

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.
ADVOGADOS : RAFAEL MARQUES ROCHA - RJ155969
BRENO AKHERMAN - RJ182064
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INTERES. : ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q FINA B E SUAS ESP
ABIFINA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA - RJ144889
BERNARDO GUITTON BRAUER - RJ177473
LIVIA BARBOZA MAIA - RJ182505
INTERES. : INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA
FARMACEUTICA DE PESQUISA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS : JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RONALDO LUIZ PIRES - SP140475

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MEDICAMENTOS. PATENTE *MAILBOX*. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS. TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA. PRECEDENTE DO STF.

1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente *mailbox* concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado *mailbox* consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema *mailbox*, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no *caput* do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único

Superior Tribunal de Justiça

(10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente *mailbox* extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Dr. RICARDO DUTRA NUNES, pela parte RECORRENTE: ALEXION PHARMACEUTICALS, INC. Dr. CLÁUDIO PERET DIAS, pela parte RECORRIDA: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Dr. PEDRO MARCOS

Superior Tribunal de Justiça

NUNES BARBOSA, pela parte INTERES.: ASSOCIACAO BRAS DAS IND DE Q
FINA B E SUAS ESP ABIFINA. Dr. JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO, pela parte
INTERES.: INTERFARMA ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE
PESQUISA.

Brasília (DF), 17 de abril de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora