

# ‘Levando a sério’ o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

E a divergência a respeito dele

LUCIANO BENETTI TIMM  
THOMAS VICTOR CONTI



Crédito: Divulgação

Em recente artigo intitulado “**Levando a sério a literatura: verdadeira Law and Economics do art. 40, da LPI**”, os professores Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa criticam artigo escrito por nós nesse mesmo espaço.

Embora o objetivo declarado dos autores seja o de “estabelecer um debate acadêmico”, valem-se de reconhecidas estratégias da boa e velha retórica jurídica para desconstruir ou mesmo desacreditar uma “teoria rival” (ou mesmo seus defensores). Mas reconhecendo o conhecimento da matéria da professora Mariana Pargendler na área Análise Econômica do Direito (AED), entendemos que ela, seu coautor e os leitores mereceriam uma tréplica.

## Saiba como é estar sempre um passo à frente.

Nome\*

Email\*

Quantos funcionários?\*

Selecione

Telefone\*



+55

- Quero receber gratuitamente a newsletter Saideira Poder e ter um resumo das principais pautas políticas da semana, com um aperitivo das análises exclusivas do nosso serviço de inteligência política e jurídica para empresas.

Ao preencher o formulário, você está ciente que a nossa empresa poderá enviar, de tempos em tempos, comunicações e conteúdos de acordo com os seus interesses. Você pode modificar as suas permissões a qualquer tempo. Para mais informações sobre alterações de preferências e nossas práticas para respeitar a sua privacidade, confira a nossa Política de Privacidade.

## SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO

Nesse sentido, os ilustres articulistas assumem um tom professoral, como se corrigissem um TCC de aluno de graduação, pretendendo estabelecer “verdades” e “levar a sério” a ciência. Pois, a primeira coisa a ser feita para um debate acadêmico sadio, como propõem os autores, é “levar a sério” os interlocutores e a divergência.

A ciência tem verdades contingentes que não são “reveladas” por ninguém; são fruto da livre manifestação de pensamento em um “mercado de ideias”, como diria Posner em linguagem de AED.

Para começar, os articulistas deveriam começar lendo o que já escrevemos e publicamos academicamente em revista especializada sobre o tema.<sup>[1]</sup> Um debate acadêmico sério começaria por uma resposta em publicação acadêmica em periódico científico de mesmo prestígio.

A leitura do artigo corrigiria algumas inverdades atribuídas a nós. Pois nesse

Você leu **4 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

[ASSINE JOTA.INFO](https://www.jota.info)

A forma utilizada no artigo também não passou despercebida. Revela sentimentos fortes em relação ao tema, algo absolutamente comum em debates sobre políticas públicas.

Como já explicamos em outra oportunidade aqui no **JOTA**<sup>[2]</sup>, os vieses cognitivos encontráveis no nosso subsistema cerebral rápido ou 1: acabam condicionando a leitura de opiniões divergentes; e o tema das patentes é “campo minado”, pois é tomado pelas paixões de todos os lados. Mas nosso sistema lento ou 2: deve ajudar na correção desses vieses e conseguirmos ter um debate “verdadeiramente” racional dentro de premissas do “pragmatismo profundo” e não puramente retórico.

Dito isso, debate público em jornais, ainda que não seja ciência, tem seu valor e todos temos a ganhar ao nos expormos a argumentos mais rigorosos. Agradecemos, assim, a oportunidade que os articulistas nos deram.

Assim, vamos contextualizar o leitor sobre o que tratava o artigo original e o porquê o mesmo artigo ficou sem resposta na “resposta” dos ilustres professores. Com efeito, não houve uma única palavra sobre o ponto central acerca da ausência de argumentos de AED para decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que vige há mais de 20 anos.

Mas começemos pelo que não tratamos no artigo original para evitar as paixões. Não tratamos de aspectos de justiça social, justiça distributiva da legislação em vigor. Também não focamos em problemas de um setor específico (como da indústria farmacêutica).

Muito menos negamos a possibilidade de que Lei de Propriedade Intelectual possa ser modificada pelo parlamento em razão de evidências científicas (inclusive as de AED), não se excluindo a possibilidade de eventual tratamento especial de algum setor econômico em razão dessas peculiaridades.

O que dissemos? Que não há bons argumentos de AED para decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que vige há mais de 20 anos. Entendemos que uma mudança das regras do jogo, na “canetada judicial”, pode ser prejudicial para vários setores de inovação e tecnologia.

---

## **Nessa esteira, é verdade que existem diferenças substantivas entre o método da análise econômica do direito e outras teorias jurídicas.**

No entanto, um ponto certamente comum entre todas elas é que para analisar um instituto legal é necessário... partir da regra legal em questão. O ponto pode parecer trivial, mas na resposta enfática de Portugal Gouvêa e Mariana Pargendler o próprio texto do dispositivo em questão acabou ficando de fora. Partir do texto da lei não é “paranoia” ou “mito”; é elementar mesmo e é o centro da discussão.

Ora, o art. 40 da LPI estabelece que no Brasil patentes de invenção vigoram por 20 anos e patentes de modelo de utilidade vigoram por 15 anos, ambos os prazos contados a partir da data de depósito da patente.

Devido ao prazo ser contado a partir da data de depósito e não de concessão da patente, o tempo que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) levará para analisar o pedido pode alterar substancialmente o tempo que o inventor terá uma patente em vigor em mãos. Em um extremo, se o INPI levar mais de 15 ou 20 anos para analisar o pedido, poderia acontecer do inventor em nenhum momento poder contar com uma patente ativa em mãos.

O parágrafo único do art. 40 tem uma função de garantia ao depositante, inventor, quando há uma ineficiência na análise do INPI, garantindo um período de vigência pleno de ao menos 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para patente de modelo de utilidade, contando a partir da data que a patente foi concedida – e não da data de depósito.

Gouvêa e Pargendler pressupõem, sem justificativa, que o tema em debate é o art. 40 e, sobretudo, se o tempo de duração das patentes deveria ser maior ou menor. Porém este não é o objeto do parágrafo único do Art. 40. Nem é o que está em discussão no STF.

A saber, se o INPI for capaz de analisar os depósitos de patentes dentro de 7-10

Isto é, não se trata nem de um instituto jurídico que necessariamente aumenta o tempo de duração das patentes, muito menos que o faria de forma excessiva.

O objetivo deste instituto é pragmático, ou seja, de assegurar ao inventor de uma nova tecnologia que, mesmo na ocasião de excessiva morosidade do órgão governamental responsável pela análise, ele terá *algum* direito de propriedade em vigor sobre sua invenção caso a patente seja concedida.

Por isso, em nosso texto, ressaltamos a centralidade e importância da segurança jurídica ao ecossistema da inovação – assim como reconhecem diversos órgãos governamentais ao analisar o *backlog* do INPI. Os incentivos ao investimento em pesquisa e inovação são marginalmente diferentes se há perspectiva de usufruir por algum tempo do direito à patente em vigor, ou se pode ocorrer desse direito só existir judicializando violações antigas.

Como simples precaução, faz sentido haver dispositivos de segurança para a eventualidade do INPI não ter analisado uma patente em prazo razoável, afinal há outros setores econômicos envolvidos pelos atrasos do INPI que não o farmacêutico, especialmente na área de tecnologia.

A título de exemplo, 91,60% das patentes de telecomunicações vigentes no Brasil foram concedidas com base no art. 40, par. único, LPI. Isso representa 2.967 patentes, conforme dados abertos do INPI de 16 de novembro de 2020. Um dos setores mais estratégicos para o país, em termos de desenvolvimento econômico, de infraestrutura de rede e digital, cujo papel na inovação é crucial, seria diretamente impactado com a perda da garantia do art. 40, par. único.

