Capítulo 23

A Observância da Função Social da Propriedade Industrial no Julgamento da DI 5529

Observance of the Social Function of Industrial Property in the Adjudication of Direct Action of Unconstitutionality No. 5529

Carlos Roberto Alves Lira Junior
Marina Alves de Azevedo Silva

Resumo: O presente estudo analisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, que questionou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), culminando em sua declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A pesquisa investiga a interseção entre os direitos de propriedade industrial e a função social, destacando como o julgamento reafirmou princípios constitucionais, tais como a livre concorrência, a defesa do consumidor e o direito à saúde. Contextualiza-se a decisão no cenário da pandemia de Covid-19, momento em que se evidenciou a necessidade de equilibrar os direitos exclusivos de patente com interesses públicos relevantes. O estudo conclui que o julgamento representa um marco para a harmonização entre direitos patrimoniais e interesses coletivos, sobretudo em tempos de crise sanitária global, apontando ainda os reflexos para o sistema jurídico e de inovação brasileiro.

Palavras-chave: ADI 5529; propriedade industrial; função social; pandemia; covid-19; patentes.

Abstract: This study analyzes Direct Action of Unconstitutionality No. 5529 (ADI 5529), which challenged the constitutionality of the sole paragraph of Article 40 of Brazil's Industrial Property Law (Law No. 9.279/1996), leading to its annulment by the Supreme Federal Court (STF). The study explores the intersection between industrial property rights and their social function, highlighting how the judgment reaffirmed constitutional principles such as free competition, consumer protection, and the right to health. The ruling is contextualized within the Covid-19 pandemic, a period that underscored the need to balance exclusive patent rights with public interests. The paper concludes that the decision marks a milestone in aligning private patent rights with collective welfare, especially during global health crises, and assesses its broader implications for Brazil's legal framework and innovation environment.

Keywords: ADI 5529; industrial property; social function; pandemic; COVID-19; patents.

INTRODUÇÃO

A propriedade industrial no Brasil é regulamentada pela Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional e por tratados internacionais. E, apesar de tida como direito individual fundamental, o direito à propriedade industrial é condicionado à observância de alguns princípios constitucionais, como o da função social.

A matéria é regulada internamente por meio da Lei 9.279/1996, que foi objeto de questionamento em relação à constitucionalidade do parágrafo único do seu

DOI: 10.47573/aya.5379.3.48.23

art. 40, que estendia indefinidamente o prazo de uma patente, indo de encontro à função social da Propriedade Industrial.

Não obstante a ADI 5529 ter sido intentada anteriormente à pandemia de Covid-19, o seu julgamento se deu em meio ao contexto pandêmico, o que, por certo, contribuiu para a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Sendo assim, a função social e o contexto de pandemia estão intimamente relacionados à discussão travada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529.

E, com o intuito de adequar a propriedade industrial à função social, surgiu o projeto de lei 12/2021, prevendo, entre outras determinações, a alteração da Lei nº 9.279/1996, para conceder licença compulsória para exploração de patentes de invenção ou de modelos de utilidade necessários ao enfrentamento de emergências de saúde pública.

Mencionado projeto foi transformado na Lei Ordinária 14200/2021, que alterou a Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial – "LPI"), para dispor sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional.

Assim, pretende-se, com a análise da ADI 5529, demonstrar os impactos da propriedade industrial na sociedade, sua adequação à função social e sua aplicação no contexto pandêmico.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Conceito

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados (Ramos *et al.,* 2016).

A propriedade industrial no Brasil encontra proteção em nosso ordenamento jurídico, primeiramente na Constituição Federal, art. 5º, inciso XXIX. Além da Constituição, a propriedade industrial encontra amparo na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, responsável por regulamentar direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Referida lei trata dos direitos de exploração exclusiva das respectivas propriedades industriais, quais sejam: patentes (carta-patente), que tratam da invenção e do modelo de utilidade; registro (certificado), o qual se refere ao desenho industrial e à marca.

Ou seja, a propriedade industrial tem como função garantir o direito do inventor de um bem industrial, sendo o direito à propriedade industrial um conjunto de institutos jurídicos que tem por objetivo garantir os direitos de autor sobre a produção intelectual do domínio da indústria, e assegurar a lealdade da concorrência comercial e industrial (Cerqueira, 1946).

No Brasil, há inúmeros instrumentos que regulamentam o direito à Propriedade Industrial, direito este alçado ao patamar constitucional e tido como direito fundamental, ainda que haja crítica de alguns autores que entendem exagerada essa classificação (Ferreira, 2005).

