

COMENTÁRIOS SOBRE A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5529 NO CONTEXTO DA PANDEMIA: a atuação do Supremo Tribunal Federal à luz do argumento das capacidades institucionais

Comments on the preliminary decision issued in the direct action of unconstitutionality nº 5529 in the context of the pandemic: the action of the Federal Supreme Court in light of the institutional capabilities argument

Heloísa Gomes Medeiros¹

RESUMO:

A temporariedade é uma das características fundamentais dos direitos exercidos sobre uma patente. Qualquer extensão de prazo estipulado para além do que prescreve as legislações internas e internacionais deve ser minuciosamente analisada sob pena de ferir os preceitos de equilíbrio de interesses que permeia a concessão de direitos de exclusiva. No Brasil, a previsão do parágrafo único, do artigo 40, da lei de propriedade industrial, que amplia o prazo de vigência de uma patente no caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tem causado dúvidas em relação a sua adequação constitucional frente a tensão entre interesse público e privado. A suprema corte brasileira, ao ser suscitada sobre a matéria na ação direta de inconstitucionalidade nº 5529, encontra-se frente a um forte dilema quanto a sua capacidade institucional de decidir

ABSTRACT:

The limitation on its duration is one of the fundamental characteristics of the rights exercised over a patent. Any extension of the term stipulated beyond that prescribed by domestic and international laws should be thoroughly analyzed under penalty of violating the precepts of balance of interests that permeates the granting of exclusive rights. In Brazil, the provision of the sole paragraph of article 40 of the industrial property law, which extends the term of validity of a patent in the event of delay in analyzing the application by the National Institute of Industrial Property (INPI), has caused doubts regarding its constitutional adequacy in the face of tension between public and private interests. The Brazilian Supreme Court, when asked about the matter in Direct Action for Unconstitutionality No. 5529, is facing a strong dilemma regarding its institutional capacity to decide on a technically and politically complex matter. In this sense, we intend to analyze the performance of the Federal Supreme Court

¹ Doutora e mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Graduada em Direito pela Faculdade São Luís/MA. Pesquisadora do Grupo de Estudo em Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná (GEDAI/UFPR). Vice-presidente do Instituto Observatório de Direitos Autorais. Professora Universitária. Advogada. E-mail: medeirosgh@gmail.com

sobre matéria complexa do ponto de vista técnico e político. Nesse sentido, pretende-se analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal à luz do argumento das capacidades institucionais, principalmente, após a decisão liminar concedida no contexto da pandemia provocada pelo COVID-19 e de precedente da corte fundada na carência de sua capacidade institucional para resolver a contenda de forma absoluta. Utiliza-se, para tanto, o método hipotético-dedutivo e como métodos auxiliares da pesquisa a abordagem qualitativa, a técnica de pesquisa documental e bibliográfica, o procedimento teórico e a pesquisa descritiva e prescritiva. A decisão liminar proferida tem o condão de impelir ou empurrar as instituições capacitadas para a mudança do cenário, como o poder legislativo e o INPI, a tomarem as devidas ações necessários para dirimir o problema fático e restabelecer o equilíbrio constitucional do sistema de patentes.

Palavras-chave: Propriedade industrial; Patente; Suprema corte; Capacidades institucionais.

in light of the argument of institutional capacity, especially after the injunction decision granted in the context of the pandemic caused by COVID-19 and the precedent of the court based on the lack of its institutional capacity to resolve the dispute in an absolute manner. For this purpose, the hypothetical-deductive method is used, and as auxiliary research methods the qualitative approach, the documental and bibliographical research technique, the theoretical procedure, and the descriptive and prescriptive research. The preliminary injunction decision has the power to impel or push the institutions capable of changing the scenario, such as the legislative power and the BPTO, to take the necessary actions to solve the factual problem and restore the constitutional balance of the patent system.

Keywords: Industrial Property; Patent; Supreme Court; Institutional Capacities

SUMÁRIO

Introdução. **1.** A ação direta de inconstitucionalidade nº 5529. **2.** A decisão liminar proferida em decorrência da emergência da pandemia do Covid-19. **3.** A possibilidade de aplicação do argumento da capacidade institucional do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5529. **4.** Conclusão. Referências.

INTRODUÇÃO

É inconteste a relevância do debate sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 40, da Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Tema que recebeu des-

taque na suprema corte brasileira a partir de 2016 com a propositura da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5529 e, mais recentemente, frente a situação da emergência da pandemia causada pela pandemia de Covid-19 que oportunizou a concessão de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo.

Ao longe dos aspectos materiais, ou de conteúdo propriamente dito, envolvendo o problema, destaca-se a importância da relação entre as diversas partes interessadas e envolvidas no processo decisório, como, por exemplo, a indústria farmacêutica, a indústria de medicamentos genéricos, as organizações não governamentais e as entidades representativas de agentes e advogados de propriedade industrial, que atuam democraticamente, por meio de instrumentos formais (*amicus curiae*) e informais (lobby), para alcançarem os objetivos dos seus representados.

O julgamento sobre uma disciplina tão técnica, e que deve avaliar os riscos ou benefícios da extensão de uma patente de invenção por um prazo superior a vinte anos ou de patentes de modelo de utilidade de quinze anos – fato que ocorre por, basicamente, problemas operacionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da Economia, responsável pela concessão de patentes, que não consegue deferir ou indeferir um pedido em menos de oito anos (modelo de utilidade) ou dez anos (invenção) após requerido –, ademais, não pode ignorar a perspectiva institucional pela qual perpassa a resolução da controvérsia.

Questiona-se, nesse contexto, as possibilidades de atuação do STF na ADI nº 5529 frente o argumento conhecido como capacidades institucionais, difundido no artigo intitulado *Interpretation and Institutions*, escrito por Cass Sunstein e Adrian Vermeule (2003), e que vem sendo aplicado pela mais alta instância do poder judiciário brasileiro em alguns casos correlatos.

Acredita-se como hipótese inicial que o STF, em decorrência da tecnicidade e alta complexidade política apontada sobre a matéria, apresenta pouca habilidade e recursos concretos para exercer sua função jurisdicional de forma a alcançar a maior parte dos interesses envolvidos,

mesmo diante do acervo material reunido junto ao processo. Assim, para evitar decisões que provoquem efeitos perversos para a sociedade e diante do argumento das capacidades institucionais, a medida tomada pelo STF deverá ser limitada, tendo em vista, que outras instituições, como o poder legislativo, são os legitimados institucionalmente a decidirem sobre a existência de tal mecanismo na legislação.

O trabalho pretende, assim, prospectar sobre a atuação do STF à luz do argumento das capacidades institucionais no caso da ADI 5529. Discorre-se, primeiramente, sobre a ADI n° 5529, em seguida, destacam-se os principais argumentos que embasaram a decisão liminar proferida pelo STF no dia 07 de abril de 2021, e, por fim, analisa-se o argumento da capacidade institucional do STF no caso e frente ao uso desse argumento pela suprema corte.

A reflexão acerca da pesquisa proposta é pautada no método hipotético-dedutivo e como **métodos auxiliares da pesquisa** são utilizados a abordagem qualitativa, a técnica de pesquisa documental e bibliográfica para a busca do material teórico referente ao tema, o procedimento teórico - a partir do conjunto de obras e documentos recolhidos, o que não impede analisar o caráter prático ou propositivo da pesquisa -, e a pesquisa descritiva e prescritiva.

A pesquisa tem o potencial de pensar em formas de atuação das supremas cortes em processos com as complexidades temáticas e políticas apresentadas aqui, de forma que as decisões tomadas funcionem como instrumentos que “empurrem” a solução para os órgãos ou poderes que possuem maior capacidade institucional. Em especial ao caso, aponta-se a necessidade de realizar melhoramentos junto ao INPI e contínuo debate junto ao poder legislativo.

1 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5529

A ação direta de inconstitucionalidade n° 5529 (BRASIL, 2016) foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, tendo como demanda a declaração de inconstitucionalidade parágrafo único, do artigo 40, da Lei

nº 9.279/1996 (lei de propriedade industrial - LPI),² datada de 13 de maio de 2016.

O objeto da controvérsia paira sobre a problemática do *backlog*, caracterizado pelo acúmulo de pedidos de patente para serem analisados junto ao órgão administrativo que provoca uma fila de espera por um tempo considerável até que ocorra o exame e concessão ou não. De acordo com o parágrafo único, do artigo 40, da LPI, o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade não pode ser inferior a dez e a sete anos, respectivamente, a contar da concessão.

Com isso, um pedido de patente de invenção que demore, por exemplo, treze anos para ser analisado pelo INPI, poderá ter prazo de vigência total de vinte e três anos, ao invés dos vinte anos estabelecido no *caput*, do artigo 40, da LPI. Ou seja, a expansão do prazo decorre de uma demora administrativa na análise do pedido e não por qualquer mérito no pedido da patente.

Conjuntamente, deve-se ter em conta que o artigo 44 do mesmo diploma legal institui que o direito a indenização por exploração indevida do objeto da patente pode ser exercido o período que corresponde a data da publicação do pedido até a data da concessão da patente. No exemplo acima, o direito de indenização pelo uso indevido abarcará desde a data da publicação daquele pedido e poderá ir até o final do prazo estendido.

Esse fato causaria diversos efeitos deletérios ao sistema de propriedade intelectual como um todo: poder monopolístico estendido para além do prazo ótimo estabelecido em vinte anos, inibição da concorrência por incertezas em relação aos direitos conferidos e possibilidade de exploração, e impacto sobre preços e opções para consumidores.

² Da Vigência da Patente

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.

Destaca-se ainda que a petição de ação direta de inconstitucionalidade foi baseada por ferir os seguintes postulados da Constituição Federal:

- (i) temporariedade da proteção patentária (art. 5º, XXIX) – preceito constitucional que exige a temporariedade das patentes;
- (ii) defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V), liberdade de concorrência (art. 170, IV) e segurança jurídica (art. 5º, caput) – tanto pela extensão que provoca quanto pela indeterminação do período de vigência;
- (iii) princípio da isonomia (art. 5º, caput) – pois trata-se de forma diversa agentes econômicos que assumem posições equivalentes, prorrogando-se a exclusiva para alguns em decorrência de um atraso administrativo;
- (iv) responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º) – acaba transferindo inconstitucionalmente a responsabilidade do estado à sociedade. Nesse sentido, cabe destacar o seguinte argumento da petição inicial:

O que a norma provoca é transferência à sociedade da responsabilidade do INPI de analisar, em tempo razoável, os processos administrativos de sua competência. Se a instituição não consegue apreciar, em tempo hábil, os pedidos de patente, cabe-lhe, na condição de pessoa jurídica de direito público e nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, reparar os danos causados ao postulante. O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, transfere esse ônus à sociedade, que se vê compelida a aguardar, por prazo indeterminado e superior a quinze ou vinte anos, para explorar comercialmente inventos industriais, em sacrifício da livre concorrência, dos consumidores e de direitos sociais como o direito à saúde e à alimentação.

- (v) princípio da eficiência da atuação administrativa (art. 37) e princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) –

evidencia-se no dispositivo a legitimação da ineficiência do poder público e admissão de processos demorados.

Nos termos do artigo 6º, da Lei 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF, o relator pediu informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, no caso, o Senado Federal e a Presidência da República, que não apoiaram a demanda.

Ainda seguindo o rito estabelecido pela Lei 9.868/1999, foram ouvidos a Advocacia-Geral da União, que se manifestou pela improcedência do pedido, e, em seguida, a Procuradoria-Geral da República, de opinião de que a ação deveria ser conhecida e o pedido formulado considerado procedente.

O processo conta ainda como *amici curiae*, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA), a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO), a Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional (Grupo FARMABRASIL), a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS), a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), o Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), a Defensoria Pública da União (DPU), a Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e a Croplife Brasil.

Em decorrência da emergência da pandemia do Covid-19, o Procurador-Geral da República apresentou, no dia 24 de fevereiro de 2021, pedido de tutela provisória de urgência, requerendo a suspensão imediata dos efeitos do parágrafo único, do artigo 40, da Lei nº 9.279/1996.

A crise sanitária, de acordo com o pedido feito pela Procuradoria, demonstrou que vários medicamentos que poderiam ser utilizados com combate à doença estavam protegidos de forma estendida em decorrência da aplicação do parágrafo único, do artigo 40, da LPI. Ressaltam que:

Há, na lista de medicamentos que tiveram prorrogação de prazo fundada no art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996 pelo menos 74 medicamentos, dentre os quais fórmulas para tratamento de neoplasias, HIV, diabetes, hepatites virais. Há, inclusive, fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus.

Alegou-se que o perigo na demora na análise do pedido poderia frustrar as tentativas de dirimir os efeitos da pandemia no Brasil. Assim, diante da relevância da matéria, urgência e do reconhecimento dos argumentos apresentados, houve antecipação da análise do pedido para dia 07 de abril de 2021, em decisão monocrática do pedido de liminar, *ad referendum* do Plenário, que passa a ser analisada a seguir.

2 A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM DECORRÊNCIA DA EMERGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19

O Ministro Dias Toffoli, relator do processo, inicialmente aprecia o voto de mérito confirmando a adequação do instrumento ação direta de inconstitucionalidade para questionar a o problema do parágrafo único, do artigo 40, da LPI, que permite a extensão de prazo de vigência de patentes quando ocorre demora administrativa na apreciação e, logo, concessão dos pedidos, quesito que havia sido levantado pelo Senado Federal.

Aprecia-se, em segundo lugar, nas premissas do voto: a disciplina jurídica das patentes, o prazo de vigência da patente e o panorama internacional da vigência das patentes.

Sobre a proteção da patente nos ordenamentos jurídicos nacional (lei 9.279/1996) e internacional (acordo TRIPS). Os fundamentos constitucionais de que a propriedade industrial é concedida de forma temporária e diante de sua finalidade: o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico que devem propiciar. Para além de um direito privado – que se justificaria pelo retorno ao investimento na criação de uma invenção, incentivando, assim o titular do direito -, resta claro que se encontra em jogo o interesse da coletividade brasileira e no bem-estar social, em especial, por meio da concorrência que o sistema proporciona. No mesmo sentido, aponta que os tratados internacionais sobre a matéria também ponderam a barganha entre interesse público e privado na concessão de exclusivas, ao estabelecer que este não pode consistir em empecilhos ao comércio legítimo.

Após discorrer brevemente sobre os requisitos de uma patente e o procedimento do pedido junto ao INPI, o voto destaca os direitos que são passíveis de exploração pelo titular expressos na lei de propriedade industrial, como os de toda propriedade, de usar, gozar e dispor. Em especial, sublinha-se o direito de indenização pelo uso indevido da patente, que, nos termos do artigo 44, da LPI, permite incluir “em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”, ou seja, a possibilidade de retroação da proteção desde o momento do início do processo, do momento da publicação do pedido e não apenas da concessão. Isso infere dizer que a proteção nunca ocorrerá por menos de vinte anos para patentes de invenção ou quinze anos para patente de modelo de utilidade.

Quanto ao prazo de proteção, cabe destacar do voto o apontamento sobre a falta de um debate mais democrático para a inclusão do parágrafo único, do artigo 40, e plausibilidade de argumento que o justifique para além do problema de *backlog* do INPI, preocupação latente na década de 1990 quando o Brasil ingressou na Organização Mundial do Comércio e, conseqüentemente, se tornou signatário do principal acordo sobre o tema de propriedade intelectual, o Acordo TRIPS.

Nesse panorama internacional, destaca no Acordo TRIPS ainda que o prazo mínimo de vinte anos estabelecido também tem como base que o

início da exclusiva deva ocorrer desde o momento do pedido, como inclui a ideia de que dentro dos vinte anos é um prazo considerado pelos signatários como suficiente tanto para análise e concessão quanto aproveitamento econômico do titular. A extensão do prazo por atraso na análise administrativa não levaria em conta que os vinte anos estipulado não é o “de efetivo monopólio”, o que ocorreria somente a partir da concessão do registro pelo INPI.

Diante da constatação de que é desnecessário o cumprimento de uma medida TRIPS-plus, elucida-se ainda que este tipo automático de compensação pelo atraso na análise de uma patente de forma a estender seu prazo de proteção existe de forma peculiar no Brasil se em comparação com pelo menos outras trinta jurisdições no mundo, e, na maior parte e principais não existe nenhuma previsão nem sequer similar.

Em terceiro lugar, trata da inconstitucionalidade propriamente dita do parágrafo único, do artigo 40, da LPI. Afirma, que o problema do caso reside em “tornar o prazo de vigência das patentes variável e, enquanto tal, indeterminado”, pois, “o prazo das patentes sempre estará condicionado a uma variável absolutamente aleatória, consistente no tempo de tramitação do processo no INPI”, causando prejuízo ao preceito de temporalidade da patente, dentre outras violações constitucionais. Concluindo, que mesmo que se não houvesse backlog, a norma permaneceria inconstitucional pela indeterminação do prazo. Assim, a inconstitucionalidade que declara na decisão inclui ainda análises relativas:

- (a) a questão do *backlog* no INPI e a violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e ao princípio da eficiência da administração pública (art. 37, *caput*, CF), tema que é de extrema relevância para a análise do argumento das capacidades institucionais e será melhor trabalho no próximo tópico;
- (b) uma análise comparativa dos prazos de vigência efetiva das patentes no Brasil em relação ao cenário internacional, que constata que a extensão de prazo nos termos do parágrafo único, do

artigo 40, da LPI, - termos indiscriminados e de forma automática -; é uma jabuticabeira jurídica;

- (c) aos seus impactos sobre o setor farmacêutico e violação do direito à saúde, estabelecido pelo artigo 196, da Constituição Federal, na qual se destaca a participação de várias entidades como *amicus curie*, e da perspectiva de que, apesar da urgência de análise sobre as questões relacionadas ao tema da saúde pública no contexto da pandemia (e de que fora desse cenário, é o setor, juntamente com o de telecomunicações, o que tem o maior número de patentes atingidas pela extensão de prazo), o tema abrange todos os ramos de indústria e em todas as searas tecnológicas, causando reflexos para toda sociedade, tais como concorrentes, consumidores e ente público;
- (d) às violações constitucionais: da segurança jurídica e do artigo 5º, XXIX, da CF, à função social da propriedade intelectual (art. 5º, XXIX, c/c art. 170, III, CF), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, IV e V, CF). A indeterminação do prazo é fator que gera insegurança jurídica, prejudicando a tomada de escolhas racionais por parte dos agentes econômicos. Percebe-se a má-fé, abusividade e oportunismo de titulares para ter extensão dos prazos de suas patentes por meio de artifícios que atrasam propositalmente a análise do INPI. Isso tudo gera ainda efeitos anticoncorrenciais e de desequilíbrio entre interesse público e privado, coletivos e individuais, presente no sistema de patente por meio também da limitação temporal.

A decisão sinaliza, num quarto ponto, que todos os argumentos apontados levam a se considerar a existência mesmo de um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil, caracterizado pela

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.

Por essa razão, a decisão afirma que o problema crônico do INPI em relação ao acúmulo de análise de pedidos, que tem sua principal causa a inércia das instituições responsáveis pelas suas adaptações necessárias à realidade pós-TRIPS, apenas será resolvido se houver esforços conjuntos tanto da autarquia federal, quanto de outras instituições da administração pública envolvidas no processo, como a ANVISA, o Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas da União.

Por fim, a ação é considerada procedente de modo que se decisão declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei no 9.279/1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil. Determina-se ainda uma série de medidas a serem tomadas pelo Instituto Nacional de propriedade Industrial, no prazo de um ano, com vistas a diminuição do backlog, tais como contratação de servidores e otimização dos processos. Define que tanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quanto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, devem cumprir a recomendação do Tribunal de Contas da União.

Ainda por determinação da decisão, a ANVISA deverá publicar os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no artigo 229-C, da Lei 9.279/1996, com vistas a atender à obrigação de tornar transparente essas informações à sociedade. E a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, deverá estabelecer rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização, prevista na Resolução INPI 239/2019, dos respectivos exames técnicos de patenteabilidade.

