

# Mitteilungen der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung

WWW.DBJV.DE

**Heft 1 / 2023 (41. Jahrgang)  
Oktober 2023**

## **Inhalt**

<b>Ankündigung und Programm der Jahrestagung 2023</b>	<b>1</b>
<b>Laudatio zum 85. Geburtstag von Peter Schindler</b> Jan Curschmann/Werner Müller.....	<b>5</b>
<b>Anpassung der Wirksamkeitsdauer von Patenten in Brasilien: eine Stellungnahme der brasilianischen Justiz</b> Gabriel Leonardos/Lucas Ribeiro Vieira Rezende/Jorge Enrique de Azevedo Tinoco.....	<b>11</b>
<b>Kurzmitteilungen</b> .....	<b>35</b>

## **Impressum**

---

### **Herausgeber:**

#### **Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung e.V.**

Vereinsregister Nr. 8076,

Bankkonto: Deutsche Bank Essen, Nr. 1312487, BLZ 36070050

### **Vorstand:**

Dr. Hans-Joachim Henckel, Vorsitzender, Allée St. Exupéry 45, 13405 Berlin

Rechtsanwalt Andreas Sanden, c/o Pacheco Neto, Sanden, Teisseire Advogados, Al. Franca 1050 - 3, 10 and 11th floors, 01422-001, São Paulo – SP / Brasilien

Rechtsanwältin Irene Haagen, Hinterm Gericht 23, 93183 Kallmünz

Rechtsanwalt Parvis Papoli-Barawati, Reißmüllerplatz 1, 49088 Osnabrück

Priv.-Doz. Dr. Jan Peter Schmidt, Wissenschaftlicher Referent, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mittelweg 187, 20148 Hamburg

### **Sekretariat:**

c/o Rechtsanwältin Irene Haagen, Hinterm Gericht 23, D-93183 Kallmünz

D-10719 Berlin; e-Mail: [info@dbjv.de](mailto:info@dbjv.de)

**ISSN:** 2195-1438 (Print)

**ISSN:** 2195-1446 (Internet)

---

### **Redaktion der Mitteilungen:**

Dr. Ivens Henrique Hübert, Curitiba

Priv.-Doz. Dr. Jan Peter Schmidt

E-Mail: [ivens.hubert@andersenballao.com.br](mailto:ivens.hubert@andersenballao.com.br)

Die DBJV im Internet: **[www.dbjv.de](http://www.dbjv.de)**

Die Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung ist gemeinnütziger Verein im Sinne der §§ 52 ff. AO mit dem Ziel, die bilaterale Kooperation auf juristischer und wissenschaftlicher Ebene zu fördern.

**Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der Autoren und der Herausgeber**

## **Ankündigung und Programm der Jahrestagung 2023**

Liebe Freundinnen und Freunde der DBJV, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns sehr, dass unsere Jahrestagung auch 2023 wieder als Präsenzveranstaltung stattfindet. Wir laden Sie herzlich ein, vom 19. bis 22. Oktober 2023 nach Karlsruhe zu kommen, um mit uns ein hochaktuelles rechtliches und politisches Thema zu diskutieren! Passend zum Ort, der deutschen „Residenz des Rechts“, werden wir uns mit der Rolle der Obergerichte in Deutschland und Brasilien befassen.

Der Sturm auf den brasilianischen „Supremo Tribunal Federal“ (STF) am 8. Januar dieses Jahres führte uns auf besonders bedrückende Weise vor Augen, wie sehr das Oberste Bundesgericht Brasiliens als politischer Akteur wahrgenommen wird. Der Vergleich mit der Rolle des deutschen Bundesverfassungsgerichts wird Parallelen aufdecken, aber auch manch bedeutenden Unterschied markieren – nicht zuletzt, was das Auftreten von Verfassungsrichtern in der Öffentlichkeit betrifft.

