

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR : **MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S) : **MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA**
ADV.(A/S) : **SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR**
ADV.(A/S) : **MARCOS HOKUMURA REIS**
INTDO.(A/S) : **RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO**
ADV.(A/S) : **SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS**

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.529. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA.

1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 5.529, resguardou

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

eventuais efeitos concretos produzidos em decorrência da vigência de patentes, com prazo estendido de acordo com o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, apenas quanto a produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

2. Uma vez em discussão patente relacionada ao agronegócio e tendo sido a ação proposta na origem antes de 7 de abril de 2021, cumpre observar a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996.

3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 12 de março de 2024, na conformidade da ata de julgamentos, por maioria, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 12 de março de 2024.

Ministro NUNES MARQUES

Relator

18/04/2023

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR : **MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S) : **MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA**
ADV.(A/S) : **SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR**
ADV.(A/S) : **MARCOS HOKUMURA REIS**
INTDO.(A/S) : **RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO**
ADV.(A/S) : **SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS**

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda. interpuseram agravo interno de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a modulação de efeitos ocorrida no julgamento da ADI 5.529.

Segundo alegam, embora o Supremo tenha proclamado a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, ficaram ressalvados os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo prevista no dispositivo legal, o que abrangeria tanto patentes da área de saúde como, alternativamente, ações judiciais propostas até 7 de abril de 2021. Sustentam que essa conclusão advém da parte dispositiva do voto condutor do julgamento da ADI 5.529.

Requerem a cassação do ato reclamado.

As agravadas, em contraminuta, salientam que a preservação dos efeitos de atos já concretizados se refere apenas às patentes de uso em saúde. Dizem que passagem do pronunciamento do Relator, indicada pelas agravantes como favorável à sua pretensão, acabou não refletida no voto final sobre a modulação, uma vez que foi omitido trecho essencial a revelar que a preservação de efeitos só se aplica às patentes de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos.

É o relatório.

18/04/2023

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

VOTO

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (RELATOR): O agravo interno, protocolado por advogados constituídos, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo que o pronunciamento agravado deve ser mantido.

Trata-se, na origem, de ação promovida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), na qual se busca, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, a condenação da parte reclamante (i) à abstenção da cobrança de *royalties* pelo uso da tecnologia referente às patentes, a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público, e (ii) à repetição de indébito dos valores pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos.

A autoridade reclamada, em sede de antecipação de tutela recursal, determinou às reclamantes o depósito em juízo de 1/3 (um terço) dos *royalties* alusivos à patente de invenção PI9816295-0 – referente à tecnologia “Intacta” – a contar da data de seu vencimento, 3 de março de 2018. Eis os fundamentos declinados:

Com isso, é possível concluir, ao menos *prima facie*, que a modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema não se aplica às Agravantes, eis que o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada “INTACTA RR2 PRO”, registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, ou seja, não guardam relação com a área da saúde.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Não fosse o bastante, a vertente demanda foi ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte, foi modulada com efeitos retroativos *ex tunc* e *erga omnes* sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021).

Essas circunstâncias conferem às Recorrentes a probabilidade do direito vindicado, eis que há fundadas dúvidas quanto à legitimidade e procedência das cobranças dos *royalties* pela parte Agravada.

Segundo as agravantes, a referida determinação desconsidera os termos da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.529, que resguarda da eficácia retroativa de seu pronunciamento os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão do prazo das patentes autorizada pelo dispositivo declarado inconstitucional.

O Plenário, ao apreciar a ADI 5.529, assentou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, cujo teor transcrevo:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 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.

Nos termos da proposta de modulação apresentada pelo Relator, ministro Dias Toffoli, foram conferidos, como regra, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tendo sido excepcionadas duas situações nas quais consignada a eficácia retroativa (*ex tunc*), ou seja, (i) ações judiciais aforadas até 7 de abril de 2021 e (ii) patentes concedidas

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

com extensão de prazo envolvendo produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Destaco da ementa o trecho respectivo:

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no *caput* do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.

Logo adiante, para sintetizar o entendimento, o ministro Dias Toffoli apresentou quadro sinótico a revelar, sem sombra de dúvidas, que a ressalva de efeitos concretos se destinava a evitar judicialização de controvérsias relacionadas unicamente a patentes na área de saúde. Veja-se, mais uma vez, o que veiculado por Sua Excelência, no que interessa ao caso concreto:

O quadro a seguir sintetiza os efeitos da modulação proposta:

a) Situação fática: patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – *ex tunc*).

Efeito prático nesses casos: independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (*caput* do art. 40, o qual restará intocado).

b) Situação fática: patentes já concedidas que tenham prazos de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – *ex tunc*). Consequência prática: as patentes perdem o período adicional que decorreria da aplicação aos casos do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o *caput* do art. 40.

Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.

[...]

Conforme se conclui da leitura dos trechos transcritos, ficaram ressalvados efeitos concretos já produzidos apenas quanto a patentes cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

A citada ressalva foi, como dito no próprio texto, específica quanto a patentes relacionadas ao campo da saúde.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Tratando a hipótese de patentes alusivas ao agronegócio, não se aplica ao caso a preservação de efeitos concretos mencionada na ressalva à modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 5.529.

Do exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393

PROCED. : MATO GROSSO

RELATOR : MIN. NUNES MARQUES

AGTE. (S) : MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO (A/S)

ADV. (A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 31755-A/PA, 4187/SE, 357553/SP) E OUTRO (A/S)

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA

ADV. (A/S) : SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (182679/SP)

ADV. (A/S) : MARCOS HOKUMURA REIS (192158/SP)

INTDO. (A/S) : RELATORA DO AI N° 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

ADV. (A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Após o voto do Ministro Nunes Marques (Relator), que negava provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falou, pela agravante Monsanto do Brasil Ltda., o Dr. Saul Tourinho Leal, e pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso - APROSOJA/MT, o Dr. Sidney Pereira de Souza Junior. Segunda Turma, Sessão Virtual de 7.4.2023 a 17.4.2023.

Composição: Ministros André Mendonça (Presidente), Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Nunes Marques.

Hannah Gevartosky
Secretária

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR : **MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S) : **MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA**
ADV.(A/S) : **SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR**
ADV.(A/S) : **MARCOS HOKUMURA REIS**
INTDO.(A/S) : **RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO**
ADV.(A/S) : **SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS**

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Cumprimento a todas e a todos, nosso Decano, Ministro **Gilmar Mendes**, Ministro **Edson Fachin**, Ministro **Nunes Marques**, que nos acompanha por vídeo, Ministro **André Mendonça**, nossa Procuradora,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Dra. Maria Caetana, nossos servidores e servidoras, Dra. Hanna, nossa secretária da Turma, senhoras advogadas e senhores advogados, todos os presentes, a imprensa que nos acompanha e os alunos já mencionados.

Recentemente – acho que há duas ou três semanas, os eminentes Colegas vão se lembrar –, o próprio Ministro **André Mendonça** levantou questão de ordem no sentido de reabrir as sustentações orais quando se tratar de vista e não de destaque.

Quando for destaque, foi decidido pelo Plenário que a retomada do julgamento se dará desde o seu início, com o relatório. No caso de vista, essa questão de ordem foi deliberada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de recusar a reabertura da sustentação oral e do julgamento. Embora o pedido de vista tenha sido feito no Plenário Virtual, as sustentações orais que lá foram feitas, nós acompanhamos e, portanto, é de considerar como continuidade de julgamento; não é um destaque. Regimentalmente, inclusive com esse precedente do Plenário, lamento dizer para os eminentes advogados que não podemos abrir esse precedente, até porque há uma deliberação do Plenário em sentido contrário.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, revogando a medida cautelar anteriormente concedida (eDOC 81).

Na petição de ingresso, as reclamantes sustentam que a decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento 1014311-30.2022.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso descumpriu o que restou decidido nos autos da **ADI 5529/DF** (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2021), oportunidade em que esta Corte declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), mas teria resguardado da eficácia retroativa de seu pronunciamento os efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão das patentes autorizada pelo dispositivo declarado inconstitucional.

Em específico, a decisão reclamada determinou o depósito em juízo de parte dos *royalties* da tecnologia INTACTA referente à patente de invenção PI9816295-0 a contar da data de seu vencimento, que teria ocorrido em 3.3.2018.

Iniciado o julgamento no colegiado, o eminente Relator apresentou voto pelo não provimento do agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional.

Consignou que *“o ministro Dias Toffoli apresentou quadro sinótico a revelar, sem sombra de dúvidas, que a ressalva de efeitos concretos se destinava a evitar judicialização de controvérsias relacionadas unicamente a patentes na área de saúde”*. Concluiu que *“[t]ratando de hipótese de patentes alusivas ao agro negócio, não se aplica ao caso a preservação de efeitos concretos mencionada na ressalva à modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 5.529”*.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Pedi vista dos autos para aprofundar a análise da matéria.
É a breve síntese dos fatos processuais relevantes. **Passo ao voto.**

I – PRETENSÃO DA RECLAMANTE E O ACÓRDÃO DA ADI 5529/DF

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “I”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

No caso, as reclamantes alegam, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5529/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2021), especificamente no que concerne ao alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996.

O Ministro Relator não acolheu a argumentação, por entender que, no referido precedente, *“ficaram ressalvados efeitos concretos já produzidos apenas quanto a patentes cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde”*.

No julgamento da ADI 5529/DF, esta Corte assentou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, que estabelecia prazo adicional de vigência das patentes, de modo a resguardar o responsável pela invenção ou modelo de utilidade de eventual mora estatal na apreciação do pedido.

Tendo em vista o impacto social e econômico da decisão – sobretudo em face da vigência da norma inconstitucional por quase três décadas – o Tribunal, capitaneado pelo Min. Dias Toffoli, conferiu, por maioria, efeitos prospectivos ao pronunciamento. O acórdão, neste ponto, recebeu a seguinte redação:

(...)