Todavia, o art. 5º, XXIX da Constituição Federal, que, ao assegurar aos autores de inventos industriais um "privilégio temporário para sua utilização", insere esta proteção no rol das garantias fundamentais, destacando, porém, que sua finalidade precípua é o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Tal dispositivo, articulado com o caput do art. 5º — que garante a inviolabilidade do direito à propriedade — e com o § 1º, que confere aplicação imediata às normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, revela que a propriedade industrial não é apenas um direito subjetivo individual, mas sim um instituto de índole constitucional funcionalizada, cuja tutela está intrinsecamente vinculada à realização do bem coletivo.

A interpretação desse direito deve sempre considerar sua dimensão social e os fins públicos que justifiquem sua existência e limitação (Abboud, 2024). A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo XXVII, reforça essa dupla dimensão ao assegurar tanto a proteção dos interesses morais e materiais do autor quanto o direito de todos de participar e usufruir do progresso científico. Denis Barbosa, ao interpretar a famosa carta de Thomas Jefferson a Isaac MacPherson, observa que a ideia, uma vez exteriorizada, torna-se patrimônio comum da sociedade, e a atribuição de um monopólio temporário decorre não de um direito natural, mas de uma opção política e econômica que visa fomentar a inovação (Barbosa, 2017).

Prevalece, em nossa visão, a compreensão de que, no contexto do Estado Constitucional Contemporâneo, os direitos fundamentais abrangem tanto direitos humanos universais quanto direitos patrimoniais constitucionalmente protegidos, sendo estes últimos igualmente acobertados por cláusula pétrea (CF, art. 60, § 4º, IV).

É justamente por essa razão que a propriedade industrial, embora resguardada, deve estar subordinada ao princípio da função social (art. 5º, XXIII), que impõe ao titular um poder-dever condicionado ao atendimento do interesse coletivo. O exercício desse direito deve harmonizar interesses múltiplos — culturais, econômicos, empresariais e sociais — de modo que a propriedade industrial só se legitima enquanto contribui efetivamente para o desenvolvimento social e econômico (Barbosa, 2017).

Contudo, parte da doutrina (Ascensão, 2010) sustenta que os direitos intelectuais não configuram, tecnicamente, uma propriedade no sentido estrito do direito das coisas. Argumenta-se que os bens intelectuais, por sua natureza imaterial e inesgotável, não se submetem ao regime jurídico típico da propriedade corpórea, mas se caracterizam como direitos de exclusividade, cujo conteúdo não confere um poder positivo ao titular, mas apenas a faculdade de impedir que terceiros exerçam determinada atividade econômica relativa ao bem protegido. Para esta parcela doutrinária, trata-se, portanto, de uma tentativa de rarificar artificialmente algo

naturalmente livre, sustentando-se que a natureza jurídica destes direitos é distinta da clássica concepção de propriedade, ainda que dotados de regime patrimonial e protegidos por regras de exclusividade.

Entendemos que, sob a ótica contemporânea, a propriedade industrial, ainda que imaterial, se aproxima dos atributos clássicos da propriedade (Miranda, 2013; Abboud, 2024), exercendo poderes análogos aos da propriedade tangível — uso, gozo, disposição e exclusão de terceiros —, sempre limitados pela função social e pela necessidade de assegurar que a inovação não se converta em obstáculo ao progresso coletivo.

Para além da Constituição, há também a Lei. 9279/1996, que regulamenta internamente o direito à propriedade. Esta lei foi criada após a assinatura do Brasil do TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), estando, portanto, adequada a ele. O órgão responsável pela concessão dos direitos atinentes à propriedade industrial é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, autarquia federal fundada em 1970.

A principal função do Instituto é justamente a fiscalização e a proteção ao direito de propriedade industrial.

Ao falarmos de propriedade industrial, não se pode deixar de abordar as espécies registráveis de propriedade industrial, quais sejam: (i) marca; (ii) patente; e (iii) desenho industrial.

Vamos abordar brevemente cada uma delas.

Marca

A marca é o signo que identifica um produto ou um serviço, permitindo que o empresário se diferencie da concorrência.

Trata-se de um sinal distintivo que identifica um produto ou serviço. De acordo com o art. 122 da Lei 9.279/1996, “são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

As marcas se apresentam de 3 (três) formas distintas. A primeira é nominativa, ou seja, só é registrado o nome, escrito normalmente. A segunda é figurativa, onde não há escrito, mas somente o logotipo que diferencia a marca das demais concorrentes. E a terceira é a mista, que, como o próprio nome já induz, trata-se de uma mescla entre escritos diferenciados e figuras.

Aliás, o uso do termo “sinais visualmente perceptíveis” pela legislação infraconstitucional enseja o registro de marcas tridimensionais, abrindo caminho para um espaço criativo amplo para o registro de marcas.

Importante ressaltar, no entanto, que, com a condicionante de as marcas serem “visualmente perceptíveis”, a lei proíbe o registro direto de sinais acessíveis apenas a outros sentidos humanos que não a visão, não abrigando conceitos de marcas olfativas, gustativas, sonoras e tácteis (IDS, 2005).

Patente

Já a patente pode ser definida como a proteção dada "ao autor de invenção ou modelo de utilidade" (art. 6º LPI). Assim, entende-se patente pela criação de nova tecnologia, podendo ser qualquer coisa.

A patente de invenção é o registro dado a uma tecnologia totalmente nova e, como exemplo que muito bem se adequa ao presente caso que será mais à frente estudado, temos como exemplo um medicamento ou vacina criado por laboratórios farmacêuticos e posto no mercado de consumo.

A patente de invenção é a patente clássica, já que deriva de uma criação intelectual pela qual se obtém uma solução para um problema técnico existente, podendo ter como objeto tanto um novo produto quanto um novo processo.

Como instituto jurídico, a patente de invenção é o direito de propriedade que confere a proteção à invenção. Já enquanto título, a patente de invenção ou carta-patente é conferida pelo Estado, por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e garante ao inventor ou ao titular da invenção a propriedade da invenção, bem como a sua exploração exclusiva durante um período predeterminado.

Nesse sentido, a patente funciona como uma recompensa e um estímulo ao inventor pelo seu trabalho.

A patente de modelo de utilidade é uma invenção para melhorar outra que já existe, trazendo melhorias significativas à invenção existente. Como exemplo, podemos citar o avião. Não se pode patentear um avião porque já existe desde 1906. No entanto, pode-se patentear um novo modelo de avião com melhorias consideráveis, de forma que empresas concorrentes não poderão se utilizar da tecnologia.

Então, a patente de modelo de utilidade também tem por objeto uma criação, mas esta se constitui na forma de um objeto ou parte deste, resultando em uma melhoria no seu uso ou fabricação.

A patente dá ao detentor o direito de usufruir com exclusividade da tecnologia por 20 anos, quando se tratar de invenção e de 15 anos quando se tratar de modelo de utilidade. Após o prazo, o invento vira de utilidade pública e qualquer empresa pode se aproveitar.

É claro que não podemos deixar de mencionar que há um interesse do Estado envolvido, na medida em que ao revelar sua invenção, em troca desse direito de exclusividade temporária, o inventor contribui para a evolução tecnológica do país, contribuindo sobremaneira para a realização dos fins econômicos e sociais do Estado.

Desenho Industrial

O desenho industrial é a forma externa do produto, ou a linha e cores externas de produtos. Tem-se aqui a proteção da forma plástica ornamental (tridimensional) ou conjunto ornamental de linhas e cores (bidimensional).

Nos termos da Lei de Propriedade Industrial:

> Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial (Brasil, 1996, art. 95).

Assim, por exemplo, o desenho de um modelo de carro, que pertence a uma determinada montadora, é um desenho industrial, portanto, protegido pela legislação, fazendo com que outras montadoras não possam copiá-lo.

O desenho deve ser novo (princípio da novidade), original (art. 97, LPI), deve possuir aplicação industrial, não podendo esbarrar em nenhum impedimento da lei.

LEI 9.279/1996 (LEI DE PATENTES) E O ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO

A Lei nº 9.279/96, que é a Lei de Propriedade Industrial, estabelece diversos prazos relacionados à propriedade industrial, como a validade de patentes de invenção e modelos de utilidade, além de outros prazos para processos de oposição, nulidade e outros procedimentos.

Para o que se presta neste estudo, os principais prazos são: (i) Patente de Invenção: 20 anos a partir da data do depósito; (ii) Patente de Modelo de Utilidade: 15 anos a partir da data do depósito; (iii) Registro de Desenho Industrial: 10 anos a partir da data do depósito, prorrogável por 3 períodos de 5 anos cada; e (iv) Registro de Marca: 10 anos, com possibilidade de prorrogação.

O art. 40, parágrafo único, da mencionada lei, objeto do presente estudo, dispunha que o prazo de vigência da patente de invenção e o de modelo de utilidade não seriam inferiores 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.

Assim, tal dispositivo previa a extensão do termo final das patentes em razão do atraso no procedimento administrativo conduzido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), fazendo com que o prazo real de duração da exclusividade de patentes fosse superior ao prazo previsto na legislação.

Referido dispositivo, portanto, acabava por conferir ao titular de uma patente acréscimo proporcional no tempo de vigência de sua patente, de modo a compensar o período relativo entre o depósito e a concessão.

