ORGANIZADOR

Dr. Gustavo Svensson

AUTORES

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa | Prof. Dr. Eros Roberto Grau
Prof. Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello | Prof. Dr. André Ramos Tavares
Prof.ª Dr.ª Paula A. Forgioni | Prof. Dr. Clèrmerson Merlin de Clève
Prof.ª Dr.ª Karin Grau-Kuntz | Prof. Dr. Gesner Oliveira | Prof.ª Dr.ª Julia Paranhos

As Inconstitucionalidades da Extensão dos Prazos das Patentes

Homenagem ao
Prof. Dr. Denis Borges Barbosa

Apresentação do ***Prof. Dr. Newton Silveira***
Prefácio do ***Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa***

Lumen Juris Direito

2. Parecer Prof. Eros Roberto Grau

A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades – ABIFINA encaminhou-me a seguinte

"Consulta

O *caput* e o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 definem o prazo de vigência das patentes no direito brasileiro, dispondo o quanto segue:

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

A inovação legislativa contida no parágrafo único desse artigo (inexistente no Código da Propriedade Industrial de 1971) foi direcionada a 'mitigar' os efeitos da mora do INPI no exame do mérito dos pedidos de patente.

Assim, ao invés de majorar numericamente sua equipe, estipular procedimentos administrativos mais céleres e eficientes, para não prejudicar o eventual titular (futuro) de uma patente, estabeleceu-se uma metodologia distinta de prazo patentário quando o trâmite administrativo ultrapassar 10 anos.

Contudo, tal dispositivo acaba por alocar a responsabilidade da União (pela sua mora, omissão) em cima dos concorrentes, dos consumidores, e, até, do erário que, em muitos casos, acaba por pagar preços monopolistas até o final da patente.

Factualmente, uma vez depositada a patente, vigora, *a priori*, o regime do domínio público certo (no máximo 20 anos após a data do depósito). Desde a data da publicação do mero depósito, segundo o art. 44 da Lei 9.279/96, o titular poderá perseguir pretensão compensatória retroativa daqueles que estiverem comercializando indevidamente o produto/processo no interregno do exame

administrativo do pedido. Por tal razão, os concorrentes não ingressam no mercado até: i) o INPI decidir o pedido; e/ou ii) a patente ser extinta (o que ocorrer por último). Assim, o dispositivo acaba majorando o lapso temporal em que há uma exclusividade de fato, deflagrando situações em que o mercado específico de um nicho fique 'interditado' por mais de trinta anos, em alguns casos.

Indaga-se:

a) O sistema de alteração da data final do termo patentário se coaduna com o art. 5º, XXIX, que assegura as patentes como um "privilégio temporário"?

b) O art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistemática de contagem do prazo de patente não acaba por violar o art. 37, § 6º, uma vez que importa em sanção à pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na análise administrativa)?

c) O art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência viola o art. 170, IV, e art.1º, IV, da CRFB?".

Parecer

01. O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos propostos na consulta reclama a consideração de distintas matérias, a primeira delas atinente à disciplina jurídica e ao caráter temporário das patentes. A seguir, deitarei atenção ao tema do mercado e, nele, a isonomia e a livre concorrência. Por fim tratarei da alegada violação ao artigo 37, § 6º da Constituição.

[a disciplina jurídica das patentes]

02. O privilégio temporário de utilização de inventos industriais concedido aos seus autores --- tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País --- consubstancia uma *patente*[1]. *Patentes* visam a conferir ao seu titular certa vantagem concorrencial. Impedindo que seu objeto seja explorado economicamente por terceiros, seu titular desfruta

1 Veja-se o artigo 5º, XXIX da Constituição: "Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País".

de uma posição de vantagem no mercado, o que --- ademais --- viabiliza a recuperação dos investimentos que suportou. Estimulam a inovação tecnológica mediante o combate à prática conhecida como *free-riding* [= aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos]. Assumem o caráter de incentivo concorrencial, proteção e estímulo aos investimentos empresariais[2].