17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes". (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2021 – grifo nosso)

A leitura da própria ementa revela de forma clara a diretriz da modulação: em regra, independentemente da área de aplicação da invenção ou modelo de utilidade patenteado, as extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 **não são alcançadas pela decisão proferida na ADI 5529/DF.**

A Corte aprovou, entretanto, duas exceções a essa regra: (i) ações judiciais ajuizadas até 7.4.2021 em que se debate a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996; e (ii) as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Isso significa que, apenas em relação a essas patentes, a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único, da Lei

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

9.279/1996, é retroativa. Mesmo nesses casos, todavia, ressaltou-se expressamente “eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes”.

Nada obstante, ao interpretar o acórdão da **ADI 5529/DF**, o eminente Relator concluiu que a ressalva da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade acerca dos efeitos concretos já produzidos alcançaria apenas as patentes relacionadas ao campo da saúde, de modo que as patentes concernentes às demais áreas objeto de ações ajuizadas até 7.4.2021 seriam integralmente atingidas pelo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

Entendo, com as devidas vênias, que essa não é a interpretação adequada das conclusões alcançadas pelo Colegiado no julgamento da **ADI 5529/DF**.

Embora os fundamentos ventilados pelo eminente Min. Dias Toffoli efetivamente tenham se concentrado nas patentes de saúde, isso decorreu da própria preocupação externada pelos demais Ministros com os impactos nesse setor, sendo certo que os argumentos são perfeitamente aplicáveis a todas as patentes cuja extensão tenha sido concedida com base na norma do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Em momento algum o Ministro Relator afastou a ressalva dos efeitos concretos em relação às patentes de qualquer área judicializadas, limitando-se a concentrar sua argumentação naquele setor que sempre causou maior preocupação aos pares: o farmacêutico.

Nada do que ali foi exposto é inaplicável às patentes dos demais setores. As razões de segurança jurídica e interesse social voltadas a evitar conflitos judiciais em torno de pleitos indenizatórios retroativos aplica-se a toda e qualquer patente.

É dizer, o conjunto de fundamentos para ressalva dos efeitos concretos já produzidos é integralmente consentâneo com qualquer patente, independentemente da área. Não por outro motivo, foi essa a conclusão explícita do eminente Ministro Relator da **ADI 5529/DF** no trecho de seu voto que tratou sobre a modulação de efeitos:

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Em ambas as situações de ressalva, incidirá o efeito retroativo, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40, sendo respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 e **resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.**

E essa foi a conclusão expressamente albergada pelo Min. Alexandre de Moraes ao aderir à proposta do Relator:

(...) Em regra geral, os efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, geraria um percentual grande de patentes, 88,79%, garantidas na segurança jurídica, ou seja, os requisitos da segurança jurídica estão a favor dessa manutenção. **Em relação às demais, principalmente a questão da área de saúde referida pelo eminente Ministro-Relator, haverá a manutenção dos efeitos concretos.** Essa questão dos efeitos *ex tunc* resultaria - não efetivamente os efeitos *ex tunc* gerais - **na possibilidade da manutenção dos efeitos concretos, inclusive em relação às ações judiciais.**

Assim, percebe-se que as duas hipóteses de ressalva da modulação não são cumulativas; verificada a caracterização de qualquer uma delas, incidirão os efeitos retroativos. As exceções à modulação preconizadas pelo eminente Ministro Relator devem ser lidas à luz da regra geral de que são mantidos os prazos de extensão vigentes na publicação da ata de julgamento.

Isso significa que as hipóteses excepcionais visam justamente a imediata queda do prazo de extensão, ainda que em data retroativa ao julgamento da ADI 5529/DF. Para tanto, é suficiente que a patente seja relacionada à área da saúde ou tenha sido objeto de ação judicial dentro do respectivo parâmetro temporal.

Nesse contexto, a determinação de preservação dos efeitos concretos

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

já produzidos se aplica, a meu ver, a ambas as hipóteses de ressalva da modulação, nos termos do voto do Ministro Relator, que, ao menos em minha leitura, não realizou distinção inequívoca no particular e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, acima citado, que ressaltou expressamente esse aspecto. É precisamente essa razão que me leva a respeitosamente divergir das conclusões aportadas aos autos pelo Professor Carlos Blanco de Moraes, em judicioso parecer elaborado sobre a questão constitucional ora discutida trazido aos autos (eDOC 113).

A prevalecer a solução defendida pelo Ministro Relator desta reclamação, as patentes objeto de ação judicial não apenas cairão como também contemplarão pleitos indenizatórios relativamente a situações jurídicas consolidadas, **em tratamento absolutamente assimétrico em relação às patentes não judicializadas – inclusive as do campo da saúde**. Semelhante solução não encontra amparo nos fundamentos acolhidos pelo Colegiado no precedente em tela, tampouco na própria lógica estruturante da modulação dos efeitos.

Nesse sentido, convém colacionar trecho de parecer do Prof. Dr. Lênio Luiz Streck acostado aos autos (eDOC 116, p. 23):

74 Agregue-se, finalmente, um argumento que deveria orientar, *ab initio*, a leitura da ADI nº 5.529/DF e, conseqüentemente, da Reclamação 56.393/MT. Não haveria qualquer razão de ordem jurídica, política, econômica e tampouco moral capaz de justificar um tratamento mais benéfico às patentes da indústria farmacêutica em relação a todas as demais. Isso fere os mais mezinhos princípios jurídico-constitucionais.

75 É incontroverso que, a fim de causar mínimos impactos de desestabilização ao sistema de concessão de patentes consolidado há 25 anos e resguardando cerca de 89% das patentes, o Supremo Tribunal atribuiu efeitos *ex nunc* a casos já concedidos com extensão de prazo pelo INPI e contratos dele decorrentes, desde que não referentes a fármacos e equipamentos da área da saúde.

76 O tratamento diferenciado destinado a produtos

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

farmacêuticos e da área da saúde se dá nesse contexto. Todo o julgamento ocorreu em pleno período de enfrentamento da pandemia do coronavírus, de modo que a proteção patentária aos produtos e equipamentos da indústria farmacêutica e da área da saúde estavam, de fato, obstaculizando a democratização da produção e dificultando o acesso a determinadas tecnologias de inovação, tendo em vista o amplo espectro da proteção concedida sob a égide do parágrafo único do artigo 40 da LPI.

77 Desse modo, os efeitos mais rígidos, mediante a atribuição de caráter *ex tunc* às patentes dessa natureza se deu com a observância do melhor interesse social. Ainda assim, jamais houve qualquer dúvida quanto à ressalva de seus efeitos concretos.

Por fim, é forçoso reconhecer que a ressalva dos efeitos concretos é solução que melhor se harmoniza com a sistemática da jurisdição constitucional.

Com efeito, penso que estamos diante de oportunidade de revisitar temas fundamentais da dogmática constitucional, cuja confusão tem engendrado dificuldades à Corte, que na tentativa de desatar determinadas situações regidas durante longos períodos por norma inconstitucional, embrenhou-se em discussões um tanto estéreis a respeito da modulação dos efeitos de decisões declaratórias de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, a adequada aplicação dos precedentes do Tribunal em controle de constitucionalidade – cujos desdobramentos são veiculados em sede de reclamações como a dos autos – impõe atenção especial à necessária distinção entre a norma declarada inconstitucional e o ato singular nela baseado.

Conforme registrei em sede doutrinária, a ordem jurídica brasileira não dispõe de preceitos semelhantes aos constantes do § 79 da Lei do *Bundesverfassungsgericht*, que prescreve a intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação. Não se deve supor, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade afeta todos os atos praticados com

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

fundamento na lei inconstitucional (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2020. p. 1524).

Embora a ordem jurídica brasileira não contenha regra expressa sobre o assunto e se aceite, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional está eivado, igualmente, de iliceidade, concede-se proteção ao ato singular, procedendo-se à **diferenciação entre o efeito da decisão no plano normativo e no plano do ato singular mediante a utilização das fórmulas de preclusão.**

Os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se assegurem suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade. Em outros termos, somente serão afetados pela declaração de inconstitucionalidade com eficácia geral os atos ainda suscetíveis de revisão ou impugnação.

Importa, portanto, assinalar que a eficácia *erga omnes* da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total do ordenamento jurídico daqueles atos fundados em lei inconstitucional. Ela cria, porém, as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação.

Essas condições, vale dizer, não atuam isoladamente a partir da decisão declaratória de inconstitucionalidade, mas com fundamento em todo ordenamento jurídico, de modo que também devem ser considerados no processo de aplicação outras garantias constitucionais, como a segurança jurídica e o princípio da confiança.

Com efeito, a distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto – daí a importância da reclamação –, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por longos períodos.

Noutros termos, de um lado há a declaração de nulidade de ato normativo primário, em virtude de sua incompatibilidade com a Constituição, atividade própria do controle de constitucionalidade, possível apenas em relação a normas dessa natureza. De outro, em plano diverso e relativamente autônomo, há uma miríade de atos concretos

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

formalizados a partir da norma declarada inconstitucional, cuja invalidade sequer pode ser objeto, por exemplo, de processos objetivos nesta Corte.

Atenta a circunstâncias dessa natureza, esta Turma reconheceu, em precedente recente, a necessidade de prestigiar, por razões de segurança jurídica, atos singulares formalizados com fundamento em norma posteriormente declarada inconstitucional. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia *erga omnes* da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. **A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do**

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”. (Rcl 44.776 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.4.2023 – grifo nosso)

É exatamente isso que está em jogo nestes autos. Retirar a ressalva de efeitos concretos consolidados significa fulminar de plano inúmeros atos jurídicos perfeitos anteriores, inclusive, ao marco temporal de ajuizamento das ações judiciais (7.4.2021), olvidando a distinção entre o plano normativo e o do ato singular.

Dessa forma, **a interpretação correta do precedente formalizado no julgamento da ADI 5529/DF revela a regra dos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, com a manutenção das extensões concedidas vigentes na data de publicação da ata de julgamento**.

A exceção da modulação refere-se às ações judiciais sobre o tema propostas até 7.4.2021 e às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Nesses casos, os titulares não têm direito à manutenção da extensão de patente baseada na norma inconstitucional, **ressalvados, de toda forma, os efeitos concretos já produzidos**.

