dependem de sua atuação, com a perpetuação de mora que, diga-se, não se restringe à apreciação final dos pedidos, recaindo, isso sim, sobre todo o seu trâmite.**

Não obstante tudo isso, quando do julgamento da ADI 5.529/DF, foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 (LPI), que previa que o prazo de vigência da patente não seria inferior a 10 (dez) anos, a contar da data de sua concessão.



Naquela oportunidade, foi realizada a modulação de efeitos pela Corte Constitucional, operando-se efeitos *ex tunc* nos casos de patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionada a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no referido dispositivo legal, respeitado o período de vigência da patente estabelecido no *caput* do mencionado artigo e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das respectivas patentes.

Na concreta situação dos autos, é isso o que ocorre, uma vez que a Patente PI0113109-5, relativa a produto farmacêutico, foi concedida em 07/02/2017 com prazo inicial de validade de 10 (dez) anos, ou seja, até 07/02/2027, com amparo no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 (LPI), então vigente. Entretanto, em 25/05/2021, teve seu prazo de validade retificado para 20 (vinte) anos contados da data de depósito (07/08/2001), ou seja, 07/08/2021. Isso em cumprimento ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da mencionada ADI 5.529/DF, oportunidade em que, conforme já referenciado, foi reconhecida a inconstitucionalidade do aludido dispositivo.

À vista do exposto, em juízo de reconsideração próprio do agravo interno, **reveja a decisão da lavra do desembargador federal que me antecedeu e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação (fls. 2.780/2.782 - ID 210515573) para indeferi-lo, ficando mantidos, portanto, os efeitos da sentença em que se julgou improcedente a demanda e, por consequência, também mantido o prazo de validade da Patente PI0113109-5 até 07/08/2021** (CPC/2015, art. 1.021, § 2.º, c/c o art. 306, *caput*, do RITRF 1.ª Região). **Dou por prejudicados os embargos de declaração.**

Noutra vertente, **dê-se vista** às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do **pedido formulado pela Pró-Genéricos** (fls. 2.883/2.913 - ID 228802055) **e pela Interfarma** (fls. 3.018/3.046 - ID 247477536), objetivando o seu ingresso no feito na condição de *amicus curiae* (CPC/2015, por analogia ao art. 120, *caput*).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos pedidos de habilitação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Brasília/DF, 3 de outubro de 2024.

**Desembargador Federal JOÃO CARLOS MAYER SOARES**  
**Relator**