Na prática, portanto, nos casos em que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) demorasse mais do que dez anos para a realização da análise do pedido da patente, o período de vigência desse direito poderia ser exercido por tempo superior aos 20 anos inicialmente concedidos pelo ordenamento. Assim, se a concessão ocorresse doze anos após o depósito, a patente expiraria vinte e dois anos depois desse depósito. A regra, portanto, permitia que o termo final da proteção variasse conforme a duração do procedimento administrativo, sem estabelecer um

teto global expresso (Brasil, 1996, art. 40, caput e antigo parágrafo único). Esse mecanismo foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5.529.

Dessa forma, verifica-se que o legislador atribuía uma compensação ilegal e ilegítima, ferindo direitos constitucionalmente tutelados de terceiros e, ainda, estimulando a ineficiência da Autarquia competente na condução do procedimento administrativo de exame dos pedidos de patente. Alguns efeitos acarretados por este dispositivo que podemos citar são exclusividades de prazo final não conhecido, termo final do direito de excluir terceiros muito elástico, desestimulando, ao fim e ao cabo, a inovação, onerando a sociedade de forma indevida.

Isso porque a indefinição relativa ao prazo máximo de vigência trazia algumas questões ao Judiciário e, também, à autoridade concorrencial brasileira. A vigência e o período de vigência da patente, em se tratando da concessão do direito de propriedade e de uso exclusivo — de monopólio, portanto — acarretam consequências para todo o mercado relevante ao qual determinada invenção ou modelo de utilidade se refere. Nesse sentido, e tendo em vista os benefícios econômicos relativos à exploração desse direito de exclusividade, muitos são os processos judiciais iniciados a fim de discutir a validade e a legalidade da vigência de uma patente nos mais diversos mercados.

Assim, a incerteza acerca do período de vigência de uma patente deu azo, de um lado, a uma parte que suscitava um abuso do direito de propriedade intelectual detido por um inventor, e, de outro lado, a consumidores interessados no fim desse direito para que possam acessar determinada tecnologia a fim de fornecê-la ou consumi-la.

FUNÇÃO SOCIAL

O princípio da função social do contrato está previsto nos arts. 421 e 2.035 do Código Civil[1].

Embora introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988, foi no Código Civil de 2002 que o princípio passou a ser invocado como fundamento de pretensões de direito.

No entanto, desde o século 19, com as mudanças econômicas e sociais que ocorreram, o conceito ganhou maior relevância, especialmente com o surgimento de doutrinas filosóficas como o racionalismo e movimentos sociais como o socialismo. A Revolução Industrial e a consequente formação de novas classes sociais destacaram a necessidade de limitar a liberdade contratual em prol do bem-estar social.

1 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
Art. 2.035. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.

O princípio da função social é um limite do exercício do direito. Dessa forma, os interesses pessoais serão protegidos enquanto o titular do direito exercer esses direitos em conformidade com a função social desse direito.

Nesse sentido, a função social destaca-se como um dos conceitos que mais claramente expressam a noção de interação social presente no Código Civil brasileiro de 2002.

Essa ideia envolve a priorização dos interesses coletivos sobre os interesses individuais, sem desconsiderar a importância do ser humano como a fonte primordial na hierarquia de valores.

A doutrina identifica hoje três dimensões do princípio da função social:

Na primeira dimensão, a função social não seria um princípio com eficácia jurídica autônoma, pois estaria presente no ordenamento jurídico de forma difusa em institutos já positivados, como, por exemplo, na resolução do contrato por excessiva onerosidade, na invalidade do negócio jurídico por lesão ou por simulação.

Tal posicionamento aparece em alguns julgados tratando da onerosidade excessiva em contratos bancários. A decisão considerou a função social do contrato presente no instituto da resolução por onerosidade excessiva, ou seja, a função social seria somente um reforço. Significa dizer que a solução da questão não se deu pelo princípio da função social, mas sim pelo instituto da excessiva onerosidade.

No entanto, para Gustavo Tepedino (2006), essa posição acaba por esvaziar o conteúdo do princípio da função social. Para ele, a função social é um princípio autônomo, pois decorre do texto constitucional e não do Código Civil e, de outra forma, significaria ferir a hierarquia de valores no ordenamento jurídico.

Na segunda dimensão, a função social é o fundamento da responsabilidade civil do terceiro, a expressão do valor social das relações contratuais. Essa é a linha majoritária. Desse ponto de vista, os terceiros alheios ao contrato que tiverem ciência de seus efeitos devem se abster de violar o contrato.

Nessa esteira, o Enunciado 21 da 1ª Jornada de Direito Civil do STJ aduz que “a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito” (CJF, 2002).