Anschließend widmen wir uns der Rolle des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) und des brasilianischen „Superior Tribunal de Justiça“ (STJ) als höchste bzw. obere Instanzgerichte. Für Deutschland werden hier seit geraumer Zeit beobachtete Veränderungen in der Streitkultur und damit verbundene Herausforderungen für die Rechtsfortbildung im Fokus stehen, für Brasilien Fragen des Zugangs zur Justiz. Der abschließende Vortrag ist dem Oberen Wahlgerichts Brasiliens („Tribunal Superior Eleitoral“) gewidmet, das im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf alle Hände voll zu tun hat, der Verbreitung von „fake news“ Einhalt zu gebieten.

Für alle Vorträge dürfen wir sehr qualifizierte, bekannte und geschätzte Referentinnen und Referenten aus Justiz, Anwaltschaft und Wissenschaft gewinnen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen und den immer wieder spannenden, produktiven und konstruktiven deutsch-brasilianischen Austausch! Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Programm, das sich auch auf unserer Homepage findet ([www.dbjv.de](http://www.dbjv.de)).

Für den Vorstand

Priv.-Doz. Dr. Jan Peter Schmidt

**Donnerstag / Quinta-feira, 19. Oktober 2023**

12h00 -13h30 Bundesverfassungsgericht / geführter Besuch für hierfür bis zum 5.10. angemeldete Teilnehmer –Tribunal Constitucional Federal / visita guiada para participantes registrados para este evento até o dia 5 de outubro

Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe

Imbiss voraussichtlich im Bistro des ZKM / lanche previsto no Bistro do ZKM

15h00 Besuch des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) – visita ao Centro para Arte e Mídia Karlsruhe (ZKM) (angefragt)

Lorenzstraße 19, 76135 Karlsruhe

19h00 Informeller Begrüßungsabend / Jantar informal de boas vindas

Lehners Wirtshaus, Karlstraße 21a, 76133 Karlsruhe

**Freitag / Sexta-feira, 20. Oktober 2023**

**Tagungsort / Local: Torbogensaal im Botanischen Garten Karlsruhe**

08h00-10h30 Besuch des Bundesgerichtshofs (BGH) – Teilnahme an einer Sitzung des V. Zivilsenats – Visita ao Tribunal Federal – Audiência do Vº Senado Cível

Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe

10h30-11h00 Transfer zum Veranstaltungsraum – traslado para o local do congresso

11h00 Registrierung der Teilnehmer / Credenciamento

11h30 Begrüßung / Cerimônia de abertura

*Dr. Hans-Joachim Henckel*, Vorsitzender der DBJV / Presidente da DBJV

*Dr. Detlev Fischer*, Richter am BGH a.D., Karlsruhe: Eröffnungsvortrag / Palestra inaugural:

„Karlsruhe – Residenz des Rechts“ – „Karlsruhe – Residência do Direito”

mit anschließender Diskussion / com debate na sequência

13h00 Mittagessen / Intervalo para almoço,

Badische Weinstuben, Schlossbezirk 6, 76131 Karlsruhe

- 14h30 *Prof. Dr. Fernando Angelo Ribeiro Leal*, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro:  
 „Ativismo Judicial ou fidelidade constitucional? A expansão do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira” - „Rechtsprechungsaktivismus oder Verfassungstreue? Die Ausweitung des Obersten Gerichtshofs in der brasilianischen Demokratie“  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 16h00 Kaffeepause / Pausa para café e boas conversas
- 16h30 *Dr. Sibylle Kessal-Wulf*, Richterin des Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe/ Juíza do Tribunal Constitucional Federal:  
 „Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland“ – „O Papel da Justiça Constitucional na Alemanha“  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 18h00 Ende des ersten Teils der Tagung / Fim da primeira parte do Congresso
- 19h30 Abendveranstaltung / Jantar,  
 Carls Wirtshaus, Alter Schlachthof 51, 76131 Karlsruhe