A decisão, contudo, teve proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo a ela efeito somente a partir da publicação da ata do julgamento (efeito *ex nunc*), não atingindo as patentes já deferidas e ainda em vigor em virtude da extensão prevista no preceito questionado. Propôs ainda que a modulação não incida nas

seguintes hipóteses, o que significa que nessas situações a decisão terá efeito *ex tunc*: i) sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e ii) sobre as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Do exposto sobre a decisão liminar, dois pontos remetem a ideia do argumento das capacidades institucionais analisadas no tópico a seguir: 1) O reconhecimento pelo STF de um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil, que decorre, em especial, da inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação e de que a superação das transgressões exige a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades; e 2) A parte dispositiva dispõe que a ANVISA, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, devem cumprir recomendações do Tribunal de Contas da União.

3 A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARGUMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI Nº 5529

O recurso argumentativo da capacidade institucional é atribuído aos autores Cass Sunstein e Adrian Vermeule (2003), em artigo intitulado *Interpretation and Institutions*, e propõe a necessidade de repensar técnicas de interpretação legal. Relatam os autores que normalmente se leva em consideração apenas a questão de “como interpretar um texto”, quando na verdade deveria se pensar em “como devem certas instituições, com suas habilidades e limitações distintas, interpretar certos textos”. (2003, p. 886)

A teoria propõe uma abordagem mais realística da falibilidade do poder judiciário na tomada de decisões, tendo em vista a limitação das suas capacidades (habilidades, recursos etc). Considera ainda que qualquer decisão tem consequências sistêmicas e poderão ocasionar resultados perversos, imprevisíveis e indesejados.

No caso do parágrafo único, do artigo 40, da LPI, há uma nítida tensão interinstitucional, além do que, encerra uma complexa rede de variáveis políticas e de exigências sobre um conhecimento técnico que poderiam ser apreciadas por intuições com muito maior capacidade de análise para tomada de decisão do que o poder judiciário, como ocorre com agências reguladoras, para decisões mais técnicas, e poder legislativo, para decisões políticas.

A própria decisão do STF, descrita no tópico anterior, demonstra que o INPI, a ANVISA, o Ministério da Saúde e, até mesmo, o poder legislativo, são as instituições capacitadas para efetivamente resolverem os problemas apresentadas no caso, instaurando melhores processos, dos quais são conhecedores de seus meandros e consequências. É diante da inércia dessas instituições que o STF decide:

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).

Repudia-se, a partir das capacidades institucionais, “uma imagem idealizada e até heroica das capacidades judiciais e, como corolário, uma visão preconceituosa das capacidades de outros legisladores e intérpretes, como agências e legisladores”. Os juízes e cortes não devem ser idealizados ou vistos como algo invariável.

O argumento das capacidades institucionais compreende ainda que muitas técnicas tradicionais de interpretação são baseadas numa perspectiva ideal que busca revisitar a vontade do legislador, explorando as intenções da lei, que, no entanto, não fazem sentido na aplicação de casos práticos mais complexos. Essa técnica também foi usada pelo STF, sem muito sucesso, ao buscar um sentido para existência do parágrafo único, do artigo 40, da LPI. Expõe a decisão que:

Mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei no 9.279/1996, não se obteve nenhuma menção acerca da motivação da regra do parágrafo único do art. 40. Ao que parece, não obstante a elevada importância do preceito em tela, ele foi inserido na lei sem maiores debates, conforme evidenciado no relatório do Grupo Direito e Pobreza da USP:

“As razões para a inclusão do artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial não são esclarecidas na exposição de motivos do referido diploma. O projeto original que deu origem à atual lei, PL 824/91, não continha tal dispositivo. O primeiro projeto substitutivo (PL 824- A/91, apresentado em 1992) tampouco o incluiu. O artigo 40, parágrafo único, na Lei de Propriedade Industrial somente foi inserido no projeto de lei por meio do substitutivo seguinte (PL 824-B/91, apresentado em 1993), sem, porém, a realização naquele momento de debates sobre seus possíveis impactos” (...).