Tal posicionamento também é alvo de críticas. Para alguns doutrinadores, esse entendimento reduz a função social a um instrumento de garantia do credor ao reforçar a proteção do contrato perante terceiros, mas não impõe aos contratantes deveres, o que é a finalidade principal do instituto previsto no texto constitucional.

Se a função social fosse somente um reforço à proteção do crédito, então, a proteção se daria aos interesses patrimoniais individuais e não à coletividade como pretende a Carta Magna.

Por fim, na terceira dimensão, a função social é um princípio que impõe deveres aos contratantes, compelindo-os a observar e respeitar interesses extracontratuais tutelados pela Constituição. Desse ponto de vista, a função social está intimamente relacionada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art.

1º, III), da igualdade substancial (CF, art. 3º, III), do valor social da livre iniciativa (CF, art. 1º, IV) e da solidariedade social (CF, art. 3º, I) (Brasil, 1988).

Nessa linha de entendimento, a função social funciona como um limite interno do direito. Significa dizer que o titular do direito deve atender à função social desse direito ao exercê-lo. O direito somente seria atribuído ao seu titular enquanto for exercido conforme a função social.

O CONTEXTO PANDÊMICO

A pandemia provocada pelo vírus da Covid-19, declarada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, assolou diversos países e demandou dos Estados, em conjunto com grandes empresas e laboratórios, uma atuação robusta e incisiva para combatê-la de maneira efetiva.

Nesse contexto, a corrida pelo desenvolvimento de vacinas destinadas à imunização da população assumiu caráter de urgência, e o estímulo às pesquisas e suas descobertas sobre o vírus fez o mundo (e aqui incluem-se as grandes farmacêuticas) direcionar seus esforços e recursos em busca de soluções para a crise sanitária.

É claro que, além do propósito de frear a disseminação da doença, as farmacêuticas e grandes empresas se depararam com uma grande oportunidade de produzir – ou inventar – um produto pioneiro no combate à pandemia.

E aqui podemos citar não apenas as vacinas desenvolvidas, mas também equipamentos para o tratamento da doença, como, por exemplo, o ventilador mecânico, utilizado em larga escala em pacientes que apresentaram complicações respiratórias.

Como vimos, falar de invenção e falar de melhoria de equipamentos já existentes é falar de exclusividade, de propriedade industrial e do direito de invento resguardado por ela.

Não obstante, em meio à pandemia mundial, permitiu-se exceções à exclusividade da invenção, como a quebra temporária das patentes da vacina para a Covid-19, de maneira a melhor enfrentar a crise sanitária mundial.

É o que se extrai do art. 71 da Lei 9.279/1996, alterado pela Lei 14.200/2021, que prevê, dentro das possibilidades que ensejam uma licença obrigatória, situações de emergência nacional ou de interesse público, que permitem a "quebra de patentes". De acordo com o dispositivo:

> Nos casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional, poderá ser concedida licença compulsória, de ofício, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente ou do pedido de patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular, desde que seu titular ou seu licenciado não atenda a essa necessidade (Brasil, 2021).

Assim, a declaração por lei ou ato do Poder Executivo Federal, quando haja interesse público ou emergência nacional e, na hipótese de calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, permite a concessão da licença compulsória para enfrentamento do cenário emergencial.

Ressalta-se que a previsão acima não tem caráter punitivo, de modo que o indivíduo titular da patente que terá sua licença compulsoriamente concedida tem direito ao pagamento de royalties, a título de indenização.

É o que nos ensina Denis Barbosa (2003): "o pagamento de royalties na proporção do uso da patente atende, em substância, à garantia constitucional da indenização ao titular da propriedade de forma adequada e economicamente comparável".

O intuito dessa indenização é justamente não desestimular a produção tecnológica, que é de suma importância para o desenvolvimento nacional.

Sem dúvida, entre os anos de 2020 e início de 2023, restou configurada hipótese de calamidade pública e emergência nacional, em razão da pandemia, o que provocou um aumento significativo no debate acerca dos direitos da propriedade industrial e sua adequação e observância aos interesses sociais e direitos coletivos.

E foi nesse contexto que fora julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, por meio da qual, como dito alhures, se entendeu pela inconstitucionalidade do art. 40, parágrafo único da Lei 9.279/1996, tema que será abordado mais esmiuçadamente no tópico seguinte (Brasil, 1996).

OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL NO JULGAMENTO DA ADI 5529

A inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 foi inicialmente suscitada por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.061/DF, impetrada pela Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA).

Consoante o que já explanado nas linhas acima, o dispositivo versava sobre o prazo concedido à patente, quando o processo administrativo iniciado pelo órgão responsável pela sua concessão (INPI) exigisse um grande período para análise do pedido.