### **Samstag / Sábado, 21. Oktober 2023**

#### **Tagungsort / Local: Torbogensaal im Botanischen Garten Karlsruhe**

- 09h30 *RA Michael Dudek*, Rechtsanwalt, Präsident bayerischer Anwaltsverband, München/ Advogado, Presidente da associação de advogados da Baviera:  
 „Veränderungen in der Streitkultur – Bestandsaufnahme“ / „Alterações na cultura do litígio – Panorama atual”  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 11h00 Kaffeepause / Pausa para café e boas conversas
- 11h30 *Prof. Dr. Luiz Guilherme Marinoni*, UFPR, Curitiba  
 „As Cortes Supremas no Brasil: entre a interpretação da lei e o controle de constitucionalidade” – „Die höchsten Gerichte in Brasilien: zwischen Gesetzesinterpretation und Verfassungskontrolle”  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 13h00 Mittagessen / Intervalo para almoço,  
 Badische Weinstuben, Schlossbezirk 6, 76131 Karlsruhe

- 14h30 *Dr. Eva Menges, Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof, Karlsruhe:*  
 „Veränderungen in der Streitkultur – Auswirkungen für die Rechtsfortbildung durch den Bundesgerichtshof“ -  
 „Alterações na cultura do litígio – Consequências para o desenvolvimento jurisprudencial pela Corte de Justiça Federal”  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 16h00 Pause / Pausa
- 16h15 *Prof. Dr. Luiz Edson Fachin, Ministro, Supremo Tribunal Federal, Brasília:*  
 „O papel do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Combate às *fake news* nas Eleições Brasileiras“- „Die Rolle des Oberen Wahlgerichts und die Bekämpfung der *fake news* im brasilianischen Wahlkampf“  
 mit anschließender Diskussion / com debate na sequência
- 17h45 Ende des zweiten Tagungstages / Fim da segunda parte do Congresso
- 19h00 Festliches Abendessen / Jantar Solene,  
 Hofgut Maxau, Maxau am Rhein, 73187 Karlsruhe

**Sonntag / Domingo, 22. Oktober 2023**

- Tagungsort / Local: Torbogensaal im Botanischen Garten Karlsruhe**
- 10h00 Mitgliederversammlung / Assembleia dos Associados

Deutsch-Brasilianische Juristenvereinigung e.V., Frankfurt  
 Vorstand / Diretoria:  
 Dr. Hans-Joachim Henckel, Berlin  
 Irene Haagen, Kallmünz  
 Parvis Papoli-Barawati, Osnabrück  
 Andreas Sanden, São Paulo  
 Priv.-Doz. Dr. Jan Peter Schmidt, Hamburg

## **Laudatio zum 85. Geburtstag von Peter Schindler am 4. Oktober 2022**

JAN CURSCHMANN/WERNER MÜLLER\*

Lieber Peter,

in der vergangenen Woche hast Du Deinen 85. Geburtstag gefeiert. 40 Jahre zuvor – „anno“ 1982 – warst Du der Initiator zur Gründung der DBJV. Das ist mehr als Grund genug für eine kleine Laudatio, die Werner und ich uns ausgedacht haben und im Wechsel vortragen wollen, und zwar unter dem Motto:

„Wer ist Peter Schindler“?

Beginnen will ich mit unserer ersten Begegnung. Das war im Jahre 1979. Ich hatte für die Referendar-Wahlstation eine Zusage der Deutsch-Brasilianischen Handelskammer in Rio de Janeiro und wollte mich auf den Aufenthalt in Brasilien vorbereiten. Gehört hatte ich, dass ein gewisser, bei VW in Wolfsburg tätiger Dr. Peter Schindler die Gründung einer Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung plante und dafür Brasilien-Interessierte suchte. Also habe ich Dich angerufen und sofort eine sehr freundliche Einladung zum gemeinsamen Mittagessen in Wolfsburg erhalten.

Am verabredeten Tag machte ich mich von Hamburg aus mit meinem VW-Bully auf den Weg, allerdings viel zu spät. Ich hatte mich bei der Fahrzeit gründlich verkalkuliert. Handys, um von unterwegs anzurufen und die Verspätung anzukündigen, gab es noch nicht. Kleingeld für einen Anruf aus einer Telefonzelle hatte ich nicht dabei. Also rollte ich mit fast einstündiger Verspätung bei VW auf den Parkplatz, schwitzend und mit grandios schlechtem Gewissen. Und eigentlich auch mit der Erwartung, dass es mit dem Mittagessen nicht mehr klappen würde. Dass ich die Chance, Dich kennen zu lernen, gründlich (um in der Diktion meiner Töchter zu sprechen) „verkackt“ hätte!

Aber nichts dergleichen geschah. Du erwartetest mich, gemeinsam mit einem Kollegen, in aller Ruhe in Deinem Arbeitszimmer. Du akzeptiertest meine Entschuldigung und machtest mir keinerlei Vorhaltungen. Wir aßen wie geplant zu Mittag. Du erläutertest Deine Pläne und fragtest nach den Gründen meines Interesses an Brasilien. Anschließend wünschtest Du mir alles Gute für meine Brasilienreise und versprachst, mich über Dein Projekt informiert zu halten.

---

\* Vorgetragen am Samstag, dem 8. Oktober 2022 beim festlichen Abendessen im Restaurant „Zum Stachel“ anlässlich der XLI. Jahrestagung der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung in Würzburg.

So ist es dann auch gekommen: Anfang 1982 erhielt ich die Einladung zur Gründungsversammlung der DBJV in Frankfurt. Dort durfte ich nicht nur das Protokoll erstellen, sondern wurde wenig später zum ersten Schriftleiter der bis heute existierenden DBJV-Mitteilungen ernannt.

Als Fazit möchte ich deshalb festhalten, dass Du nicht nur ein geduldiger, sondern offenbar auch ein vorausschauender Mensch bist. Dass Du – damals immerhin bereits leitender Mitarbeiter der VW-Rechtsabteilung – dem kleinen Referendar Jan Curschmann sein Missgeschick nicht übelnahmst, sondern ihn fördertest (und vielleicht ja instinktiv schon damals ahntest, dass Du ihm in ferner Zukunft einmal Deine Nachfolge im Vorsitz der DBJV antragen würdest!).

Nun gebe ich das Wort weiter an

Werner:

Lieber Peter!

Zum ersten Mal richtig – also nicht nur en masse – getroffen habe ich Dich – insoweit ähnlich wie Jan – bei einem Mittagessen. Es war am Tag der Gründung unserer Vereinigung am 8. September 1982. Fritz Kübler hatte damals Dich, den kürzlich leider verstorbenen Kollegen Karl Gutbrod von Bosch und mich zu einem Mittagessen zusammengerufen. Dabei hat er mich ermutigt, für den Vorstand unserer Vereinigung zu kandidieren, und so war ich dann 20 Jahre lang Sekretär der DBJV. Dass Du als der maßgebliche Organisator der Vorsitzende der Vereinigung sein würdest, war klar; das stand nicht zur Diskussion. Es war also die DBJV, die uns zusammengebracht hat, und so will ich heute ein bisschen in die Geschichte der DBJV eintauchen. Was sind meine persönlichen Erinnerungen an die ersten Tagungen unserer Vereinigung?

Die erste Tagung war in Hamburg im April 1983, also ein gutes halbes Jahr nach Gründung der Vereinigung. Herr Samtleben musste gemeinsam mit Britta Schimmelpfeng organisieren. Aber damals gab es noch den Rechtsanwalt Abraham aus Hamburg als Mitglied, Sohn eines bekannten Jura-Professors, und der hat damals die Teilnehmer am letzten Abend zum Essen oder wenigstens zum Aperitiv in einem Restaurant eingeladen. So jedenfalls ist meine Erinnerung.

Die zweite „Jahrestagung“ musste ich selbst im November 1983 in Frankfurt organisieren. Vor dem Abendessen gab es einen kleinen Empfang in unserem Büro, und da erinnere ich mich an Francisco Florence und seinen noch recht jungen Sohn. Fritz Kübler meinte damals, der Vorstand sei ganz schön mutig mit zwei Tagungen im selben Jahr. Das hatte allerdings einen guten Grund. Die Tagung im Frühjahr in Hamburg musste sein, weil die Mitglieder der DBJV nicht länger warten wollten. Aber wir im Vorstand wollten eigentlich einen Jahresturnus mit der Tagung im Herbst, und so folgte eben auf die



erste Tagung im Frühjahr alsbald die zweite Tagung im Herbst, und dabei ist es bis heute geblieben.