Essa é, aliás, a literalidade da decisão de julgamento, resultado do louvável esforço do Min. Dias Toffoli no sentido de construir, de forma clara e dialógica, a melhor solução para complexa questão submetida à análise desta Corte:

O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito, ficando

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, operando-se, **em ambas as situações**, o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 **e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes** (grifo nosso).

Diante desse quadro normativo, passo a analisar a situação fática controvertida nesta reclamação.

II – PRESERVAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS EFEITOS CONCRETOS JÁ PRODUZIDOS

No caso dos autos, a reclamada ajuizou ação coletiva contra as reclamantes em que formula os seguintes pedidos (eDOC 7 – p. 42):

(...)

c.1.) corrigir o prazo de vigência das patentes de invenção nº PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0, os quais deverão ser computados na forma do caput do artigo 40 da LPI [20 (vinte) anos a partir da do depósito de cada um dos aludidos pedidos de patente], declarando-se, para tanto e de forma incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo único do aludido dispositivo legal. Subsidiariamente, somente caso não se entenda pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, requer-se a correção do prazo de vigência da patente de invenção nº PI9816295-0, o qual deverá ser computado na forma do caput do artigo 40 da LPI [20 (vinte) anos a partir da do depósito de cada um dos aludidos pedidos

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

de patente], pois a regra do parágrafo único do artigo 40 da LPI não é aplicável à patente nº PI9816295-0;

c.2.) condenar a MONSANTO a se abster de cobrar royalties pelo uso da tecnologia referente as patentes em questão a partir das datas em que caíram em domínio público, na forma da tabela abaixo:

PI0016460-7	–	12/12/2020
PI0610654-4	–	26/05/2026
PI9816295-0	–	03/03/2018

c.3) condenar a MONSANTO à repetição (devolução) dos valores cobrados [após a data em que aludidas patentes caíram em domínio público – conforme tabela acima] pela exploração das patentes de invenção nº PI0016460-7 e PI9816295-0, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, desde o desembolso.

De início, anoto que o argumento das reclamantes concernente à necessidade de inclusão do INPI no polo passivo da demanda, com o conseqüente deslocamento da competência para Justiça Federal, refoge aos limites desta reclamação.

O precedente aventado pelas reclamantes nada diz sobre a participação do INPI nas ações judiciais, matéria que é inerentemente infraconstitucional e por isso exaustivamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez afastado esse argumento, analiso o enquadramento da situação judicializada pela reclamada na decisão proferida por esta Corte na **ADI 5529/DF**.

O ato reclamado concluiu que *“o Relator, E. Ministro Dias Toffoli, ao modular os efeitos do decisum, assim como o plenário do STF, por maioria dos Votos, concluiu que os efeitos concretos já produzidos nas relações contratuais pré-existentes somente serão resguardados na hipótese de vigência de patentes relacionadas à área de medicamentos e de produtos hospitalares, bem como fármacos”*.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Consignou ainda “que a modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema não se aplica às Agravantes, eis que o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada “INTACTA RR2 PRO”, registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, ou seja, não guardam relação com a área da saúde”.

Assentou, por fim, que “a vertente demanda foi ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte, foi modulada com efeitos retroativos ex tunc e erga omnes sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021)”.

Por tudo até aqui exposto, **a decisão reclamada contraria o precedente da ADI 5529/DF.**

É bem verdade que a ação ajuizada pelas ora reclamadas atende aos requisitos temporal e material da ressalva “i” à modulação dos efeitos. A demanda foi proposta em 6.4.2021 e expressamente apresenta como causa de pedir a discussão relativa à inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

Contudo, **essa subsunção não tem o condão de engendrar a consequência jurídica pretendida pelas reclamadas e acolhida pelo ato reclamado** – a saber: a indenização dos royalties pagos desde 2018, quando iniciado o período de extensão previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

Conforme demonstrado, **os efeitos retroativos a que se refere o acórdão da ADI 5529/DF não implicam a insubsistência dos efeitos concretos já produzidos a partir de contratos formalizados com base em norma que vigeu por mais de 25 anos – mas, sim, a imediata perda de eficácia da extensão da patente.**

Perceba-se que isso não torna inócua a ressalva da modulação de efeitos, uma vez que as patentes do setor do agronegócio, como a dos autos, tiveram os prazos de extensão mantidos, excetuados apenas os casos referentes às demandas ajuizadas até 7.4.2021.

Assim, as reclamadas, em virtude do ajuizamento da demanda,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

obtiveram direito à imediata cessação do pagamento dos royalties, inclusive no tocante a eventuais créditos das titulares das patentes concernentes ao período a que se refere o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, mas não à indenização dos royalties pagos desde o início do prazo de extensão até o momento da judicialização, uma vez que esses atos jurídicos perfeitos consistem em efeitos concretos já produzidos – abrangidos, portanto, pela ressalva do precedente.

Não houve, dessa forma, esvaziamento do objeto do referido processo. Por meio do ajuizamento da demanda coletiva originária, as reclamadas obtiveram, nos termos do que restou decidido no julgamento da **ADI 5229/DF**, o direito de cessação imediata das patentes judicializadas cujo prazo houvera sido estendido com fundamento no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, **resguardados apenas os efeitos concretos já produzidos.**

Não fosse essa circunstância, os efeitos da **ADI 5229/DF** somente se aplicariam às patentes discutidas na espécie a partir de 1/9/2021, data de publicação da ata de julgamento da **ADI 5529/DF**.

É certo, também, que as reclamadas poderiam ter suscitado a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 anteriormente, impedindo, a tempo e modo, a produção dos efeitos concretos que agora, ao arrepio da decisão tomada por esta Corte nos autos da **ADI 5529/DF**, buscam desfazer.

* * * * *

Em resumo, não tenho dúvidas que o caso concreto **não se enquadra** no âmbito da regra geral de modulação de efeitos estabelecida no julgamento da **ADI 5529/DF**, **de modo que o entendimento então alcançado por esta Corte é aplicável à espécie retroativamente (efeito *ex tunc*).** Isso porque é indene de dúvidas que a ação judicial particular discutindo a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 foi ajuizada em 6.4.2021 – isto é, antes de 7.4.2021, atendendo ao requisito temporal disposto no acórdão.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Mesmo em tais casos, todavia, o Supremo Tribunal Federal ressaltou expressamente a intangibilidade dos “efeitos concretos já produzidos”. Dentre tais efeitos concretos já produzidos – e resguardados da eficácia retroativa do precedente da ADI 5529/DF – encontram-se justamente, no caso concreto, os royalties pagos desde 2018, quando iniciado o período de extensão previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, até o ajuizamento da demanda judicial em que suscitada a referida inconstitucionalidade (6.4.2021).

III – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, com todas as vênias ao eminente Relator, dou provimento ao agravo regimental e, desde logo, julgo procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado.

Determino, ainda, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, na apreciação da Ação Civil Pública 1011982-53.2021.8.11.0041 ou de quaisquer outros feitos processuais a ela relacionados, observe o que restou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI 5529/DF, procedendo à preservação dos efeitos concretos já produzidos desde o início do período a que se refere o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Minha saudação, Senhor Presidente, Ministro Dias Toffoli, Ministro-Decano, Ministro Gilmar Mendes, a quem parablenzo antecipadamente pelo substancioso voto, Ministro Luiz Edson Fachin e Ministro Nunes Marques, além da Subprocuradora-Geral da República, Doutora Maria Caetana, eminentes advogados e advogadas que se fazem presente, Doutora Hannah e demais servidores.

Senhor Presidente, estamos aqui praticamente a fazer a interpretação de um texto, não de um texto de lei, nem da própria da Constituição, mas de um julgado do Supremo Tribunal Federal que teve Vossa Excelência como autor da sua redação original. Então, logicamente que toda nossa construção vai à luz de uma interpretação nossa, não da redação e do autor originário do texto.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Se me permite, Ministro **André Mendonça**, na questão dos produtos farmacêuticos, não houve modulação. Daí a necessidade de se fazer a ressalva do item II, porque era imediata a quebra da extensão do prazo para o setor farmacêutico e para a área de saúde. Para os outros setores tecnológicos, é o item I – quem tinha ação está resguardado, está ressalvado.

Eu, inicialmente, tinha proposto a data do julgamento. Depois, como o julgamento demorou, recebi memoriais e advogados e estabeleci, e fui acompanhado pelo Plenário, a data de 7 de abril. No caso concreto, esta ação é do dia anterior, do dia 6 de abril.

O que não se pode aqui confundir é que a área de saúde não teve modulação, ou seja, seria possível abrir novas ações, ações que não estariam vedadas por esse período. Agora, para o setor de saúde, também quem entrou até o dia 6 de abril de 2021 pode pedir indenização.

Leio aqui o quadro de meu voto que sintetiza os efeitos da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

modulação proposta. Situação fática: patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso propostas até o dia 7 de abril de 2021 em que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI. O objeto tem de ser esse questionamento.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão; ou seja, as ações propostas em qualquer setor tecnológico. Nesses casos, independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (**caput** do art. 40, o qual restará intocado).

Outra situação fática: patentes já concedidas que tenham prazo de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam produtos de processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos. Não há modulação dos efeitos para a área da saúde. Não houve.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Há uma retroação ampla.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

De tudo.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Ressalvados os efeitos concretos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Independentemente de ação judicial, já caíam as patentes ali. Se tinha 20 anos e um dia, 21 anos, já caía. Para se evitar uma enxurrada de pedidos de indenização de talvez 5 anos, 4 anos, 3 anos, em vários medicamentos e serviços de uso de saúde, porque não se modulou, é que, então, se pôs a trava específica para a área de saúde, também relativa às ações judiciais, do dia 7 de abril. Para que não houvesse essa enxurrada

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

de ações.

Então, em qualquer setor tecnológico, inclusive na área farmacêutica e de uso em saúde, quem propôs a ação até o dia 6 de abril pode pedir a suspensão da extensão – que, na área de saúde, já está dada automática, porque não houve modulação – e pode pedir a indenização.