No entanto, no âmbito da ADI 5061/DF, a Procuradoria-Geral da República, não obstante entender que de fato se tratava de um dispositivo inconstitucional, manifestou-se pelo não conhecimento da ação, em razão da ilegitimidade ativa da ABIFINA.

Então, o Procurador-Geral da República, à época, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, impetrou, em 2016, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF, com a mesma finalidade da anterior, a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996.

O principal ponto indicado pelo Procurador-Geral que caracterizaria a inconstitucionalidade do dispositivo era que, ao fixar o prazo mínimo de 10 anos para invenção e de 7 anos para o modelo de utilidade, se estaria estabelecendo caráter indeterminado ao tempo de privilégio temporário aos beneficiários da invenção, decorrente da mora administrativa.

Isso permitia a vigência de patentes por período muito maior que o previsto no caput do artigo, ultrapassando a vigência de 20 anos para invenção e os 15 anos para modelo de utilidade.

Como bem observado pelo Procurador-Geral na inicial da ADI 5529, a extensão do prazo configura danos aos consumidores, já que ficava caracterizado um claro monopólio a favor daquele que gozava da exclusividade da patente. Nas palavras de Janot (2016):

> Em consequência, também se caracteriza ofensa à liberdade de concorrência e à defesa do consumidor, princípios da ordem econômica arrolados no art. 170 da Constituição da República. Como visto, a atuação dos agentes econômicos concorrentes em potencial fica prejudicada por conta da impossibilidade de prever a extinção da proteção patentária.

A demora no início do julgamento da ação fez com que o Procurador-Geral atravessasse nos autos um pedido de concessão de tutela de urgência, visando à suspensão imediata dos efeitos do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996. A tutela requerida ganhou força diante da pandemia de Covid-19, que, inclusive, serviu de argumentação ao pedido liminar.

A demanda foi distribuída ao Relator, Ministro Dias Toffoli (2021), que deferiu em parte a tutela antecipada requerida, para suspender a eficácia do parágrafo único do art. 40. O aguardado julgamento foi encerrado no dia 12 de maio e referido dispositivo foi considerado inconstitucional por nove dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que acompanharam o entendimento do relator.

O Relator, ao decidir, entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo, por restar configurada 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.

O posicionamento do STF encerrou a controvérsia jurídica existente, fazendo com que, a partir do fim do julgamento, não haja dúvida razoável envolvendo a aplicação de direitos de patente em decorrência da extensão legal anteriormente prevista pelo parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial.

Ademais, o STF determinou a modulação dos efeitos da decisão e, especificamente para o caso de fármacos, a decisão ainda teria efeitos *ex tunc*, de modo que as patentes já concedidas com a aplicação da extensão perderam seu período adicional, passando a ostentar vigência de apenas 20 anos:

> 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 (Brasil, 1996).

Embora o julgamento da ADI 5529 tenha contado com ampla maioria pela procedência da ação, destacam-se os votos divergentes que trouxeram ponderações relevantes sobre a modulação dos efeitos da decisão e sobre a própria natureza da intervenção do STF. A Ministra Rosa Weber, por exemplo, acompanhou o mérito da declaração de inconstitucionalidade, mas divergiu quanto à modulação dos efeitos, sustentando que não estariam presentes os pressupostos para aplicação da modulação e, portanto, defendeu a ausência de qualquer restrição aos efeitos ex tunc da decisão. Essa posição denota uma leitura rigorosa do princípio da segurança jurídica e do alcance típico das decisões em controle concentrado, reafirmando a ideia de que a regra geral em tais julgamentos é a retroatividade plena dos efeitos.

A Ministra Cármen Lúcia, por outro lado, reforçou a importância da modulação proposta pelo Ministro Relator, especialmente em relação ao setor farmacêutico, destacando a sensibilidade do tema para a saúde pública e a necessidade de se evitar impactos abruptos sobre o mercado, o que demonstra sua preocupação em equilibrar a defesa da função social da propriedade intelectual com as consequências práticas da decisão (Brasil, 2021).

Do ponto de vista da fundamentação sobre a função social, o julgamento reafirmou que a proteção patentária não pode ser dissociada de sua finalidade constitucional, que consiste em fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, sempre em consonância com o interesse social. A Corte reconheceu que o parágrafo único do art. 40 da LPI criava uma distorção ao permitir prorrogações indefinidas das patentes em razão da morosidade administrativa, o que afrontava diretamente os princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e do direito à saúde, todos inseridos no art. 170 da Constituição Federal.

Comparando com julgados anteriores, como a ADI 2732 (2015), que versou sobre a progressividade fiscal do IPTU e sua vinculação ao atendimento da função social da propriedade urbana, observa-se que o STF já reforçava o entendimento de que a função social deve ser elemento estruturante para qualquer exercício do direito de propriedade.