Não obstante, conforme repetidamente apontado nestes autos, o dispositivo em tela teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI, resultante, em boa medida, do atraso crônico em sua apreciação por essa autarquia.

O fenômeno existe desde a instituição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo TRIPS, tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva (como os fármacos). Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos.

Pretendia-se com o parágrafo único do art. 40 que, mesmo em caso de demora na apreciação, fosse garantido ao requerente o prazo suficiente para auferir as vantagens da exploração exclusiva do invento, por meio de uma extensão do prazo do caput. (grifos nossos)

Cass Sunstein e Adrian Vermeule (2003), criticam esta postura quando se busca uma interpretação baseada no argumento de capacidade institucional pois tal especulação pode, por exemplo, encerrar erros sobre

os propósitos legislativos. Nessa passagem citada, é nítida apenas a falta de um debate mais democrático para a inclusão do parágrafo único, do artigo 40, na LPI e falta de um argumento mais razoável que o justifique para além do problema de *backlog* do INPI.

A maior capacidade do poder legislativo para responder a demanda feita ao STF também pode ser encontrada no seguinte trecho:

Vejam que não estou a questionar aqui um prazo certo fixado pelo legislador no que tange à sua adequação e suficiência para atender determinado propósito. Não estou a questionar, por exemplo, sobre se o parágrafo único deveria prever uma prorrogação de 5 anos, e não de 10, para as patentes de invenção. Adentrar na seara da definição de prazos seria se imiscuir em matéria tipicamente legislativa.

Ainda nesse sentido, ressalta-se, como consta da decisão e noticiado pela Advocacia-Geral da União, a iniciativa da Casa Civil em fomentar a discussão interministerial (Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, INPI e ANVISA) sobre o tema, encontrando-se em fase de amadurecimento legislativo para proposição de revogação do parágrafo único, do artigo 40, da LPI. Além disso, há diversos projetos de lei propugnando o mesmo objeto, o que demonstra que deve haver sim uma decisão política a ser tomada pela exclusão do artigo de lei.

Observa-se ainda a crescente utilização do argumento das capacidades institucionais nas decisões do próprio STF, com destaque ao precedente firmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.083.955, do Distrito Federal, apreciado pelo Ministro Luiz Fux, acompanhado por unanimidade pela Primeira Turma do STF, que aplica o argumento das capacidades institucionais ao decidir pela impossibilidade de revisão da análise do mérito administrativo, de decisão do CADE, pelo STF. Vale destacar:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCOR-

RENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. 2. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial. 4. A Administração Pública ostenta maior capacidade para avaliar elementos fáticos e econômicos ínsitos à regulação. Consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. *Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation*. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248-251). 5. A intervenção judicial desproporcional no âmbito regulatório pode ensejar consequências negativas às iniciativas da Administração Pública. Em perspectiva pragmática, a invasão judicial ao mérito administrativo pode comprometer a unidade e coerência da política regulatória, desaguando em uma paralisia de efeitos sistêmicos acentuadamente negativos. 6. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica demanda uma postura deferente do Poder Judiciário ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. O controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes: ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014; RE 636.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RMS 27.934

AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; ARE 968.607 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016; RMS 24.256, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 18/10/2002; RMS 33.911, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016. 7. Os controles regulatórios, à luz do consequencialismo, são comumente dinâmicos e imprevisíveis. Consoante ressaltado por Cass Sustein, as normas regulatórias podem interagir de maneira surpreendente com o mercado, com outras normas e com outros problemas. Consequências imprevistas são comuns. Por exemplo, a regulação de novos riscos pode exacerbar riscos antigos (...). As agências reguladoras estão muito melhor situadas do que os tribunais para entender e combater esses efeitos (SUSTEIN, Cass R., "Law and Administration after Chevron. *Columbia Law Review*, v. 90, n. 8, p. 2.071-2.120, 1990, p. 2.090).