Eu tenho voto por escrito e adianto que eu vou acompanhar o Relator, Ministro **Nunes Marques**, pedindo vênias ao Ministro **Gilmar Mendes**.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Agradeço, Senhor Presidente. Eu confesso que para nós chegarmos a uma conclusão, eu com a assessoria, nós recorremos justamente às transcrições.

Fomos ao voto de Vossa Excelência e fiz um resgate que, do [ininteligível], à luz de esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência trouxe, à luz em função de alguns esclarecimentos havidos, por parte de escritórios de advocacia, da questão. Nesses esclarecimentos, Vossa Excelência assim consignou:

Não proponho a modulação de efeitos em relação às seguintes situações: as ações ajuizadas até 7 de abril, um item; e o segundo item, as patentes relacionadas à área de saúde e farmacêutica.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Essas caíram automaticamente.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - E Vossa Excelência consignou:

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que essas duas hipóteses não são cumulativas, são independentes.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

São independentes.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos. A leitura que faço e se alinha, pedindo vênias ao eminente Ministro Gilmar Mendes, é de que, se nós condicionarmos a aplicação de efeitos concretos à primeira hipótese, porque tem uma natureza

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

eminentemente processual, é uma data de propositura ou não propositura, como termo delimitador de ações judiciais, nós estaríamos fazendo sucumbir a própria hipótese. E, primeiro, porque dar efeitos concretos aqui não significa fazer prevalecer efeitos concretos em relação a uma questão que estava sendo discutida anteriormente àquela data. Ou seja, a discussão que havia anteriormente àquela data se poderia ter o resultado em consonância agora com a declaração de inconstitucionalidade que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Por isso que, pedindo vênias ao eminente Ministro Gilmar Mendes, eu também acompanho o Relator Ministro Nunes Marques.

É como voto, Presidente.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR : **MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S) : **MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA**
ADV.(A/S) : **SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR**
ADV.(A/S) : **MARCOS HOKUMURA REIS**
INTDO.(A/S) : **RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO**
ADV.(A/S) : **SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS**

VOTO-VOGAL

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

- Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Monsanto do Brasil Ltda. e pela Monsanto Technology

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

LLC., contra decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1014311-30.2022.8.11.0000, pela relatora dos autos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por suposto descumprimento da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.529/DF.

- Narram as reclamantes que, na origem, figuram no polo passivo de ação coletiva promovida pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), na qual se postula a *“cessação de pagamento de royalties pelo uso da tecnologia INTACTA no cultivo da soja, devolução de valores pagos no passado, em consideração à correção dos prazos das patentes PI0016460-7, PI0610654-4 e PI9816295-0 (doc. 10) concedidas à ora Reclamante pelo INPI, com base na regra do parágrafo único do art. 40 da LPI”*.
- Relatam que a associação autora *“formulou pedido de tutela de urgência ao r. Juízo de 1º grau (doc. 14), pugnando fosse a ora Reclamante compelida a efetuar o depósito judicial de todos os valores de royalties pagos pelos produtores rurais associados em favor da Reclamante com relação à patente PI9816295-0, desde o dia 3/3/2018, data em que a APROSOJA alega ter expirado a referida patente”*. Deferido parcialmente o pedido liminar, foram interpostos embargos de declaração, seguidos de agravos de instrumento.
- Noticiam que o recurso da Aprosoja, ora beneficiária, *“foi distribuído à desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, em 4/8/2022, indeferiu monocraticamente a liminar de depósito judicial retroativa dos royalties da patente PI9816295-0 (doc. 23), confirmando que o STF ratificou que devem ser resguardadas as consequências concretas já produzidas em decorrência da extensão de prazo dessas patentes”*.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

- Asseveram que, ao analisar pedido de reconsideração formulado pela associação autora, no qual *“sustentou que a ressalva quanto aos efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão dos prazos das patentes, os quais foram indiscutivelmente resguardados por este E. STF, não deveriam ser observados nas situações previstas no item (i) da modulação dos efeitos ex tunc, ou seja, as ações ajuizadas até o dia 7/4/2021, mas apenas às patentes da indústria farmacêutica”*, o Juízo reclamado atendeu ao pedido liminar *“determinando que a ora Reclamante deposite em juízo o valor de 1/3 (um terço) dos royalties da tecnologia INTACTA pagos pelos produtores rurais associados, referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data de seu vencimento, considerando ter ocorrido em 3/3/2018”*.
- Sustentam que, ao assim proceder, a decisão impugnada teria realizado interpretação equivocada do acórdão proferido por esta Corte na ADI nº 5.529/DF, argumentando que, *“ao contrário da conclusão alcançada pelo ato impugnado, a hipótese retratada nos autos não se enquadra no item (i) da modulação de efeitos ex tunc e, mais grave ainda, mesmo que essa fosse a hipótese correta, os efeitos concretos já produzidos em decorrência das patentes concedidas com o prazo do parágrafo único do art. 40 da LPI devem ser resguardados em ambas as situações do efeito ex tunc, ou seja, tanto na situação (i) de ações judiciais propostas até o dia 7/4/2021, quanto na situação (ii) das patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde”*.

7. Defendem, nesse sentido, que *“a decisão reclamada partiu de premissa equivocada e descolada dos fatos, ao concluir que o caso concreto revela hipótese de ação judicial prevista na situação (i) dos efeitos ex tunc da ADI, levando em consideração tão somente o elemento temporal, eis que a ação de origem foi ajuizada no dia 6/4/2021, ainda que em desacordo com o art. 5º, inc.*

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

XXI da Constituição”.

8. Aduzem, nessa perspectiva, a impropriedade da decisão reclamada, ao argumento de que a ação de origem “*não apresenta nenhuma das características inerentes às ações judiciais versadas na situação (i) da modulação de efeitos ex tunc da decisão da ADI nº 5529. A APROSOJA (i) endereçou a ação de origem à Justiça Estadual, (ii) intencionalmente dispensando a participação do INPI e (iii) formulando pretensão absolutamente diversa da restritamente delimitada pelo STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI*”.

9. Em 24/10/2022, ao analisar o pleito em juízo de cognição sumária, o eminente Relator deferiu o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o ulterior julgamento desta reclamação.

10. Instaurado o contraditório, a parte beneficiária manifestou-se em sede de contestação, apontando, em síntese, que “*a preservação, pelo Supremo, dos efeitos de atos já concretizados se refere apenas às patentes de uso em saúde, asseverando que tal hipótese foi, inclusive, reconhecida, na origem, pelas reclamantes, a revelar falta de interesse de agir*”.

11. A autoridade reclamada, por sua vez, apresentou informações nas quais esclarece ter “*concluído que a referida modulação de efeitos não se aplica à discussão travada na origem, na medida em que abordada matéria concernente ao setor econômico do agronegócio, e não da área de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos. Entende que sobre as causas ajuizadas até 7 de abril de 2021, a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos retroativos*”.

12. O Ministério Público Federal manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 9271/96). INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DECLARADA NA ADI 5529. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ENQUADRAMENTO DA RECLAMADA EM UMA DAS HIPÓTESES DE ADOÇÃO DO EFEITO *EX TUNC* DA DECISÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5529 NÃO CONFIGURADA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 73).

13. Em 13/02/2023, de posse de todas as informações constantes dos autos e em análise detida da controvérsia, o Relator, e. Min. Nunes Marques, revogou a medida cautelar anteriormente concedida e negou seguimento à reclamação, por entender que a decisão proferida pelo Juízo reclamado encontra-se em harmonia com o conteúdo da ADI nº 5.529/DF: *“primeiro, porque obedecido o critério temporal, ou seja, a demanda originária foi formalizada antes de 7 de abril de 2021. Segundo, porque, uma vez envolvidas patentes relacionadas ao agronegócio, não cabe observar, como já exposto, a ressalva específica a patentes da área de saúde”*.

14. Analisando o agravo regimental interposto pela parte reclamante, Sua Excelência o e. Relator propõe seja-lhe negado provimento, mantida a negativa de seguimento à reclamação, uma vez entender não caracterizado o alegado descumprimento aos termos do precedente.

15. Diante da expressividade da controvérsia, reputo oportuno apresentar o presente voto-vogal, muito embora convergente com o entendimento do e. Relator, para fins de elucidar as razões fáticas do meu convencimento e as premissas teóricas nas quais se ampara.

16. Na presente reclamação, alega-se o descumprimento dos parâmetros fixados na modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI nº 5.529/DF, na qual este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

17. Põe-se em foco, nesta lide, se os efeitos concretos decorrentes da aplicação da norma viciada, devem — ou não — ser alcançados pelos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, à luz das definições expressas no bojo daqueles autos.

18. Bem vistas as coisas, o ponto nodal da presente análise, reside na exegese a ser conferida ao ponto 18 da ementa resultante do julgamento paradigma, cujo teor transcrevo:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.

1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, 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. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.

3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.

4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (*backlog*) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. 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.

5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem *backlog* no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

o fato de que a norma questionada retroalimenta o *backlog*, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. 13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo. 14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V).

16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa 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. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 .

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.”

(ADI nº 5.529/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/05/2021, p. 1º/09/2021; grifos e destaques acrescidos).

19. Nesse contexto, parece-me valioso lançar olhos à proposta de modulação de efeitos, elaborada pelo e. Min. Dias Toffoli e aprovada pelo Colegiado, para, a partir dela, extrair-se o *telos* da norma ali produzida. Colhe-se da proposta do e. Relator:

“(…) 6.2. Dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, esclareço desde logo que não proponho a modulação dos efeitos - ou seja, a declaração de inconstitucionalidade terá efeitos *ex tunc* (retroativos) - em relação às seguintes situações:

i) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; ou

ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que **essas duas hipóteses não são cumulativas**, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito *ex tunc* (retroativo).

Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva ter efeitos **ex tunc (retroativos), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.**

Ressalto que o efeito retroativo se aplica **automaticamente, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade.** Assim, para se afastar esse efeito, ou seja, para se modular os efeitos desta decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, faz-se necessária sua aprovação por pelo menos dois terços dos membros da Corte. Todavia, entendo que, nas duas hipóteses aqui apresentadas, a **segurança jurídica** e o **interesse social** militam pelo **efeito retroativo**, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos.