Não por outro motivo, dispositivos legais similares existem em outros países, inclusive países que inovam muito mais que o Brasil. Nos Estados Unidos, há previsões no Patent Term Adjustment (PTA) de quatro tipos de atrasos diferentes que podem adicionar algum tempo à previsão de duração de 20 anos contados a partir da data de depósito.

Pela European Patent Convention, os mesmos 20 anos da data de depósito podem ser ampliados para compensar pela demora em aprovação regulatória ou outras condições que podem variar de país para país. Em nenhum momento nosso artigo defendeu que mecanismos assim não pudessem ser discutidos no parlamento brasileiro e com bons argumentos de AFD.

tratado internacional do Acordo TRIPS de 1994. Os 20 anos da data de depósito é o tempo mínimo de duração de uma patente de invenção segundo o acordo e os países tendem a optar pelo tempo mínimo, Brasil incluso.

Isso não impede a criação de outras modalidades de patentes em nível nacional que durem menos, como as de modelo de utilidade no Brasil com duração prevista de 14 anos da data de depósito.

Gouvêa e Pargendler dizem haver “numerosos” argumentos em favor da inconstitucionalidade do art. 40. Notem que tratam explicitamente do art. 40, *caput* e não do seu parágrafo único como nós fizemos em nosso artigo original. Inclusive chegam ao ponto de fazer uma citação com aspas atribuída a nós, porém com texto adulterado, retirando palavras importantes que escrevemos.

Enquanto nós dizemos “não há argumentos de Análise Econômica do Direito (AED) que justifiquem a decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI)”, Gouvêa e Pardengler usam aspas para representar nossa posição omitindo o trecho que ela versa sobre o parágrafo único do Art. 40.

Resta saber quais seriam, afinal, estes numerosos argumentos de AED para dizer que o art. 40 (no texto de Gouvêa e Pardengler) ou seu parágrafo único seja inconstitucional. O texto de Gouvêa e Pardengler aponta um ou outro estudo sobre possibilidade de desenvolvimento com menos proteções à invenção.

E desde quando isso basta para dizer que um dispositivo legal é inconstitucional? Se nós ou a sociedade aceitássemos um nível tão baixo de evidências para declarar um dispositivo legal inconstitucional, sobraria muito pouco da Constituição, quem dirá de leis inferiores que seriam criticadas com base em evidências ainda mais frágeis.

Em AED, não há uniformidade metodológica sobre qual o nível de evidências e de consenso quanto às consequências de um dispositivo jurídico que permitam dizer categoricamente se ele deve ser considerado constitucional ou inconstitucional. A análise empírica e o cálculo custo-benefício das consequências de uma lei são contributos fundamentais da AED para o Direito.

...lá a parte normativa – o que deve ser feito a partir da identificação que uma lei

adicionais e na maioria dos casos não há prescrição estritamente necessária. Dizer como as coisas são não nos permite deduzir o que deve ser feito.

Gouvêa e Pardengler citam Moser como afirmando que “a grande maioria das inovações históricas ocorreram fora do sistema de patentes” e mencionam que Holanda e Suíça foram tão inovadoras quanto países que tinham patentes. O leitor que desconhece o tema e ler a citação pode ser levado a pensar que ela veio de um amplo estudo sobre todas as inovações até os dias de hoje, porém o contexto no capítulo de livro citado é outro.

Na frase anterior à citação escolhida por Gouvêa e Pardengler, Moser diz: “Exibições em feiras de inovação no século 19 oferecem uma rara alternativa de como mensurar a inovação (sem usar registros de patentes) para examinar os efeitos de leis de patentes em um tempo em que muitos países ainda não tinham leis de patentes ou as aboliram por razões políticas. Esses dados indicam que a grande maioria das inovações históricas ocorreram fora do sistema de patentes. Também mostram que países sem leis de patentes, como Suíça e Holanda, foram pelo menos tão inovadores quanto países com leis de patentes.”

Devemos entender então que, de acordo com “a verdadeira” *Law & Economics* revelada pelos ilustres professores, é possível dizer que um artigo da constituição brasileira é inconstitucional em 2020 com base nas feiras de invenção do Século 19? Não há uma única verdade em AED sobre quais são os critérios mínimos necessários para se recomendar que um artigo seja declarado inconstitucional, mas se um dia existir esse critério esperamos que ele seja mais rigoroso que esse.

Podemos, no entanto, tentar nos aproximar de alguns critérios mínimos. Eles não são suficientes para uma declaração de inconstitucionalidade, ou pelo menos haverá grande debate se serão suficientes ou não, mas se nem eles forem superados dificilmente um argumento de inconstitucionalidade via AED seria levado a sério. No mínimo, esperaríamos uma demonstração de que o par. único do art. 40 gera consequências negativas graves, desproporcionalmente maiores que seus potenciais benefícios.

Dentro do nosso conhecimento da literatura acadêmica, ainda não foi feita qualquer avaliação de impacto rigorosa sobre esse dispositivo. Inclusive, talvez seja impossível realizar essa avaliação por falta de dados e todas as dificuldades

Nesse sentido, uma análise essencial seria a própria percepção dos inventores, investidores e desenvolvedores de P&D no Brasil, nas áreas-chave para a inovação no Brasil.

Se uma avaliação de impacto rigorosa é impossível, um critério mínimo mais fraco que poderíamos colocar é o de se demonstrar que o comportamento do sistema de patentes no Brasil está destoando substancialmente do de outros países, e para pior. O nexos causal com o par. único ficaria faltando, mas seria algum sinal de que temos problemas.

Não temos evidências fortes sobre isso, tampouco. Entre 2010 e 2018, o número de patentes que cada examinador do INPI precisa avaliar todos os anos é menor no Brasil que na mediana dos outros países do mundo com maior registro de patentes.<sup>[3]</sup> Porém, há um estoque (*backlog*) grande de patentes antigas aguardando avaliação, estoque acumulado em tempos anteriores aos esforços atuais do INPI para reduzir o prazo que leva para avaliar patentes.

No ritmo atual de redução do *backlog*,<sup>[4]</sup> dentro de poucos anos o tempo médio de espera para uma decisão sobre um pedido de patente pode ser reduzido ao ponto do par. único do art. 40 se tornar irrelevante.

---

**Em suma, não temos sequer evidências fracas, correlacionais, para afirmar que haveria algo de especialmente destrutivo neste dispositivo legal ao ponto de justificar uma recomendação de declaração de inconstitucionalidade.**

Mas, em deferência à “verdadeira” *Law & Economics* portada apenas por Gouvêa e Pardengler, vamos supor que existissem evidências de que o par. único do art. 40 gera custos substancialmente maiores que benefícios. Por que a melhor resposta normativa seria a de declaração de inconstitucionalidade em uma corte? Em AED não existe boa recomendação sem análise dos cenários alternativos, sem consideração quanto aos custos de oportunidade envolvidos

INPI, reduzindo-o; (2) recomendar investimentos adicionais no INPI para que o tempo médio de análise fique abaixo dos 7-10 anos e se aproxime dos 3-5 anos dos EUA e UE; (3) recomendar que o Congresso proponha uma mudança na lei de patentes, alterando seu funcionamento; (4) colocar custos crescentes a cada ano para o inventor que tiver acesso ao par. único do art. 40 por ineficiência do INPI ou multas crescentes para quem adiar propositalmente o processo decisório; dentre outras alternativas.

Isto é, além de não terem apontado evidências mínimas dos prejuízos desproporcionais do par. único do art. 40, os autores também não deram nenhuma argumentação de porque o melhor caminho de resolução seria uma declaração de inconstitucionalidade. O fato de haver uma ADI sobre este dispositivo em tramitação está longe de significar que não existem outras alternativas para alterar o dispositivo jurídico ou suas consequências.

Terminamos retomando nossa argumentação. Não vemos evidências significativas que permitam avançar uma defesa, via argumentos de AED, de uma declaração de inconstitucionalidade, a começar porque ela vai afetar indistintamente diversos setores econômicos<sup>[5]</sup> – não apenas o de medicamentos que é tão sensível; sem falar que a via judicial da ADI não permite modular efeitos nesse nível de distinção entre setores.

O dispositivo do par. único do art. 40 dá uma segurança mínima ao inventor de uma nova tecnologia na eventualidade de excessiva morosidade do INPI e não destoa substancialmente de dispositivos similares em outros países.

Caso, como dito anteriormente, o entendimento da sociedade brasileira acerca da proteção patentária tenha mudado – por exemplo, em razão do gastos em um setor estratégico –, a via legislativa permite alterar os dispositivos legais e constitucionais sobre o tema sem uma mudança abrupta pela via judicial das instituições de direito de propriedade intelectual no país, que prejudicaria a segurança jurídica.

Se esse entendimento não mudou, mas se queira colocar anteparos adicionais para não haver abuso do par. único, há formas mais fáceis, administrativas, de colocar custos crescentes ou multas para quem haja de má fé ou esteja se beneficiando indevidamente.

tiver a infraestrutura e pessoal suficiente para responder aos pedidos de patente com agilidade.

Inclusive, à luz da possibilidade de que os atrasos na avaliação de patentes pelo INPI poderiam onerar o SUS, um Estado vigilante com seus limites e deveres constitucionais e também preocupado com o bem-estar geral da população já teria reconhecido desde o começo esse trade-off e que investir na eficiência do INPI geraria externalidades positivas para a saúde.

Se o Século 21 será o século da “indústria 4.0”, da inovação e da ciência como tanto se alega, caberia ansiarmos por uma análise de inovações que seja competitiva com os países líderes em tecnologia do mundo.

Mas cá estamos ainda lidando com a ilusão brasileira de que ganharemos maior ou menor acesso à tecnologia e desenvolvimento na base de canetadas dos tribunais. E a isso a AED não deve se prestar, apesar de cada vez mais novatos se apresentarem como especialistas no tema.

Uma dica aos professores de um debate “verdadeiramente” acadêmico de AED: comecem pelo tema dos custos em um setor específico e proponham, com base em evidências e se for o caso, ajustes à legislação patentária mediante amplo debate parlamentar. O país ganhará com essa discussão.

---

***O episódio 43 do podcast Sem Precedentes analisa a nova rotina do STF, que hoje tem julgado apenas 1% dos processos de forma presencial. Ouça:***

---

[1] Timm, L. B., & Caovilla, R. (2010). As teorias rivais sobre a propriedade intelectual no Brasil. *Economic Analysis of Law Review*, 1(1), 49-77.

[2] Disponível em: <[https://www.jota.info/paywall?redirect\\_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/direito-e-neurociencia-por-que-uma-opcao-pelo-pragmatismo-profundo-15052020](https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/direito-e-neurociencia-por-que-uma-opcao-pelo-pragmatismo-profundo-15052020)>.

[3] Fonte: WIPO – World Intellectual Property Organization.

[4] MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Decisões de patentes crescem e backlog cai no primeiro semestre de 2020. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/deciso-es-de-patentes-crescem-e-backlog-cai-no-primeiro-semester-de-2020>>.

[5] Ayub, N. Í., & Bacic, M. J. (2019). Patentes: justificativas econômicas e seus efeitos sobre a inovação. *Economic Analysis of Law Review*, 10(2), 153-172.

---

**LUCIANO BENETTI TIMM** – Advogado sócio do CMT Advogados. Professor doutor de Direito Econômico e de Direito e Economia da FGV-SP

**THOMAS VICTOR CONTI** – Professor do Insper e CEO da AED Consulting

**É estudante ?**  
**Aproveite as condições especiais para quem está na**  
**graduação, mestrado ou doutorado.**

ASSINE

---

Você leu **4 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

[ASSINE JOTA.INFO](https://jota.info/assine)

pluralidade de ideias.

---

Você leu **4 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

[ASSINE JOTA.INFO](#)