03. O processo de obtenção do privilégio de utilização dos inventos industriais tem início com o pedido de patente[3], referido a uma única invenção ou modelo de utilidade[4]. O relatório que acompanha esse pedido deve descrever "*clara e suficientemente o objeto*" da patente[5] e conter reivindicações que caracterizem suas particularidades, definindo, de modo preciso, a matéria objeto da proteção[6].

O pedido de patente ---- diz o artigo 30 da lei 9.279/96 --- "*será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75*"[7]. O depositante, ou qualquer interessado, poderá requerer seu exame no prazo de trinta e seis meses contados da data do depósito[8]. Esse exame, não obstante, apenas poderá ser feito depois de decorridos sessenta dias da publicação do pedido[9]. Caso queira abreviar o período de dezoito meses de sigilo, para antecipar o exame de mérito, o depositante poderá requerer a antecipação da publicação do pedido[10].

---

2 Neste sentido, Calixto Salomão Filho, Direito Concorrencial – As Condutas, Malheiros, São Paulo, 2003, p. 128; 131.

3 Artigos 17, 19 e 20 da lei 9.279/96.

4 Artigos 22 e 23 da lei 9.279/96.

5 Artigo 24 da lei 9.279/96.

6 Artigo 25 da lei 9.297/96.

7 O artigo 75 da lei 9.279/96 dispõe que "[o] pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei".

8 Artigo 33 da lei 9.279/96.

9 Artigo 31 da lei 9.279/96.

10 § 1º do artigo 30 da lei 9.279/96.

Concluído o exame, o pedido será deferido ou não[11]. O artigo 38 da lei 9.279/96 estabelece que "*[a] patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente*", que se reputa concedida na data de publicação do ato dessa concessão[12].

A patente de invenção vigora pelo prazo de vinte, a de modelo utilidade pelo prazo de quinze anos contados da data de depósito do pedido[13].

04. Apenas ao titular da patente é conferida exclusividade de exploração econômica do processo ou produto objeto de proteção[14]. Vale dizer, o titular da patente somente dela poderá se valer após a conclusão do processo de exame do pedido.

Não obstante --- este ponto é de importância fundamental --- a proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante[15]. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96:

> "Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente" (grifei).

Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos ou processos objeto de pedidos de patente.

---

11 Artigo 37 da lei 9.279/96.

12 § 3º do artigo 38 da lei 9.279/96.

13 Artigo 40, *caput* da lei 9.279/96.

14 Artigo 42 da lei 9.279/96.

15 § 1º do artigo 30 da lei 9.279/96.

[o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 e o caráter temporário das patentes]

05. A proteção constitucional conferida pelo artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil ao titular da patente visa a proteger investimentos industriais e a estimular a inovação tecnológica. Mas o privilégio dela decorrente há de durar apenas certo e determinado período de tempo. O interesse de quantos promovam inovação é objeto de proteção constitucional, concomitantemente garantindo-se aos demais agentes econômicos, no entanto, a utilização do produto ou processo protegido ao término do prazo de vigência da patente, bem assim a certeza de que os titulares das patentes deixarão de gozar dessa vantagem concorrencial tão logo decorrido esse prazo.

06. O caráter temporário atribuído pela Constituição às patentes não significa apenas que seus prazos de vigência são limitados no tempo. Esses prazos hão de ser definidos, com termo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. Atribuir-se às patentes prazos indeterminados, isso descaracterizaria a temporariedade do instituto, faria tábula rasa do texto do artigo 5º, XXIX, texto nitidamente claro, cristalino, ao referir "*privilégio temporário*" de utilização.

07. O parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 estabelece que "*[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*".

Ora, ao sujeitar a extensão da vigência das patentes ao prazo de duração do processo de exame dos pedidos --- prazo incerto, indeterminado ---, o parágrafo único desse artigo permite que o termo de vigência das patentes supere os prazos estabelecidos pelo *caput* do preceito: "*[a] patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito*".