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de efeitos apenas indiretos da norma questionada, os quais, no entanto, merecem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, **entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40.** Desse modo, se evitarão eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.

No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

dos efeitos, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Naquela assentada, eu propus que se conferissem efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas **até a publicação da ata deste julgamento**. No entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me foram entregues, concluí ser **prudente fixar como marco temporal a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo (7 de abril de 2021)**, visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação que faria na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, fato que deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

6.3. Em relação aos **produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde**, deixo de modular os efeitos da decisão, tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual **elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a Administração Pública, para o setor de saúde suplementar e para o cidadão na aquisição desses itens**.

(...)

Nesse quadro, entendo que, **na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada**, de modo que, desde logo, decaiam as extensões dela decorrentes e tais patentes passem a ostentar os prazos de vigência previstos no caput do art. 40. Todas as patentes de produtos de uso em saúde em vigor concedidas com extensão de prazo passarão a ostentar prazo de vigência de 20 anos, nos casos de invenção, e 15 anos, nos casos de modelo de utilidade, constados do depósito do respectivo pedido, conforme previsto no caput do art. 40 da LPI. Ou seja, não mais remanescerá a extensão decorrente da incidência da norma

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

questionada.”

20. A leitura das razões que conduziram o Ministro Relator à compreensão pela necessidade de limitar os efeitos da decisão no tempo parecem não deixar dúvidas de que a única exceção, de **natureza material** à modulação de efeitos (*ex nunc*), envolve **patentes de produtos e processos farmacêuticos**, assim como **materiais de uso em saúde**. Isso porque a outra situação excepcionada envolve circunstância de cunho eminentemente processual, afeta às “*ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo)*”.

21. Para além disso, não me parece que haveria espaço para se compreender — a partir da interpretação conjunta do **dispositivo do acórdão** e dos **fundamentos contidos no voto vencedor** — que os eventuais efeitos concretos a serem resguardados também incidiriam sobre as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (item i).

22. De fato, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista dogmático, descabe, a meu sentir, um alargamento hermenêutico tendente ao reconhecimento de efeitos *ex nunc* às patentes — de qualquer natureza — as quais, muito embora sejam objeto de ações ajuizadas antes de 07/04/2021, tenham sido atingidas por eventuais efeitos concretos, pelas razões que passo a expor.

23. Do ponto de vista linguístico, observa-se que o item 18 do acórdão paradigma optou por fixar dois pontos (i) e (ii) a serem ressalvados da modulação de efeitos. Se assim o fez, evidencia-se que os “*eventuais efeitos concretos*” a que faz menção a parte final do texto, subordina-se, a toda evidência, ao conteúdo disposto no ponto (ii). Acaso desejasse subordinar a referida locução a ambos os pontos, teria o acórdão em cotejo optado pela fixação de um ponto (iii), sendo certo, ainda, que a duas situações as quais se aplicam o efeito *ex tunc*, nos termos do que ficou redigido, dizem respeito às patentes relacionadas a

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

24. Do ponto de vista dogmático, nota-se que os efeitos concretos são inúteis à narrativa descrita no ponto (i) da norma dispositiva (“ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021”), notadamente, pois a instauração de um processo judicial, enquanto exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, inc. XXXV, CRFB), reveste-se de efeitos concretos em si mesmo. A bem da verdade, muito embora o protocolo de uma ação judicial não seja um fim *per si*, mas instrumento inaugural de materialização da tutela jurisdicional pretendida, **no caso específico da modulação analisada nestes autos**, que fixou marco temporal categórico, forçoso admitir que as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 consubstanciam ato processual que, além de exaurir-se em si mesmo, produz efeitos concretos instantâneos.

25. A par dos elementos linguísticos e dogmáticos, é mister também recorrer ao elemento lógico para alcançarmos o espírito e o alcance corretos da modulação de efeitos que ora se examina.

26. Nesse contexto, releva notar que a dualidade estrutural na qual assentadas as ressalvas à modulação de efeitos do julgado paradigma (i) e (ii), reflete-se também, em seu relevo material. Analogicamente falando, há, em primeiro plano, normas de natureza primária descritas nos pontos (i) e (ii) do acórdão paradigma. Há, na sequência, norma de natureza secundária, especialmente a partir do vocábulo “a ambas as situações”, cuja relação de dependência para com a norma primária descrita no ponto (ii) é vital e exclusiva. Explico: A norma primária descrita no ponto (i) tem início e fim em si mesma, razão pela qual não admite regramentos de ordem secundária. A norma primária descrita no ponto (ii), além de não se concretizar de maneira estanque, ainda contempla duas circunstâncias que comportam regulamentação por normativo secundário, a saber: 1) as patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e 2) as

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

patentes relacionadas a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

26.1. Logo, aceitar a aplicabilidade da norma secundária descrita ao final do dispositivo aos comandos primários (i) e (ii) de maneira *indistinta* implicaria o completo esvaziamento da norma primária descrita no item (i) e, em última análise, no esvaziamento da própria tutela jurisdicional empreendida no paradigma, pelo que inconcebível a hipótese hermenêutica aventada pela reclamante, também do ponto de vista lógico-sistemático.

26.2. O art. 489 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os elementos essenciais da sentença — aqui vista em sentido *latu* —, é tido como um dos grandes pilares ideológicos do diploma processual civil, indissociável de qualquer processo que se pretenda democrático. Dele se extrai que, *in verbis*:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.”

26.3. O princípio da boa-fé implica a adoção de limites precisos e de balizas cognitivas claras por aquele que se debruça sobre a decisão judicial com vistas à sua compreensão. Implica, em verdade, uma franca e isenta submissão do intérprete ao conteúdo da norma precedente, conteúdo cuja aplicação se justifica por seus próprios fundamentos,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

independentemente de a quem aproveita. Nas palavras de Neil Maccormick:

“(...) a noção essencial é a de dar (o que se entende por, e é apresentado como) boas razões justificatórias em defesa de reivindicações ou decisões. O processo que vale estudar é o processo de argumentação como processo de justificação. (...) De modo semelhante, o que leva um juiz a considerar vitoriosa uma parte em vez da outra é uma questão totalmente diferente do fato de saber se a reflexão nos revela haver boas razões justificatórias mais favoráveis a uma parte que à outra.” (MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. Trad. Waldéa Barcellos. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 19-20)

27. Observados, portanto, os limites cognitivos próprios da interpretação judicial, há que se ter em perspectiva, ainda, que a modulação dos efeitos fixada no âmbito da ADI nº 5.529/DF alicerçou-se em duas bases principiológicas primordiais: de um lado, a **segurança jurídica** e, de outro, o **interesse público e social**. Ambos são valores que militam, espontaneamente, pelo **efeito retroativo**, e decorrem do próprio papel da Constituição como fonte nuclear do direito.

28. A segurança jurídica está atrelada à indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, cujo conteúdo, reputado inconstitucional, além de gerar insegurança jurídica, ofende a própria essência do Estado Democrático de Direito. Além disso, a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo caracteriza verdadeira violação à segurança jurídica plasmada no Texto Constitucional (art. 5º, inc. XXIX, da CRFB).

29. Já o tratamento dogmático, reservado à proteção de inventos industriais tem relação com o exercício do direito de propriedade intelectual (art. 5º, inc. XXIX, c/c o art. 170, inc. III, da CRFB) que se insere

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

dentro do contexto do direito privado, sem qualquer relação com o interesse público que, a bem da verdade, coloca-se em posição diametralmente oposta, já que a proteção exacerbada à propriedade intelectual impõe reflexos notáveis à ordem econômica, desestabilizando a livre concorrência e confluindo com o aumento dos preços de mercado (art. 170, incs. IV e V, CRFB). Nesse cenário, além dos prejuízos impostos ao consumidor, há também um desestímulo aos investimentos que atravança o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, circunstâncias que caminham na contramão do espírito constitucional.

30. Diante do todo quanto abordado, tenho que a estrutura lógica das normas dispositivas constantes do paradigma sob análise podem ser adequadamente compreendidas a partir de um raciocínio lógico-silogístico assim delineado:

- o fato processual, reconstruído por meio do ajuizamento da ação questionadora da patente, que é a **premissa menor**; a norma precedente que fixa o marco temporal para o exercício do direito de ação, que é a **premissa maior**; e a **conclusão**, que será obtida pela valoração se o fato processual se adéqua ou não à norma precedente para fins de ser ressalvado dos critérios da modulação; ou
- o fato material, concernente às patentes relacionadas a produtos/processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, concedidas com extensão de prazo, que é a **premissa menor**; a norma precedente que resguarda os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes, que é a **premissa maior**; e a **conclusão**, que será obtida pela valoração se o questão material se adéqua ou não à norma precedente para fins de ser ressalvado dos critérios da modulação.

31. No direito italiano, entre aqueles que adotaram uma concepção silogística da estrutura da sentença judicial, especialmente enquanto instrumento consentâneo ao processo decisório, estão autores célebres

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

como Cesare Beccaria e Alfredo Rocco. Nas palavras deste último:

“A operação pela qual, dada uma norma geral, se determina qual é a conduta que deve ser observada pelo indivíduo submetido à norma no caso concreto, é uma operação lógica pura: é – como se diz – um silogismo, em que se assume como premissa maior a norma geral, como menor o caso concreto, deduzindo-se daí a norma de conduta que deve ser seguida em cada caso.” (ROCCO, Alfredo. *La sentenza civile: studi*. Milão: Editora A. Giuffrè, 1962, p. 34, tradução livre)

32. *In casu*, forçoso concluir pela perfeita simetria entre a situação jurídica posta nos autos e a hipótese A do raciocínio supra deduzido, uma vez que a decisão reclamada foi proferida no bojo de ação ajuizada antes do marco temporal (07/04/2021) fixado no julgamento paradigma (ADI nº 5.529/DF), razão pelo qual **acompanho o e. Relator no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantida a improcedência do pedido reclamatório.**

É como voto.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR	: MIN. NUNES MARQUES
AGTE.(S)	: MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)	: MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO
AGDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA
ADV.(A/S)	: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
ADV.(A/S)	: MARCOS HOKUMURA REIS
INTDO.(A/S)	: RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO
ADV.(A/S)	: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Excelentíssimo Senhor Presidente desta Segunda Turma, eminentes partes.