Outro precedente relevante é a ADI 4613 (2018), na qual a Corte reconheceu a constitucionalidade de normas que impunham à indústria automobilística a obrigação de veicular mensagens educativas de trânsito, justificando tal imposição como expressão do princípio da função social da propriedade e da proteção ao consumidor.

Mais recentemente, em julgados como a ADI 3865 (2023) e a ADI 2213 (2023), ambas relativas à função social da propriedade rural, o STF reafirmou que a proteção jurídica da propriedade está condicionada ao cumprimento simultâneo de sua função social e do caráter produtivo da terra, ampliando a compreensão do princípio para reforçar sua dimensão econômica e social.

Por sua vez, na ADI 2354 (2019), o Tribunal reafirmou que imóveis públicos destinados à moradia de servidores militares cumprem adequadamente a função social, ainda que não se trate de propriedade privada, demonstrando que a função social pode ter diversas manifestações conforme a natureza da propriedade.

Dessa forma, a ADI 5529, ao tratar da função social da propriedade intelectual, não representa um rompimento com a jurisprudência anterior, mas sim uma ampliação coerente do conceito já sedimentado pelo STF, que tradicionalmente tem entendido que qualquer modalidade de propriedade – seja rural, urbana, pública ou intelectual – deve atender ao interesse coletivo. A inovação está no fato de que, no caso das patentes, essa função social foi interpretada com forte viés de proteção da saúde pública e do acesso à inovação, contexto reforçado pelo cenário da pandemia.

Portanto, à luz da cronologia das decisões, verifica-se que o STF manteve uma coerência interpretativa ao longo dos anos, adaptando a aplicação do princípio da função social da propriedade aos diferentes objetos em exame, mas sempre mantendo como núcleo comum a necessidade de que a propriedade sirva ao interesse coletivo e não apenas ao interesse privado do titular.

O relator, Ministro Dias Toffoli, enfatizou que a propriedade intelectual, enquanto direito fundamental de segunda geração, possui uma natureza nitidamente instrumental, sendo legítima apenas na medida em que atende à sua função social. Citando o saudoso professor Denis Borges Barbosa, o voto relembrou que o caráter temporário das patentes é a própria essência do equilíbrio entre os interesses privados e coletivos: a patente existe enquanto socialmente útil e se extingue justamente para permitir que os avanços tecnológicos retornem à sociedade.

A divergência do Ministro Luís Roberto Barroso também merece destaque, pois trouxe à tona a complexidade da linha que separa a apreciação constitucional daquilo que seriam escolhas legítimas do legislador. Embora tenha reconhecido os problemas gerados pelo dispositivo impugnado, ponderou que o contexto estrutural do INPI e o papel legislativo deveriam ser levados em consideração, ressaltando que o dispositivo só produzia efeitos prejudiciais em razão das deficiências administrativas. Essa reflexão reforça a necessidade de o Judiciário agir com autocontenção quando as questões envolvem espaços tradicionalmente reservados ao legislador.

Por fim, é notório que o julgamento da ADI 5529 solidificou uma interpretação constitucional robusta sobre a função social da propriedade intelectual, afirmando que os direitos de patente não são absolutos e devem sempre se submeter à lógica de promoção do bem-estar coletivo. A decisão também evidencia a tensão constante entre incentivo à inovação e garantia de acesso amplo e igualitário à tecnologia, especialmente em setores sensíveis como a saúde pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aprofundada da ADI 5529 evidencia a centralidade da função social como elemento limitador e conformador do exercício do direito de propriedade

industrial no ordenamento jurídico brasileiro. O julgamento histórico, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, culminou na declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, encerrando um longo período de insegurança jurídica e reafirmando valores constitucionais essenciais.

Sob a perspectiva jurídico-constitucional, a decisão consagrou a prevalência dos princípios fundamentais da ordem econômica — especialmente a livre concorrência (art. 170, IV, CF) e a defesa do consumidor (art. 170, V, CF) — sobre interesses patrimoniais meramente privados, reconhecendo que o monopólio patentário, embora legítimo em sua essência, não pode ser perpetuado além dos limites estritamente necessários para assegurar o justo retorno ao inventor. A ultrapassagem desses limites, como se verificava com a extensão automática de prazos propiciada pelo dispositivo impugnado, afrontava de maneira direta o princípio da temporalidade das patentes, comprometendo não apenas a eficiência administrativa (art. 37, *caput*, CF), mas também o acesso democrático à tecnologia e à saúde.