Essa extensão dar-se-á sempre que o processo de exame do pedido de patente dure mais de dez anos [=mínimo de 10 anos do parágrafo único do artigo 40 + 10 anos], no caso de patente de invenção, e mais de oito anos [= mínimo de 7 anos do parágrafo único do artigo 40 + 8 anos], no caso de patente de modelo de utilidade.

Note-se bem o que se dá no seguinte exemplo:

> * pedido de patente de invenção apresentado em 1996, na vigência da lei 9.279, o requerente tendo pedido a antecipação da sua publicação;
>
> * desde então goza do direito de obter indenização pela exploração do objeto da patente, "*inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente*" [artigo 44 da lei 9.279/96];
>
> * o INPI consome vários anos no exame desse pedido, concedendo a patente no correr do ano de 2013, de sorte que somente a partir de então passará a ser contado o prazo de dez anos do parágrafo único do artigo 40;
>
> * o titular da patente gozará do privilégio de invenção durante vinte e sete anos [de 1996 a 2023], esse prazo --- sempre superior aos vinte anos definidos pelo *caput* do artigo 40 --- podendo variar, conforme o tempo que vier a ser consumido pelo INPI no exame do pedido de patente.

O preceito instalado pelo parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 torna inarredavelmente variáveis, incertos e indetermináveis, como se vê, os prazos de vigência das patentes. Esses prazos passam a ser distintos, caso a caso, conforme a duração do respectivo processo de exame de pedido de patente.

08. A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 é, destarte, evidente.

A norma que se extrai desse parágrafo transforma o *privilégio temporário* definido pelo *caput* do artigo 40 em *privilégio por tempo indeterminado*. Ocorre que *privilégios* consubstanciam rupturas da igualdade, vantagem, em relação ao direito comum, da qual alguém desfruta excepcionalmente. Excepcionam-no, os privilégios, por que se colocam em oposição a ele ou à margem dele se situam[16].

Privilégio *temporário*, no contexto da totalidade normativa que a Constituição do Brasil compõe, é privilégio concedido por prazo certo, predeterminado, conhecido pelo mercado. De modo distinto --- mais do que distinto, adverso --- *privilégio por tempo indeterminado* é o concedido por prazo incerto, não determinado, não conhecido pelo mercado.

---

16 Um autor anônimo do século XVII (Droit public de la province de Bretagne, avec des obfervations relatives aux circonftances actuelles, s.l., 1789, pp. 137-138, nota de rodapé) referia: "Qu'eft-ce qu'un *Privilége?* C'eft un avantage que le Prince accorde gratuitement ou à prix d'argent, mais toujours contre le droit commun". Veja-se ainda Francisco Suarez (Tratado de las leyes y de Dios legislador, versión al castellano por Jaime Torrubiano Ripoll, tomo VIII, Madrid, Editorial Réus, 1919, pp. 4 a 12).

O artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil, repita-se, concede *privilégio temporário* de utilização de patentes. *Temporário*, no contexto do preceito, é o que perdura por tempo determinado, provisoriamente, transitoriamente. O preceito constitucional, diversamente do que o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 enseja, não diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio por tempo indeterminado.

Por isso, à toda evidência, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 afronta a Constituição. Subverte o caráter temporário do privilégio --- *privilégio temporário* de utilização de patentes --- na medida em que torna variável, incerto e indeterminável seu prazo de vigência. Nesse sentido há de ser solucionado o primeiro quesito proposto na consulta.

[mercado, isonomia e livre concorrência]

09. O mercado é uma instituição jurídica constituída pelo *direito positivo*, o *direito posto* pelo Estado moderno[17].

A noção de mercado como *atividade* --- conjunto de operações econômicas e modelo de trocas; conjunto de contratos, convenções e transações relativas a bens ou operações realizadas no lugar/mercado[18] – supõe a *livre competição*.

Como o mercado é instituição jurídica, constituída pelo direito posto pelo Estado, deste se reclama, a um tempo só, que garanta a liberdade econômica e, concomitantemente, opere a sua regulamentação [= regulação][19]. A livre concorrência --- dizia Franz Neumann[20] --- "necessita da generalidade da lei e do direito por ser ela a mais alta forma de racionalidade".