Princípio por saudar minudente voto lançados pelo Ministro Relator.

Acolho o Relatório bem lançado por Sua Excelência. Retomo os seguintes pontos tão somente para situar a construção do raciocínio que conduz na apreciação da questão trazida neste recurso.

A presente reclamação tem como objetivo assegurar a autoridade da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 5529, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, Lei de Propriedade Industrial.

Na origem, há ação coletiva movida em **06/04/2021** pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), com subsequente ingresso de associações alusivas a outros Estados, requerendo, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, a condenação da parte ora reclamante (i) à abstenção da cobrança de *royalties* pelo uso da tecnologia referente às patentes, a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público, e (ii) à repetição de indébito dos valores pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos.

No âmbito do Tribunal de Justiça local, a Desembargadora Relatora acolheu pedido de reconsideração para, em sede de antecipação de tutela recursal, determinar às reclamantes o depósito em juízo de 1/3 (um terço) dos *royalties* alusivos à patente de invenção PI9816295-0 – referente à tecnologia “Intacta” – a contar da data de seu vencimento, 3 de março de 2018.

Concluiu a Magistrada que a modulação de efeitos havida no âmbito da ADI paradigma não se aplica à discussão travada na origem. Argumentou que a matéria sob discussão diz respeito ao setor econômico do agronegócio e não à área de medicamentos, produtos hospitalares e fármacos, objeto de ressalva no âmbito da modulação de efeitos, de modo que a declaração de inconstitucionalidade, neste caso, opera efeitos retroativos.

Em sede de agravo regimental interposto em face da decisão do Ministro Relator que negou seguimento à reclamação, aduz a recorrente que a ação de origem não se enquadra na hipótese “i” dos efeitos *ex tunc* da ADI 5529; e que ainda que assim o fosse, pela interpretação sistemática do acórdão da ADI 5529, a ressalva quanto aos efeitos concretos já operados pelos contratos de licenciamento de patentes deve ser

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

preservada inclusive na hipótese da exceção relativa à existência de ação judicial em curso. A decisão reclamada, portanto, teria ofendido a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no âmbito da ADI 5529.

A reclamação caracteriza-se como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresse assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.

De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, *l*, e 103-A, §3º, da Constituição da República.

No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.

É preciso, no entanto, cautela a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro alzo da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.

Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.

Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.

Nesse passo, e homenageando as brilhantes construções alinhavadas pelos juristas cujos pareceres foram juntados ao presente feito, que contribuíram para robustecer as nuances da presente reclamação constitucional, entendo que se mantém hígidos os fundamentos pelos

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

quais o Excelentíssimo Ministro Relator negou seguimento à reclamação.

A Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5529 foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, que estabelecia:

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.

Como consignei por ocasião daquele julgamento, proferiu Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, voto histórico em prol da ciência solidária e do desenvolvimento que, ao lado de promover a pesquisa e a evolução da sociedade, também se colocou em linha de contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária.

As razões de declaração de inconstitucionalidade estão fundadas no fato de que o dispositivo veiculava prazo variável de proteção, atrelado a duração do tempo de tramitação do processo administrativo junto ao INPI, gerando insegurança jurídica e acarretando violação à livre concorrência, à defesa do consumidor e à razoável duração do processo.

De acordo com o voto do e. Relator, a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, desbordando os limites da razoabilidade e destoando das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

Ante a delimitação do que fora objeto de discussão no âmbito daquela ADI, afasto desde logo os argumentos da agravante que dizem respeito à formação do polo passivo da demanda originária, com inclusão ou não do INPI, ao Juízo competente para sua apreciação e a eventuais efeitos decorrentes dos contratos de licenciamento firmados entre as

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

partes em que havia previsão do pagamento de royalties pela utilização da tecnologia licenciada.

Tais matérias, a toda evidência, não perfizeram objeto de deliberação na ADI paradigma, de modo que não há aderência estrita entre os pontos suscitados e a força vinculante da decisão proferida no âmbito daquela ação de controle concentrado. Assim, não podem ser objeto de conhecimento por desbordarem dos limites estritos de análise em sede de reclamação.

A discussão veiculada pela reclamante e que potencialmente diz com os efeitos havidos a partir da decisão proferida na ADI 5529 alude a eventual preservação de efeitos concretos decorrentes de patentes cujo prazo de vigência supere os 20 anos estabelecido pelo caput do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial e que, à época da decisão cautelar proferida na ADI (ou seja, em 07/04/202), já eram objeto de ação judicial fundada na discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo.

A proposta de modulação, acolhida pelo Plenário do STF e explicitada no item 6 do voto do Excelentíssimo Relator, foi objeto de mais de uma sessão de deliberação nesta Corte.

No que diz respeito a patentes ainda não concedidas, a elas não se aplicará a extensão prevista no parágrafo único do artigo 40 a partir da publicação da ata de julgamento.

O cerne da modulação deu-se em relação às situações em que haveria expectativa legítima de duração mais prolongada das patentes já concedidas.

Como regra geral, foi estabelecida a aplicação de efeitos *ex nunc*. Ou seja, em relação às patentes já concedidas até a data da publicação da ata do julgamento e cuja longa duração do processo de análise tenha resultado na extensão de duração da patente para além de 20 anos, essa vigência estendida será mantida. Colho do voto do Relator:

“Desse modo, as patentes de todos os demais setores tecnológicos que, até a publicação da ata de julgamento, já tenham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 (afora as patentes de produtos de uso em saúde) manterão seu prazo de vigência estendido, visto que,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

por força da concessão de efeito ex nunc à decisão nesse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permanecerão intocados.”

A exceção, com incidência do julgado com efeitos *ex tunc* – que é a regra nas ações de controle concentrado no ordenamento jurídico brasileiro -, se dará em duas hipóteses:

i) patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do referido dispositivo; e

ii) patentes cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde;

Sobre a primeira hipótese, o Relator explicou as razões da escolha do marco temporal considerado para ajuizamento das ações judiciais que discutem a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único:

“No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação dos efeitos, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Naquela assentada, eu propus que se conferissem efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas até a publicação da ata deste julgamento. No entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me foram entregues, concluí ser prudente fixar como marco temporal a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo (7 de abril de 2021), visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação que faria na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, fato que deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.”

Pois bem. Como asseverado pela própria reclamante, a ação judicial que originou a presente reclamação foi movida pela APROSOJA, junto a outras entidades associativas “*reproduzindo os fundamentos apreciados pelo STF na ADI nº 5529 quanto às regras de aplicação de prazo de vigência de uma*

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

patente no ato de concessão (art. 40 da Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial – LPI)”. A ação judicial em comento fora ajuizada em 06/04/2021. Antes, portanto, do marco temporal fixado pelo voto condutor do Ministro Dias Toffoli.

A situação objeto da presente reclamação está dentre aquelas cuja incidência dos efeitos da decisão proferida na ADI se dá *ex tunc*. Trata-se de exceção situada na primeira hipótese.

Sustenta a agravante que dentro dessa hipótese de exceção estabelecida no julgamento da ADI, haveria uma nova exceção: devem ser preservados os efeitos concretos havidos em decorrência da vigência estendida da patente.

Não é essa a compreensão que depreendo ao rememorar os termos havidos por ocasião da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

A preservação dos efeitos concretos é referida apenas e tão somente em relação às situações que se enquadram na segunda hipótese de exceção a que deve se aplicar o efeito *ex tunc*.

Para além da alusão específica à preservação de efeitos apenas ao discorrer sobre as patentes relacionadas produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde, o Ministro Ministro Relator elabora quadro para sintetizar as conclusões e efeitos práticos em relação a cada uma das ressalvas feitas em seu voto a partir da página 416e seguintes do acórdão reforçando essa conclusão.

No quadro sinótico que retrata a modulação proposta são indicados a “situação fática”, a “solução proposta” e o “efeito prático”. Apenas na situação fática “b”, que trata especificamente de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde, é que se faz uma “ressalva específica **no ponto**”, nos seguintes termos:

“Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.”

Ora, não há como se estender a situação excepcional dentro da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

exceção à outra hipótese tratada no voto.

A modulação de efeitos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade são por si excepcionais. Não há portanto como se interpretar extensivamente uma exceção já situada dentro de uma hipótese excepcional. O resultado final da ADI foi, afinal, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo em que se ampara a reclamação.

Para as hipóteses que fossem objeto de ações judiciais em curso propostas até o dia 07 de abril de 2021 em que se questionasse a constitucionalidade do art. 40, parágrafo único da LPI não houve explícita ressalva de preservação de efeitos concretos.

E há razão para que assim o seja.

Se a discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo já era objeto de controvérsia judicial, não há que se falar em expectativa legítima de manutenção dos direitos decorrentes de patentes com prazo estendido.

Não é demais lembrar que o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996 sempre foi objeto de fundadas críticas por parte da doutrina especializada, especialmente diante do fato de não haver paralelo, na doutrina e legislação comparada, para tal disposição normativa.

Desde a edição da referida regra, as discussões doutrinárias reverberam tanto nas discussões políticas, no âmbito do Congresso Nacional, quanto nos debates jurídicos, registrados em decisões judiciais tomadas nas instâncias ordinárias do Poder Judiciário competente, o que permitia inferir a existência da possibilidade de reversão da duração da patente através de ação judicial intentada com essa finalidade.

Dessa forma, com a devida vênua aos que aderem a posicionamento diverso, não está caracterizada violação à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 5529.

Assim, acompanho o Excelentíssimo Relator para julgar improcedente o presente agravo regimental, mantendo hígida a decisão que negou seguimento à reclamação.

É como voto.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhor Presidente, também quero me somar às palavras trazidas pelo Ministro Fachin.

Ainda me lembro daquele julgamento tão complexo e que despertou tanto interesse em razão, sobretudo, da questão dos medicamentos e de todo o seu debate, antes, inclusive, da construção que se fazia para a limitação temporal, houve também a construção que teve de ser feita sobre a modalidade do depósito, a partir de quando se contaria o prazo, tendo em vista as disfuncionalidades que ocorrem na própria Administração.

Foi um julgamento extremamente complexo e de grande relevância, inclusive social. Se a gente pode falar na função social da propriedade, obviamente, nós ainda estamos muito concentrados na propriedade imobiliária, mas, ao mesmo tempo, temos aprendido muito com a questão da propriedade industrial, os valores que aqui estão envolvidos.

Claro, essa é uma temática inclusive para estudos. Vejo aí os alunos que se debruçam sobre essa questão. Antes de trazer este voto, eu tive também uma conversa com o eminente Relator, que era, de alguma forma, como nós sabemos, um tipo de intérprete autêntico, já disse o Ministro André.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

E não deixei de ter dúvida. Como o Ministro **André**, também eu me reuni com a assessoria, discutimos esses dois itens.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Essa questão, por conta daquilo que foi relido agora por Sua Excelência e por todos, mas também por mim. Exatamente na expressão final "e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes". Daí então, eu ter feito essa leitura, fazendo aquilo que nós fazemos hoje em Direito Constitucional. Essa é uma grande construção - para mim, pelo menos, foi iluminadora - do Professor

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

Jörn Ipsen, que dizia que uma coisa é o plano da lei, outra é o do ato concreto. Dizer que a lei é nula, *tollitur quaestio*, a lei é nula. Agora isso não significa que essa declaração terá efeito sobre os atos concretos.

Isso depende das fórmulas de preclusão. Se o ato não for mais suscetível de impugnação, ele não será mais impugnável. Por isso que nós temos a subsistência. Recentemente, nós discutimos isso aqui, Ministro Fachin, na questão da pensão de governadores, fazendo essa separação. O fato de cessar a ultratividade da norma não significa que os atos concretos não subsistam.

Nós tivemos um caso antigo, quando não tínhamos a norma que veio, no antigo CPC, no art. 741. Nós tivemos um caso, acho que era da relatoria do Ministro Moreira Alves, em que alguém entrou com embargos à execução com base no fato de que a lei com base na qual se tinha dado um provimento, mandado condenar alguém à responsabilidade, era uma lei que depois fora declarada inconstitucional. Aí Moreira Alves disse: "O remédio era a ação rescisória. Não fizeram ação rescisória. Os embargos à execução agora não cabem." Depois isto passou a ser rediscutido no nosso sistema, temos esse debate em torno disso.

Então, aqui, a minha leitura foi um pouco esta, partindo da ideia de que se tinham ressalvado os efeitos concretos, portanto, os próprios contratos que tinham sido cumpridos dentro desta dimensão. Quer dizer, cessava a ultratividade, a partir daquele momento já não se pagava mais, inclusive com a entrada da ação, mas não teria direito a repriminar ou a pedir a devolução daquilo que fora pago. Foi essa a leitura que eu fiz, mas, claro, uma vez vencido, também me curvo à interpretação autêntica do Relator da **ADI 5529/DF**.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):**

Agradeço as menções do Ministro **Edson Fachin** e do Ministro **Gilmar Mendes**. Realmente, aquele julgamento foi muito importante para uma independência tecnológica de nosso país.

Até pedi para o Embaixador Joel, que na época trabalhava em meu gabinete, o nome do embaixador que nos ajudou, que era o da área de direito econômico do Itamaraty, para citá-lo aqui. Ele fez todo o diálogo com a OMC. Embaixador Otávio Brandelli. Essa era uma preocupação que os Colegas tinham, e eu também, de qual seria a reação nos organismos internacionais. Inclusive, havia matérias jornalísticas pagas, informes publicitários pagos que diziam que isso ia trazer caos para o país. Tivemos esse cuidado. Tivemos o cuidado de tratar com o Ministério da Saúde as questões relativas aos medicamentos e aos fármacos. Então, realmente foi um trabalho hercúleo, porque era um trabalho complexo.

O Plenário e os eminentes Colegas tiveram muita paciência. Não sou muito de ler o voto por completo, mas me lembro de que o Ministro **Fachin** falou que, nesse caso, era importante lê-lo às inteiras. Lembro-me de que Vossa Excelência me disse isso. Então, foi um trabalho realmente importante naquele período de pandemia.

Daí que em relação a essa questão, Ministro **Gilmar**, eu me reuni com a minha assessoria, pois pensei que estava incoerente o item I com o item II, porque a leitura que Vossa Excelência fez é cabível, é possível. Claro que é possível. Mas eu verifiquei exatamente quando tem esse esclarecimento que o Ministro **André Mendonça** destacou. Está no meu voto, aqui, por escrito, não vou fazer a leitura. Gostaria muito de fazer leitura para a assistência poder acompanhar, mas ele estará à disposição. Porém, não vou tomar o tempo dos Colegas. Inclusive, mesmo sem eu ter adiantado o voto, nem precisaria tê-lo feito, mas foi para, como o Ministro

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

André Mendonça se referiu à interpretação autêntica, destacar o seguinte: na área de saúde e de fármacos não houve modulação nenhuma. Então, em tese, poder-se-ia ter ações judiciais propostas a qualquer tempo, a partir do julgamento, evidentemente dentro de prazos prescricionais, processuais, para pedir indenização do passado. Ademais, para se suspender a patente, não precisaria de pedido, porque já estava suspensa com a decisão judicial.

No caso, Ministro **Gilmar Mendes**, Vossa Excelência cita duas patentes: a PI 00164607, que, em 12 de dezembro de 2020, caiu em domínio público; a PI 198162950, em 18. Ora, todas as patentes das áreas tecnológicas que não eram de uso farmacêutico ou de área de saúde continuaram estendidas. Só que foi ressalvado o quê? Em qualquer área tecnológica – inclusive a da saúde e de fármacos – quem entrou com ação até o dia 6 de abril pode ter suas ações de indenização e suspensão das patentes julgadas, se o caso, procedentes.

Na área de saúde, quem entrou até o dia 6, se pediu a suspensão, essa parte está prejudicada, porque a ação direta já resolveu, porque não houve retroação. Houve efeitos **ex-tunc**. No entanto, quanto à indenização na área de farmacêuticos, para quem entrou até o dia 6 de abril de 2021, está valendo a possibilidade de, por ação judicial, se pedir a referida indenização, ou ressarcimento, ou seja lá o que for o pedido.

Então, com esses rápidos esclarecimentos, reitero meu voto, de que farei juntada, e acompanho o eminente Relator.

12/03/2024

SEGUNDA TURMA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393 MATO GROSSO

RELATOR : **MIN. NUNES MARQUES**
AGTE.(S) : **MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **MARCELO MONTALVAO MACHADO E OUTRO(A/S)**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO**
AGDO.(A/S) : **ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA**
ADV.(A/S) : **SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR**
ADV.(A/S) : **MARCOS HOKUMURA REIS**
INTDO.(A/S) : **RELATORA DO AI Nº 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO**
ADV.(A/S) : **SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS**

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Inicialmente, acompanho o Ministro **Nunes Marques**, Relator do feito, para afastar as preliminares suscitadas pela reclamada.

Quanto ao mérito, verifico que o Relator fez referência à proposta de

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

modulação por mim apresentada na ADI nº 5.529, cujo objeto foi a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96.

Sua Excelência afirmou o seguinte:

“Nos termos da proposta de modulação apresentada pelo Relator, [M]inistro **Dias Toffoli**, foram conferidos, como regra, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tendo sido excepcionadas duas situações nas quais consignada a eficácia retroativa (*ex tunc*), ou seja, (i) ações judiciais aforadas até 7 de abril de 2021 e (ii) patentes concedidas com extensão de prazo envolvendo produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Destaco da ementa o trecho respectivo:

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.”

Prosseguiu, ressaltando que

“Para bem compreender o alcance da decisão,

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

especialmente no tocante às demandas judiciais ajuizadas até 7 de abril de 2021, devem-se analisar os termos da proposta de modulação, objeto de aditamento pelo Relator, [M]inistro **Dias Toffoli**, no curso do julgamento. Assim é que se observa, às fls. 408-409 do acórdão, o seguinte:

[...]

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual ela **produziu efeitos concretos, inclusive contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde** – detalhe para o qual chamo a atenção dos Colegas e daqueles que acompanham o julgamento porque ele não estava presente na proposta anteriormente apresentada. **De fato, nesse interregno, algumas patentes dessa natureza foram deferidas com base na extensão de vigência prevista no parágrafo único e, assim, delas decorreram efeitos dentro desse prazo estendido.** Trata-se de efeitos indiretos da norma questionada, que, a meu ver, para evitar a judicialização provocada por suas consequências, merecem, para se garantir a segurança jurídica devida, ser considerados por esta Corte.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes da área de medicamentos e de produtos hospitalares e de fármacos, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no *caput* do art. 40.

Deixem-me dar um exemplo disso: no caso de um medicamento que já foi adquirido e utilizado e cuja patente esteja vigorando há três anos a mais do que o limite de vinte anos, poderá o segmento privado ou o público que o adquiriu pedir alguma indenização, por existir um produto no mercado com menor preço? Não!

Com o objetivo de trazer maior segurança jurídica a casos como esse e evitar a judicialização na interpretação da decisão do Supremo Tribunal Federal, faço esta proposta. Repito: apesar de eu não modular os efeitos da decisão com relação a essas

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

patentes, entendo que é prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no *caput* do art. 40 da norma em tela.

Desse modo, evitar-se-ão eventuais rediscussões e até mesmo judicializações de diversas situações concretas, consolidadas antes do julgamento dessa ação direta – contratos realizados e em execução. [...] (grifos nossos)”.

Na sequência, ponderou, ainda, que:

“Logo adiante, para sintetizar o entendimento, o [M]inistro **Dias Toffoli** apresentou quadro sinótico a revelar, sem sombra de dúvidas, que a ressalva de efeitos concretos se destinava a evitar judicialização de controvérsias relacionadas unicamente a patentes na área de saúde. Veja-se, mais uma vez, o que veiculado por Sua Excelência, no que interessa ao caso concreto:

[...]

