



Brasília/DF, 29 de março de 2021.

## CARTA ABERTA DO FORTEC

### SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES NO BRASIL

**Assunto:** Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529

O Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia-FORTEC, associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de representação dos responsáveis nas universidades, institutos de pesquisa, instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia, incluindo os núcleos de inovação tecnológica (NIT), agências, escritórios e congêneres, vem por meio desta CARTA ABERTA manifestar seu posicionamento sobre a discussão a respeito da referida ADI 5529, instaurada no Supremo Tribunal Federal (“STF”), que objetiva declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 – “LPI”), que dispõe sobre o prazo de vigência de patentes no Brasil.

O FORTEC expressa sua preocupação com a proximidade do julgamento de mérito da questão pelo Plenário do E. STF, cuja data foi antecipada para o dia 7 de abril de 2021, em função do recente, mas já superado, pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) para a concessão de “tutela provisória de urgência”.

A eventual inconstitucionalidade, caso declarada pelo STF, implicaria na exclusão da previsão na LPI sobre o prazo de 10 anos mínimos de proteção conferidos a patentes no país, conforme garante parágrafo único do artigo 40, transcrito a seguir:

“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.**” (grifo nosso).



Uma decisão de tal natureza implicaria na anulação das patentes que foram concedidas e que estão vigentes com fundamento em tal dispositivo legal, o que geraria extrema insegurança jurídica para o ambiente de propriedade intelectual e inovação do País.

Importante destacar que a insegurança jurídica atingiria inclusive as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT). Com efeito, as ICTs, notadamente por consequência das ações dos seus Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), acumularam competência para realizar a devida proteção de ativos de propriedade intelectual advindos de pesquisas que realizam nos diversos campos tecnológicos.

Como resultado desta ação, é possível verificar que as primeiras colocações nos últimos rankings do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI de depositantes nacionais de pedidos de patentes, tem sido ocupada majoritariamente por ICT, o que mostra o esforço das nossas instituições para a adequada apropriação de ativos de propriedade intelectual – PI.

A gestão apropriada da PI pelas ICTs, meio da proteção de patentes e outros instrumentos, permite a realização de arranjos de interação ICT-Empresa, que são incentivados por políticas públicas nacionais e regulamentadas no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação – Marco Legal de CT&I.

A obrigação da ICT em realizar atividades de tal natureza está contida na Lei 10.973/04 que determina como competência do NIT:

*“Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.*

*§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o **caput**, entre outras:*

*I – zelar pela manutenção da política institucional de **estímulo à proteção das criações**, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;*

*II – avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;*

*III – avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma do art. 22;*

*IV – **opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição;***



*V – opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;*

*VI – acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição.*

*VII – desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da ICT;*

*VIII – desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela ICT;*

*IX – promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6º a 9º;*

*X – negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.” (grifos nossos)*

Eventual decisão que levaria a anulação de patentes concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI afetaria diretamente negócios jurídicos já realizados por nossas instituições que envolvem patentes nesta condição, como também traria impacto para a expectativa de novos negócios, como licenciamento ou cessão, que são ações esperadas das ICT para a devida implementação de suas políticas institucionais de inovação, em cumprimento ao Marco Legal de CT&I.

Naturalmente o FORTEC reconhece que há necessidade de aperfeiçoamento do dispositivo legal em tela no sentido de modular os seus efeitos, com adequadas regras de transição, mas não acreditamos que a anulação seja uma solução ~~mais~~ adequada para o caso, além de não trazer efeitos reais para a emergência sanitária em curso, uma vez que não afeta as vacinas recém-criadas e não há medicamentos comprovados contra a COVID-19 envolvidos.

Uma decisão de tal proporção precisa ser tomada após amplas discussões quanto aos seus possíveis impactos, envolvendo todos os setores que integram o Sistema Nacional de Inovação (SNI), incluindo as ICTs.

Neste sentido, o FORTEC coloca-se à disposição para contribuir com eventuais discussões, inclusive para a modulação do dispositivo legal, de forma a melhor equilibrar interesses que são impactados em matéria tão relevante.

Dr. Gesil Sampaio Amarante Segundo  
Presidente do FORTEC