10. Na clássica concepção de mercado sendo suposta homogeneidade entre eles, os agentes econômicos cuidavam exclusivamente de si. Submetiam-se exclusivamente a regras que, em clima de liberdade, a si próprios impunham[21].

---

17 Valho-me, a seguir, de trecho do meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 15ª edição, Malheiros, São Paulo, 2012, p. 34-35.

18 Isto é, atos de comércio caracterizados definido pelo ciclo D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro).

19 Marthe Torre-Schaub, Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, LGDJ, Paris, 2002, p. 4.

20 Estado democrático e Estado autoritário, trad. de Luiz Corção, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969, p. 49-50.

21 Vide Gérard Farjat, Droit Économique, 2e ed., Presses Universitaires de France, Paris, 1982, p. 707-708.

Mercados não são, contudo, homogêneos. É perfeitamente possível a qualquer empresário, licitamente --- por conta, por exemplo, de tecnologias e/ou privilégios que detenham --- deles excluir seus concorrentes. Daí a necessidade de atuarem com olhos a eles voltados, desenvolvendo sua atividade não apenas em função de si, mas também em razão das ações de distintos agentes econômicos que disputam o mercado.

O mercado é uma arena de luta, na qual cada concorrente configura para o outro --- sartreanamente --- o inferno. A guerra nos mercados torna necessária a atuação do Estado para regular a concorrência, inicialmente protegendo os concorrentes[22], após também os consumidores, no desempenho da função que o move, de preservação dos mercados. A livre concorrência exige regulamentação.

11. Daí que a faculdade de conquistar a clientela não pode ser exercitada mediante práticas que configurem ações de concorrência desleal. Por outro lado, a ordem jurídica proíbe as formas de atuação que importem eliminação da concorrência --- liberdade de comércio e indústria não podem ser exercitadas de modo a comprometer o regular funcionamento dos mercados.

No primeiro caso, a ordem jurídica protege os agentes econômicos, unitariamente considerados. No segundo, volta-se à preservação do mercado como instituição de coordenação das decisões econômicas, adequada ao modo de produção capitalista.

Mais do que apenas isso, aliás, o artigo 219 da Constituição do Brasil define a integração do mercado interno ao patrimônio nacional enquanto expressão da soberania econômica nacional. Por isso mesmo --- prossegue o preceito --- "será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal".

12. Outrossim, a regulamentação da concorrência deve prover certeza e segurança jurídicas.

---

22 Leia-se Pontes de Miranda [Tratado de Direito Privado, tomo XVII, Borsoi, Rio de Janeiro, 1956, p. 268]: "Quando se viu que a livre concorrência se tornou sem freios, que se fez algo de luta livre, cut-throat competition, competição de cortar pescoço, teve-se de cogitar de regras jurídicas que lhe aparassem as garras, que lhe cortassem as unhas, que lhe amputassem os tentáculos de polvo, que lhe vedassem alguns meios. Não foi o excesso no exercício o que se teve por fito, em todos os casos, coibir, foram as armas empregadas, os embustes, as práticas desleais. Principalmente porque a concorrência tende, quando intensificada, a eliminar a concorrência".

A racionalidade do *direito moderno* decorre de sua capacidade de instalar um horizonte de *previsibilidade* e *calculabilidade* em relação aos comportamentos humanos, vale dizer *segurança*. Calculabilidade e previsibilidade são indispensáveis à preservação da paz e da ordem social, o que supõe a preservação dos mercados[23].

Trata-se, então, da *ordem pública*, constituída pelas normas jurídicas que compõem o núcleo mais expressivo daquilo de Nicos Poulantzas[24] chama de *le besoin de calcul de prévision*: os agentes econômicos, no interior de um mercado extremamente complexo, no qual o ganho voltado à acumulação de capital desempenha um papel preponderante, necessitam de uma *justiça* e de uma *Administração* cujo funcionamento possa ser, em princípio, *calculado racionalmente*. Essa possibilidade corresponde a uma exigência inafastável do mercado. Nesse quadro, a ordem pública, para além da racionalidade da generalidade da lei, garante a isonomia, a igualdade dos agentes econômicos perante a lei.

13. Ora, a livre concorrência pressupõe que os agentes econômicos estejam sujeitos às mesmas normas jurídicas. A regulamentação imposta pelo Estado não há de violar a isonomia entre os agentes econômicos[25].

É certo que a lei pode, sem violação da isonomia, distinguir situações a fim de a uma delas conferir tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo sem que tal violação se manifeste, é necessário, contudo, que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo da igualdade.

Procurando dar resposta à indagação a respeito de quais situações e pessoas podem ser discriminadas sem quebra e agressão aos objetivos transfundidos na isonomia, a jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão toma como fio condutor o seguinte: "*a máxima da igualdade é violada quando para a diferenciação legal ou para o tratamento legal igual não seja possível encontrar uma razão*

---

23 Lembre-se, a propósito, Max Weber [Economia y sociedad, trad. de José Medina Echeverria e outros, México, Fondo de Cultura Económica, 1969, p. 238], para quem as exigências de calculabilidade e confiança no funcionamento da ordem jurídica e na chamada Administração constituem uma exigência vital do capitalismo racional; o capitalismo industrial depende da possibilidade de previsões seguras --- deve poder contar com estabilidade, segurança e objetividade no funcionamento da ordem jurídica e no caráter racional e, em princípio previsível, das leis e da Administração.

24 Nature des Choses et Droit, Librairie Générale de Droit et de Jurispridence, Paris, 1965, p. 326.

25 Trata-se aí do sentido da livre concorrência que exige a neutralidade do Estado diante do fenômeno concorrencial. Veja-se, a propósito, meu A Ordem Econômica na Constituição de 1988 [cit., p. 201-202].

adequada, que surja da natureza da coisa ou que, de alguma forma, seja compreensível, isto é, quando a disposição tenha de ser qualificada de arbitrária"[26].

Dir-se-á, pois, que uma discriminação será arbitrária quando "*não seja possível encontrar, para a diferenciação legal, alguma razão adequada que surja da natureza das coisas ou que, de alguma forma, seja concretamente compreensível*"[27].

14. Enquanto, de um lado, o *caput* do artigo 40 da lei 9.279/96 atribui às patentes do mesmo tipo idêntico prazo de vigência --- vinte anos para patente de invenção e quinze anos para patente de modelo de utilidade ---, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96, de outra banda, atribui a patentes de mesmo tipo distintos termos de vigência, variáveis de acordo com o prazo de duração do processo de exame de pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo.

Para logo se vê, destarte, que o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 afronta escancaradamente a regra da isonomia. Confere distintos tratamentos a agentes econômicos em igualdade de condições no mercado. Não há, no caso, razão adequada decorrente da natureza das coisas --- nem mesmo compreensível --- que possa justificar a diferenciação legal. De resto, a mora no processo de exame do pedido não constitui justificativa adequada, dado que a proteção conferida pela patente não se instala a partir da data de sua concessão, retroagindo, pelo contrário, à data de depósito do pedido.

Assim, ademais de ferir a regra da isonomia, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 viola a livre concorrência, a certeza e a segurança jurídicas, sujeitando a distintos tratamentos normativos agentes econômicos no mercado:

> (i) prolonga, injustificadamente, o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer com os titulares da patente e, ainda, dos consumidores, beneficiários da livre concorrência nos mercados;
>
> (ii) impede que virtuais concorrentes do depositante do pedido de patente tenham conhecimento da data a partir da qual poderão explorar economicamente os produtos ou processos objeto da patente, o que compromete calculabilidade e previsibilidade indispensáveis à atuação dos agentes econômicos no mercado, vale dizer, certeza e segurança jurídicas; e
>
> (iii) permite, viabiliza, incita comportamentos adversos à livre concorrência da parte de depositantes de pedidos de patente, comportamen-

26 Cf. Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, p. 366.

27 Idem, p. 370.

> tos voltados, tanto quanto isso se torne possível, ao retardamento do processo de exame do pedido de patente conduzido pelo Poder Executivo; quanto mais lento for esse exame, mais extenso será o privilégio de utilização exclusiva dos produtos e processos patenteados.