Die dritte Tagung war 1984 auf Schloss Gracht bei Köln. Ich erinnere mich ganz konkret an die beiden brasilianischen Referenten, die mich damals sehr beeindruckt haben. Der eine war Professor Oliveira aus Curitiba, der leider schon einige Jahre später verstarb. Der andere war Professor Villela aus Belo Horizonte, der noch bei zwei späteren Tagungen als Referent dabei war. Er ist im vergangenen Jahr gestorben. Jan Peter Schmidt hat ihn in den letzten Mitteilungen mit einem ehrenvollen Nachruf gewürdigt.

Bei der vierten Tagung 1985 in München habe ich an einem der Abende so wild getanzt, dass ich mir von Dir, lieber Peter, eine kleine Ermahnung geben lassen musste, ich sei doch frisch verheiratet. Am nächsten Tag war ich so müde, dass ich mir in den Räumen des Europäischen Patentamts einen Platz für einen Mittagsschlaf suchen musste.

Kleiner Einschub: Bei der Ansprache in Würzburg stellte ich die Frage, ob Tagungsort das Deutsche oder (schon) das Europäische Patentamt war. Herr Samtleben hatte in den Mitteilungen vom Europäischen Patentamt geschrieben. Jan Curschmann sagte nun: Deutsches Patentamt. Aber wie nicht anders zu erwarten: Herr Samtleben hat Recht. Im Tagungsbericht (Band 5 der Schriftenreihe) kann man es nachlesen.

Die fünfte Jahrestagung war 1986 in Berlin. Da war Wolf Paul zum ersten Mal dabei. Seinen ersten Diskussionsbeitrag begann er mit den Worten: „Ich als Rechtsphilosoph ...“ Da war ich voller Ehrfurcht. Donnerwetter, jetzt haben wir auch so etwas Herausgehobenes wie einen Rechtsphilosophen in unseren Reihen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich diese emotionale Distanz überwunden habe. In einer heißen Tropennacht bei der Jahrestagung 1991 in Belém sagte ich nach einigen Caipirinhas zu Wolf Paul: „Hier kann ich nicht mehr ‚Sie‘ zu Ihnen sagen.“

Aber jetzt habe ich einen unzulässigen Sprung gemacht. Die erste Jahrestagung in Brasilien war 1987 in Rio. Organisator war unser Gründungsmitglied Horacio Bernardes Neto, der es später bis zum Präsidenten der IBA gebracht hat. Unvergesslich ist – nicht nur für mich – der letzte Abend im Haus von Horacio mit den Tänzerinnen von Mangueira, der Escola de Samba. Da habe ich wieder wie verrückt getanzt. Wir wollten gar nicht aufhören und fingen irgendwann an, ungefiltertes Wasser aus der Leitung zu trinken, weil es nichts anderes mehr gab.

Lieber Peter, es war mir über die Jahrzehnte eine große Freude, an Deiner Seite in der DBJV tätig zu sein, und hiermit gebe ich das Wort zurück an

Jan:

Lieber Peter: fortfahren will ich mit der von Dir organisierten DBJV-Tagung in Braunschweig im Jahre 1988.

Vorausgegangen war – das hat Werner ja gerade eindrücklich beschrieben – die unvergessliche Rio-Tagung 1987. Im Jahr nach den sonnenreichen Tagen an Zuckerhut und Copacabana fanden wir uns also in der norddeutschen Tiefebene wieder, und zwar im kühlen Oktober: Das war für den Organisator durchaus eine Herausforderung!

Aber Du sorgtest für ein derart interessantes Programm und Rahmenprogramm, dass allen Teilnehmern warm wurde. Als Thema hatte der Vorstand das damals noch in den Anfängen befindliche, aber schon sehr zukunftssträchtige Umweltrecht ausgewählt. Der von Dir organisierte Auftakt fand in Wolfsburg bei VW statt, wo wir das Werk besichtigen konnten und Mitarbeiter der VW AG zu praktischen Fragen des Umweltrechts beim Fahrzeugbau referierten.