O contexto pandêmico acentuou dramaticamente a necessidade de revisitar os institutos da propriedade intelectual sob a ótica da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). A crise sanitária global funcionou como catalisador para a percepção de que, em situações de emergência, os direitos individuais — mesmo aqueles tutelados constitucionalmente, como a propriedade industrial — devem ser compatibilizados com os interesses coletivos superiores, especialmente quando em jogo está a tutela da saúde pública. A pandemia de Covid-19 demonstrou, de forma incontornável, que a concentração excessiva de direitos de exclusividade sobre tecnologias essenciais, como medicamentos e vacinas, pode constituir verdadeiro óbice ao desenvolvimento social e à preservação da vida, razão pela qual mecanismos como a licença compulsória, previstos na Lei 9.279/1996 e reforçados pela Lei 14.200/2021, ganham relevo ainda maior.

Dessa forma, o julgamento da ADI 5529 reafirma a concepção moderna da propriedade industrial como instituto jurídico funcionalizado, cujo exercício deve se conformar não apenas aos interesses privados do titular da patente, mas, sobretudo, aos ditames constitucionais que alicerçam a função social da propriedade. Tal decisão, além de resolver uma celeuma jurídica de grande impacto econômico e social, inaugura uma nova etapa de amadurecimento na interpretação do direito de propriedade intelectual no Brasil, demonstrando que a proteção ao invento, embora imprescindível para o estímulo à inovação, não pode ser desvirtuada em detrimento do bem-estar coletivo.

Por fim, cumpre destacar que a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante às patentes farmacêuticas, revela a prudência do Judiciário em assegurar a transição segura entre regimes jurídicos, respeitando situações já consolidadas, mas corrigindo rumos para o futuro. A decisão não apenas consolida a supremacia da Constituição na ordem jurídica brasileira, mas também evidencia o compromisso do Estado com um modelo de desenvolvimento que alia progresso científico e tecnológico à realização de direitos fundamentais, em especial à saúde e à vida. Trata-se, portanto, de um marco que

não apenas tutela direitos, mas também reafirma os fundamentos da República e orienta futuras políticas públicas e legislativas em matéria de propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS

ABBOUD, Georges. **Constituição Federal Comentada.** Ed. 2024. Revista dos Tribunais. p. RL-1.3;

ASCENSÃO, José de Oliveira. A pretensa "propriedade" intelectual. In: DOUTRINAS ESSENCIAIS: Direito Empresarial. Editorial RT. V. I. Cap. VI, item 63 – Marcas, Propriedade Industrial e Intelectual. **Revista dos Tribunais**.

BARBOSA, Denis. **Uma Introdução À Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Lumen. Juris, 2ª Edição. 2003. p. 465;

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. t. I. citado por ABBOUD, Georges. Constituição Federal Comentada. Ed. 2024. **Revista dos Tribunais.** p. RL-1.3.

BARBOSA, Denis. **Uma Introdução À Propriedade Intelectual.** Rio de Janeiro: Lumen. Juris, 2ª Edição. 2003, página 465.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975;

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm;

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria-Geral da República**. Petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF**. Subscritor: Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Brasília, DF: Procuradoria-Geral da República, 2016. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195. Acesso em: 23 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529/DF**. Relator: Ministro Dias Toffoli. Julgado em: 12 maio 2021. Diário da Justiça Eletrônico, 1 set. 2021. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195. Acesso em: 23 out. 2026.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado De Propriedade Industrial.** Volume I. Rio de Janeiro; Edição Revista Forense, 1946; p. 73.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciado nº 21.** I Jornada de Direito Civil. Brasília, DF: CJF, 2002. Disponível em: https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/667. Acesso em: 23 out. 2026.

FERREIRA, Manoel Gonçalves Filho. **Curso de Direito Constitucional.** 31ª ed. Re. Ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 310;

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial.** Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar. 2005. p. 204;

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. **Tratado de Direito Privado.** Parte Especial: Direito das Coisas. Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 339;

RAMOS, DI BLASI, Gabriel; GARCIA, Mario S. e MENDES, André L. S. C. **Direito Empresarial esquematizado.** 6ª ed. São Paulo: Forense. 2016;

STF - **ADI: 2213 DF**, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2024;

STF - **ADI: 3865 DF**, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/09/2023;

STF - **ADI: 2732 DF**, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2015;

STF - **ADI: 4613 DF**, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/09/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2018;

STF - **ADI: 2354 SP**, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/09/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/12/2019;

STF – **ADI: 5529DF 4000796-72.2016.7.00.000**, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/04/2021, Data de Publicação: 09/04/2021

TEPEDINO, Gustavo, **Crise de Fontes Normativas e Técnicas Legislativas na Parte Geral do Código Civil de 2002**. In: Temas de Direito Civil, t. 2, Rio de Janeiro, Renovar, 2006. p. 20.