8. A atividade regulatória difere substancialmente da prática jurisdicional, porquanto: a regulação tende a usar meios de controle ex ante (preventivos), enquanto processos judiciais realizam o controle ex post (dissuasivos); (...) a regulação tende a utilizar especialistas (...) para projetar e implementar regras, enquanto os litígios judiciais são dominados por generalistas (POSNER, Richard A. "Regulation (Agencies) versus Litigation (Courts): an analytical framework". In: KESSLER, Daniel P. (Org.), *Regulation versus litigation: perspectives from economics and law*, Chicago: The University of Chicago Press, 2011, p. 13).

9. In casu, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE, após ampla análise do conjunto fático e probatório dos autos do processo administrativo, examinou circunstâncias fáticas e econômicas complexas, incluindo a materialidade das condutas, a definição do mercado relevante e o exame das consequências das condutas das agravantes no mercado analisado. No processo, a Autarquia concluiu que a conduta perpetrada pelas agravantes se enquadrava nas infrações à ordem econômica previstas nos artigos 20, I, II e IV, e 21, II, IV, V e X, da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

10. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE detém competência legalmente outorgada para verificar se a conduta de agentes econômicos gera efetivo prejuízo à livre concorrência, em materialização das infrações previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste).

11. As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado analisado, sendo certo que a identificação de

tais efeitos anticompetitivos reclama expertise, o que, na doutrina, significa que é possível que o controle da correção de uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de aplicação da legislação, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades que lhes são subjacentes e impor suas próprias opções (JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-155).

12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF.

13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR RE: 1083955 DF - DISTRITO FEDERAL 0012731-72.2005.4.01.3400, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-122 07-06-2019)

4 CONCLUSÃO

Não se pretende com o presente comentário negar o problema que a extensão de prazo ocasiona em todos os setores tecnológicos, nem recusar a inconstitucionalidade do parágrafo único, artigo 40, da LPI. Também não se sustenta a ideia de que o objeto não deve ser apreciado em ação direta de inconstitucionalidade pelo STF. Cada leitura do voto torna incontestável a possibilidade da ação e a assertividade da decisão tomada pelo STF de que o parágrafo único não precisa e não deve existir no ordenamento jurídico brasileiro pelos efeitos que vem causando em relação aos demais valores constitucionais.

Contudo, a decisão liminar, nos termos do argumento das capacidades institucionais, é limitada e, provavelmente, será assim também quando da decisão final da ADI 5529.

Buscou-se provocar a discussão e ponderações de como utilizar esse argumento como fonte de mais um elemento interpretativo, dentre vários outros, e que emanam dos desdobramentos iniciais suscitados pela decisão liminar e que já figurou em outras atuações da suprema corte. Necessário futuramente delimitar sua aplicação com mais clareza sobre possibilidades e alcances de como os juízes podem decidir, se devem decidir (tendo em conta suas limitações) e até mesmo sobre quem deve decidir.

Diante de tal teoria, persistem ainda os questionamentos: quem teria, então, capacidade institucional para a analisar e resolver o problema do parágrafo único, do artigo 40, da LPI? Mesmo que o STF tenha todas as informações ao seu dispor, a decisão tomada irá de fato beneficiar o SUS ou concorrentes e consumidores?

Parece impossível responder a essas perguntas sem olhar para as capacidades institucionais de vários atores e os efeitos dinâmicos da competição. Uma análise por meio das capacidades institucionais pode ser importante na reformulação de como STF interpreta as contendas submetidas ao seu crivo.

A decisão presente e futura do STF sobre a ADI 5529, que deverá seguir com modulação de efeitos, pode ser vista como um elemento impulsionador para melhoras necessárias ao sistema de propriedade industrial brasileiro, como, por exemplo, relacionados a gestão dos processos de pedidos de patente junto ao INPI ou de propiciar o debate legislativo democrático.

REFERÊNCIAS

SUNSTEIN, Cass R. e VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. In: **Michigan Law Review**, vol. 101, pp. 885-951, fev. 2003.

STF - AgR RE: 1083955 DF - DISTRITO FEDERAL 0012731-72.2005.4.01.3400, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-122 07-06-2019

Recebido: 15/04/2021

Aprovado: 27/04/2021