

# Law and Economics do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Intelectual

Não adianta substituir backlog do INPI pelo das cortes de justiça, incentivos à inovação não melhorarão com isso

LUCIANO BENETTI TIMM  
THOMAS VICTOR CONTI



Crédito: Dorivan Marinho

Tramita no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) acerca do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial que, em essência, confere compensação temporal ao titular de uma patente pela eventual demora do INPI na análise de uma invenção, garantindo-lhe pelo menos 10 anos de direitos exploratórios exclusivos da data de concessão do registro patentário.

Certamente, não há fundamentos jurídico-dogmáticos para tal pretensão porque se sabe da boa dogmática de que uma regra expressa legal não pode ser afastada por um princípio e também que um princípio (ainda que constitucionais) não pode ser aplicado contra legem<sup>[1]</sup> e, atualmente, sem ponderar adequadamente as consequências práticas (artigos 20 e seguintes da LINDB); mas não é disso que tratará este artigo, pois a dogmática jurídica é bem conhecida e aplicada pelos ministros do STF.

JOTA



## RISCO POLÍTICO

**Newsletter do analista-chefe Fábio Zambeli  
antecipa o que vai acontecer em Brasília**

Com o JOTA, as decisões do poder não te surpreendem

[CLIQUE PARA SABER MAIS](#)

O que será defendido neste artigo é que 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). A AED parte das regras jurídicas vigentes e busca prever os incentivos comportamentais e consequências econômico-sociais por eles geradas (efeitos); ela pode também orientar o debate de políticas públicas de reformas legais. Mas não se trata de propor interpretações que vão de encontro às regras jurídicas postas há mais de 20 anos. Segurança e previsibilidade são princípios muito caros tanto ao Direito, à Economia como a AED.

A AED significa, assim, utilizar ferramentas da Economia a fim de, entre outras coisas, resolver problemas jurídicos, sejam eles interpretativos, de aplicação da lei ou mesmo de mensuração de efeitos ou consequências de sua aplicação (no caso, o par. ún. do art. 40 da LPI). Claro que ela pode contribuir *de lege ferenda* também no processo legislativo, mas são momentos distintos que o jurista

Você leu **2 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

[ASSINE JOTA.INFO](#)

Posta a lei, deve a mesma ser aplicada, ainda que ponderada ou sopesada pelos seus efeitos econômicos e sociais. Mas não se chega ao ponto, sob pena de contrariar os princípios mais elementares da própria AED, de pugnar pela não aplicação da lei ou mesmo pela decretação de sua inconstitucionalidade.

Não aplicar a lei a partir de um excesso interpretativo de princípios e conceitos indeterminados da Constituição Federal, viabilizando um excesso de ativismo judicial, criaria insegurança jurídica e desestimularia investimentos, o que é trágico para inovação.

Nessa esteira, a primeira premissa do *Law and Economics* é justamente partir do direito posto e, nesse sentido, há uma regra expressa na Lei de Propriedade Industrial (LPI): o seu art. 40, par. único. Assim, propor inconstitucionalidade de artigo expresso de lei em típico ato de ativismo judicial não é usual nem coerente com as premissas de AED.

---

## **No máximo, poder-se-ia propor uma interpretação consequencialista a partir da lei (regra formal), mas não o afastamento voluntarista de uma regra legal pelo Judiciário.**

Ignorar as regras e princípios jurídicos é um equívoco comum em estudos de economistas, o qual inclusive gerou uma crítica do próprio Nobel de Economia, Ronald Coase, pai do *Law and Economics*, ao apontar a “blackboard Economics”, ou seja, a Economia de manuais – qual se fixa em modelos abstratos de funcionamento de mercados sem analisar as instituições jurídicas e sociais específicas de cada país.

Nesse sentido, segundo Coase<sup>[2]</sup>, seria necessário levar em conta o ambiente institucional das interações econômicas, o que futuramente foi aperfeiçoado por Douglass North, ao tratar de instituições e desenvolvimento econômico<sup>[3]</sup>. A Economia isolada do marco institucional (legal e regulatório) é pouco útil para o Direito, especialmente para o julgador, que deve sempre aplicar os princípios e

Em síntese, o consequencialismo econômico não deve ir tão longe a tal ponto de se decretar a inconstitucionalidade de uma regra legal apenas pelas ineficiências econômicas causadas por um órgão estatal (INPI). Não é esse o papel que a ciência econômica presta à ciência jurídica.

Não se deve esquecer que, de um ponto de vista de AED, a propriedade intelectual configura importante incentivo à inovação e o dispositivo legal em discussão – parágrafo único do art. 40 da LPI – compõe essa estrutura de incentivos ao compensar inovadores por eventual lentidão do órgão examinador das patentes.