O quadro a seguir sintetiza os efeitos da modulação proposta:

a) Situação fática: patentes já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI que sejam objetos de ações judiciais em curso (propostas até o dia 7 de abril de 2021) em que se questione a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – *ex tunc*).

Efeito prático nesses casos: independentemente do setor tecnológico com o qual estejam relacionadas as patentes, elas poderão perder o período adicional que decorre do parágrafo único do art. 40 da LPI. Assim, o período de vigência dessas patentes não pode ser superior a vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no de caso modelo de utilidade, contados da data do respectivo pedido de depósito (*caput* do art. 40, o qual restará intocado).

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

b) Situação fática: patentes já concedidas que tenham prazos de vigência estendidos pela aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

Solução proposta: não se aplica a essas patentes a modulação dos efeitos da decisão (efeitos retroativos – *ex tunc*).

Consequência prática: as patentes perdem o período adicional que decorreria da aplicação aos casos do parágrafo único do art. 40 da LPI. O período de vigência dessas patentes passa a ser de vinte anos, no caso de invenção, e de quinze anos, no caso de modelo de utilidade, conforme dispõe o *caput* do art. 40.

Ressalva específica no ponto: ficam resguardados os eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido (grifos nossos)“.

Por fim, concluiu o seguinte:

“Conforme se conclui da leitura atenta dos trechos transcritos, ficaram ressalvados efeitos concretos já produzidos apenas quanto a patentes cujo objeto sejam produtos e processos farmacêuticos, além de equipamentos e/ou materiais em uso de saúde.

A citada ressalva foi, como dito no próprio texto, **específica** quanto a patentes relacionadas ao campo da saúde.

Fixadas essas premissas e reanalisado o caso concreto, verifico a pertinência da reconsideração da liminar que implementei em 24 de outubro de 2022.

Tem-se, na origem, demanda coletiva formalizada por Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja/MT), com subsequente ingresso de associações alusivas a outros Estados, ajuizada em 6 de abril de 2021, por meio da qual se pretendia evitar, ante apontada inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, a cobrança de *royalties* pelas reclamantes e a

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

repetição de valores alusivos a 3 patentes de invenção relacionadas à tecnologia 'Intacta RR2 PRO', os quais teriam sido pagos de forma indevida.

A autoridade reclamada, em sede de juízo de reconsideração, acolheu o pedido de liminar, determinando o depósito em juízo de 1/3 dos *royalties* referentes à patente de invenção PI9816295-0, a contar da data de seu vencimento, ocorrido em 3 de março de 2018. Eis os fundamentos declinados:

'Com isso, é possível concluir, ao menos *prima facie*, que a modulação dos efeitos ratificada pela Corte Suprema não se aplica às Agravantes, eis que o negócio jurídico existente entre as partes está relacionado às patentes da tecnologia denominada 'INTACTA RR2 PRO', registradas como PI0016460-7; PI0610654-4 e PI9816295-0, as quais são vinculadas ao setor econômico do Agronegócio, ou seja, não guardam relação com a área da saúde.

Não fosse o bastante, a vertente demanda foi ajuizada em 06/04/2021, o que, em tese, garante às Recorrentes outra exceção à modulação dos efeitos, posto que a medida cautelar concedida pela Suprema Corte, foi modulada com efeitos retroativos *ex tunc* e *erga omnes* sobre as causas ajuizadas até a data limite (07/04/2021).

Essas circunstâncias conferem às Recorrentes a probabilidade do direito vindicado, eis que há fundadas dúvidas quanto à legitimidade e procedência das cobranças dos *royalties* pela parte Agravada.'

O entendimento adotado está em harmonia com o decidido na ADI 5.529. Primeiro, porque obedecido o critério temporal, ou seja, a demanda originária foi formalizada antes de 7 de abril de 2021. Segundo, porque, uma vez envolvidas patentes relacionadas ao agronegócio, não cabe observar, como já exposto, a ressalva específica a patentes da área de saúde.

É dizer, a intenção do Tribunal Pleno foi a de que, na área da saúde – e apenas em relação a ela –, se evitasse a

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

formalização de novas demandas, após a decisão cautelar do [M]inistro **Dias Toffoli**, que suspendeu a eficácia do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, objetivando a cobrança de valores tidos como pagos indevidamente.

Mostra-se, ademais, irrelevante a distinção feita pelas reclamantes no sentido de que a decisão tomada na ADI 5.529 estaria unicamente direcionada a ações ajuizadas em face do INPI. Nada se lê nesse sentido, no acórdão apontado como inobservado, além de que o fundamento jurídico do processo originário é justamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, proclamada, com eficácia geral e vinculante, na ADI 5.529.

Relativamente ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, concluo não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sobretudo ante a complexidade do tema.

No tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, o Supremo tem afastado a condenação em reclamação, em virtude da natureza constitucional e do rito próprio da ação (Rcl 26.936 ED-AgR, [M]inistro **Ricardo Lewandowski**; Rcl 36.432 ED-AgR, [M]inistro **Edson Fachin**; e Rcl 16.418 AgR-ED, [M]inistro **Teori Zavascki**).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada em 24 de outubro de 2022.”

Em sede de agravo, a proposta de voto do Relator é justamente para se manter o referido entendimento.

Pois bem.

De fato, ao me debruçar sobre a modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, deixei expresso o seguinte:

“6.2. Dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, esclareço desde logo que **não proponho a modulação dos efeitos - ou seja, a declaração de inconstitucionalidade terá efeitos ex tunc (retroativos)** - em

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

relação às seguintes situações:

i) ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; ou

ii) patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que **essas duas hipóteses não são cumulativas**, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito **ex tunc** (retroativo).

Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva ter **efeitos ex tunc (retroativos), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.**

Ressalto que **o efeito retroativo se aplica automaticamente, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade.** Assim, para se afastar esse efeito, ou seja, para se modularem os efeitos desta decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, faz-se necessária sua aprovação por pelo menos dois terços dos membros da Corte. Todavia, entendo que, nas duas hipóteses aqui apresentadas, a **segurança jurídica** e o **interesse social** militam pelo **efeito retroativo**, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos.

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Trata-se de **efeitos apenas indiretos da norma questionada**, os quais, no entanto, merecem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

decisão com relação a essas patentes, **entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40.** Desse modo, se evitarão eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.

No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação dos efeitos, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Naquela assentada, eu propus que se conferissem efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas **até a publicação da ata deste julgamento.** No entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me foram entregues, concluí ser **prudente fixar como marco temporal a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo (7 de abril de 2021),** visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação que faria na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, fato que deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

(...)

6.8. Ante o exposto, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela **efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal,** preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito aos respectivos casos.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito *ex tunc* da decisão, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no *caput* do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes.”

Ora, na hipótese dos autos, é incontroverso que foi ajuizada ação em **6 de abril de 2021** com fundamento justamente na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, requerendo-se a condenação da parte reclamante i) à **abstenção da cobrança de royalties pelo uso da tecnologia referente às patentes, a partir das datas em que os títulos passaram ao domínio público**, e ii) à **repetição de indébito dos valores pagos por prazo superior a 20 (vinte) anos de vigência das patentes, contados da data dos protocolos dos pedidos**.

Nesse sentido, penso que a solução proposta pelo Ministro **Nunes Marques** é adequada, na medida em que aplica com objetividade e correção os critérios fixados no julgamento da ADI nº 5.529 ao caso concreto, no qual a matéria já estava **sub judice** antes do dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo).

De fato, ao resguardar os efeitos concretos, procurei evitar o risco de multiplicação de demandas após a concessão da referida liminar. No entanto, no que tange às **ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021**, esse risco não existe, por tratar-se de demandas já ajuizadas.

Entendimento contrário ao exposto pelo Ministro **Nunes Marques** em seu belíssimo voto esvaziaria toda a discussão judicial constante dos processos ajuizados antes da liminar, bem como tornaria sem efeito a ressalva estabelecida em meu voto.

Finalmente, para que não haja dúvida, relembro que, ao responder dúvida suscitada da tribuna desta Suprema Corte, tive a oportunidade de esclarecer, ainda durante o julgamento de plenário, que as **duas hipóteses**

RCL 56393 AGR-SEGUNDO / MT

de ressalva da modulação não são cumulativas, de modo que, estando configurada **qualquer uma delas, isoladamente**, incidirá o efeito **ex tunc** (retroativo).

Assim, verificado o ajuizamento tempestivo da ação judicial em apreço, incide a eficácia retroativa (*ex tunc*) da decisão, sendo indiferente o fato de o objeto da demanda envolver ou não patentes de produtos e processos farmacêuticos ou de equipamentos e materiais de uso em saúde.

Posto isso, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

SEGUNDO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 56.393

PROCED. : MATO GROSSO

RELATOR : MIN. NUNES MARQUES

AGTE. (S) : MONSANTO DO BRASIL LTDA E OUTRO (A/S)

ADV. (A/S) : MARCELO MONTALVAO MACHADO (34391/DF, 31755-A/PA, 4187/SE, 357553/SP) E OUTRO (A/S)

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO MATO GROSSO - APROSOJA/MT

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA/BA

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE GOIÁS - APROSOJA/GO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUÍ - APROSOJA/PI

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDÔNIA - APROSOJA/RO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - APROSOJA/TO

AGDO. (A/S) : ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO - AMPA

ADV. (A/S) : SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (182679/SP)

ADV. (A/S) : MARCOS HOKUMURA REIS (192158/SP)

INTDO. (A/S) : RELATORA DO AI N° 1014311-30.2022.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO

ADV. (A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: Após o voto do Ministro Nunes Marques (Relator), que negava provimento ao agravo regimental, pediu vista dos autos o Ministro Gilmar Mendes. Falou, pela agravante Monsanto do Brasil Ltda., o Dr. Saul Tourinho Leal, e pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso - APROSOJA/MT, o Dr. Sidney Pereira de Souza Junior. Segunda Turma, Sessão Virtual de 7.4.2023 a 17.4.2023.

Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. **2ª Turma**, 12.3.2024.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos.

Hannah Gevartosky
Secretária