15. O terceiro quesito há de ser respondido afirmativamente. Ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 viola os artigos 1º, inciso IV e 170, inciso IV da Constituição.

[violação ao artigo 37, § 6º da Constituição]

16. A mora no processo de exame do pedido de patente afeta a generalidade dos agentes econômicos que atuam no mercado. A todos causa prejuízos. De um lado, aos que solicitam a patente, visto que o direito de pedir indenização a quem explore indevidamente o produto ou processo objeto do pedido apenas surge a partir da data de concessão da patente. De outra banda, a todos quantos por tempo incerto permanecem a não conhecer da possibilidade jurídica, ou não, de comercializá-los sem suportar a indenização definida pelo artigo 44 da lei 9.279/96. Ainda, por fim, os consumidores, que deixam de usufruir dos efeitos da livre concorrência.

17. Ao Poder Executivo --- pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI --- incumbe o exame de pedidos de patente. Qualquer dano decorrente de lentidão nesse exame --- de sorte que a de invenção possa vigorar por prazo superior a vinte anos e, a de modelo de utilidade, por prazo superior a quinze anos --- há de ser suportado pelo Estado, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil.

18. Ademais de converter o privilégio temporário definido pelo artigo 5º, XXIX da Constituição do Brasil em privilégio por tempo indeterminado, o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 entra em testilhas com o quanto dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição.

Em lugar de responsabilizar o Estado pela sua mora --- dele, Estado --- no exame do pedido de patente, pune os agentes econômicos, em geral, ao admitir a ampliação do prazo de vigência das patentes cujos exames durarem mais de dez anos [=mínimo de 10 anos do parágrafo único do artigo 40 + 10

anos], no caso das invenções, e oito anos [= mínimo de 7 anos do parágrafo único do artigo 40 + 8 anos], no caso dos modelos de utilidade.

19. O nexo de causalidade entre dano e sanção é rompido, responsabilizando-se concorrentes dos titulares da patente pela demora no desempenho, pelo Estado, de uma de suas funções, vale dizer de um seu dever-poder. Vem a pelo, neste passo, o velho brocardo: *nemo turpitudinem suam allegare potest*.

O deslocamento da responsabilização por essa extensão de prazos, superior a vinte e a quinze anos, evidenciadamente não exclui a responsabilidade do Estado, afirmada pelo artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil. De sorte que o segundo quesito proposto na consulta há de ser respondido nos seguintes termos: o parágrafo único do artigo 40 da lei 9.279/96 indiretamente impõe sanção a pessoas estranhas ao causador do dano decorrente da mora na análise administrativa do pedido de patente; não obstante, ao Estado --- à União, no caso --- aplica-se o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil; daí que qualquer dano decorrente de lentidão no exame de pedidos de patente há de ser suportado pela União, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição do Brasil.

[respostas aos quesitos]

20. Aos quesitos propostos na consulta dou as seguintes respostas:

a) **não**; o sistema de alteração da data final do termo patentário não se coaduna com o art. 5º, XXIX, que assegura as patentes como um "privilégio temporário";

b) **sim**; o art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao alterar a sistemática de contagem do prazo de patente acaba por violar o art. 37, § 6º, da Constituição do Brasil, uma vez que importa em sanção à pessoas estranhas ao causador do dano (pela mora na análise administrativa);

c) **sim**; o art. 40, § único, da Lei 9.279/96, ao cercear a cognição, exata, da potencial data de exploração mercadológica da concorrência viola o art. 170, IV, e art. 1º, IV, da Constituição do Brasil.

É o que me parece

São Paulo, 26 de agosto de 2013

Eros Roberto Grau