Patente, ao contrário do que imaginam os economistas, tem um conceito jurídico muito preciso e não configura um monopólio do ponto de vista de Direito Concorrencial, pois justamente concorrentes podem desenvolver produtos/inovações alternativos – como estamos acompanhando no caso da vacina da Covid-19 (ou pense-se mesmo no mercado de analgésicos e antitérmicos em que Aspirina, Tylenol, Novalgina e Advil – naturalmente fabricados por diferentes empresas – podem concorrer).

Ademais, do ponto de vista de AED da propriedade, a segurança jurídica advinda da titularidade obtida pelo registro oficial tem valor econômico e naturalmente direitos reconhecidos pelo órgão competente (INPI, por exemplo) tem mais valor do que aqueles advindos de uma mera expectativa (direitos advindos do mero depósito).

Por exemplo, estudos demonstram que, na região da Amazônia, proprietários de terras com títulos mais seguros tendiam a investir mais e gerar mais prosperidade.<sup>[4]</sup> Há também forte correlação empírica entre proteção dos direitos de propriedade e desenvolvimento econômico.<sup>[5]</sup>

Nessa toada, a supressão apressada do par. único do art. 40 – com mera penada judicial – pode gerar oportunismo de empresas não inovadoras (“efeito carona”). Ao longo do tempo, cidadãos e consumidores podem vir a pagar pela ausência de tratamentos de saúde que ainda precisam ser desenvolvidos pela indústria. Ademais, ela gera insegurança jurídica porque, na medida em que os agentes econômicos não podem contar com agilidade do INPI para análise de suas invenções, o risco procedimental agravado passará a compor o preço final dos produtos.

costumam calcular esse sobrepreço a partir de modelos econômicos que pressupõem mercados monopolistas (o que não se confunde com patente, como já explicado).

A duas porque costumam partir de uma literatura norte-americana que tem um diferente sistema legal. A três, não há suficiente pesquisa empírica no Brasil que sequer comprove cientificamente tal argumentação apressada; há apenas alguns modelos sem base na realidade brasileira que têm inclusive – pelo menos no campo dos medicamentos – um controle de preços efetivado pela CMED (chamado mecanismo de “price cap”).

Muito menos pode ser sustentado que o art. 44 da LPI seja suficiente para compensar o inovador pela demora do INPI, pois presume que indenizações *ex post* perante o Poder Judiciário seriam suficientes para desincentivar oportunismo, o que não parece verdade diante do tempo de espera nas cortes (*backlog* judicial).

Conforme os dados do CNJ, o Poder Judiciário Brasileiro sofre com excesso de processos e as partes, com a demora, motivando a inserção de um dispositivo na Constituição Federal acerca da “duração razoável do processo”<sup>[6]</sup>. Em outras palavras, não adianta substituir o *backlog* do INPI pelo das cortes de justiça. Os incentivos à inovação não melhorarão com isso.

Por tudo isso, não deve haver alteração deste marco regulatório brasileiro sem um debate acadêmico mais amplo na comunidade científica e também no âmbito do Congresso Nacional com ampla participação social – onde inclusive tramita Projeto de Lei a respeito –, uma vez que os efeitos da medida proposta na ADI atingem substancialmente conjunto da sociedade.

---

**Episódio desta semana do ‘Sem Precedentes’, podcast sobre STF e Constituição, analisa as quase 12 horas de sabatina de Kassio Nunes. Ouça:**

- 
- [1] AVILA, Humberto B. "Teoria dos Princípios". 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2019.
- [2] COASE, R.H. The Firm, the Market and the Law. The University of Chicago Press, 1990.
- [3] NORTH, Douglass C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, 2004.
- [4] ALSTON, Lee J.; LIBECAP, Gary D.; MUELLER, Bernardo. s, conflict, and land use: The development of property rights and land reform on the Brazilian Amazon frontier. University of Michigan Press, 1999.
- [5] Para uma síntese de achados da pesquisa econômica contemporânea, ver MASKUS, Keith E. Economic development and intellectual property rights: key analytical results from economics. *In*: DEPOORTER, Ben; MENELL, Peter S. (Orgs.). Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited, 2019, v. 1, p. 656–675. 2v. Para um panorama histórico, ver MOSER, Petra. Patents and innovation in economic history. *In*: DEPOORTER, Ben; MENELL, Peter S. (Orgs.). Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Limited, 2019, v. 2, p. 462–481. 2v.

---

**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.**

---

Você leu **2 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

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

---

Você leu **2 de 10** matérias a que tem direito no mês. Quer acesso ilimitado?

[ASSINE JOTA.INFO](#)