Der eigentliche Tagungsort war dann aber Braunschweig. Ergänzt wurde die Tagung durch ein kulturelles Rahmenprogramm, das uns nach Wolfenbüttel zum Lessinghaus und in die Herzog-August-Bibliothek führte. Das war Dir sehr wichtig und zeigt, wie sehr Du neben den beruflichen auch an kulturellen Dingen interessiert bist. Auch bei späteren Begegnungen ist das immer wieder deutlich geworden. So zum Beispiel an Deinem 80. Geburtstag vor fünf Jahren, einem schönen Fest in sehr familiärem Rahmen mit musikalischer Einlage einer Deiner Enkelinnen.

Ich freue mich schon jetzt auf den gemeinsamen Besuch in der Elbphilharmonie Anfang Dezember zu einem Konzert von Cecilia Bartoli!

Und gebe das Wort nun wieder ab an

Werner:

Den Abschluss will ich nicht mit eigenen Worten machen, sondern mit einem Gedicht von Wilhelm Busch. Was schrieb dieser großartige Menschenkenner über das Älterwerden:

Das große Glück, noch klein zu sein,  
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein  
und möchte, dass er ungefähr  
so 16 oder 17 wär'.

Doch schon mit 18 denkt er: „Halt!  
Wer über 20 ist, ist alt.“  
Warum? Die 20 sind vergnüglich –  
auch sind die 30 noch vorzüglich.

Zwar in den 40 - welche Wende -  
da gilt die 50 fast als Ende.  
Doch in den 50, peu a peu,  
schraubt man das Ende in die Höh'!

Die 60 scheinen noch passabel  
und erst die 70 miserabel.  
Mit 70 aber hofft man still:  
„Ich schaff' die 80, so Gott will.“

Wer dann die 80 überlebt,  
zielsicher auf die 90 strebt.  
Dort angelangt, sucht er geschwind  
nach Freunden, die noch älter sind.

Hat Mitte 90 man erreicht -  
die Jahre, wo ein'n nichts mehr wundert -  
denkt man mitunter: „Na – vielleicht  
schaff' ich mit Gottes Hilfe 100.“

Lieber Peter! In diesem Sinne wünschen wir, Jan und ich sowie alle heute hier  
Anwesenden, Dir viel, viel Gutes und erheben unser Glas!



## **Anpassung der Wirksamkeitsdauer von Patenten in Brasilien: eine Stellungnahme der brasilianischen Justiz**

GABRIEL LEONARDOS<sup>1</sup>  
LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE<sup>2</sup>  
JORGE ENRIQUE DE AZEVEDO TINOCO<sup>3</sup>

### **ÜBERSICHT**

Die Erklärung der Verfassungswidrigkeit des einzigen Absatzes von Artikel 40 des Gesetzes Nr. 9.279/1996 durch den Obersten Gerichtshof (Supremo Tribunal Federal – STF) bei der Beurteilung der von der Generalstaatsanwaltschaft der Republik eingereichten Klage auf Erklärung der Verfassungswidrigkeit Nr. 5.529/DF, die damit begründet wurde, dass sie durch den zeitlich begrenzten Charakter der gewerblichen Schutzrechte behindert wurde, der in Artikel 5, Absatz XXIX der Verfassung von 1988 vorgesehen ist, hat in Brasilien eine Reihe von Klagen der Patentinhaber ausgelöst, um die Gültigkeitsdauer ihrer Patente anzupassen (zu erhöhen). Mit dieser Studie wollen wir aufzeigen, wie sich die brasilianische Justiz, insbesondere der STF, angesichts dieser Klagen verhalten hat und was in Bezug auf die Einschätzung der Justiz zu diesem Thema für die Zukunft zu erwarten ist.

**Stichwörter:** Patente. ADI 5529. Gesetz Nr. 9.279/1996. Dauer der Wirksamkeit. Anpassung.

- 
- <sup>1</sup> Partner von Kasznar Leonardos Advogados. Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Bundesstaates von Rio de Janeiro - UERJ, LLM an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Master of Laws an der Universität von São Paulo - USP, MBA von der Getúlio Vargas Stiftung - FGV, derzeitiger Präsident der Brasilianischen Vereinigung für Geistiges Eigentum - ABPI (2022-2023), ehemaliger Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Innovations- und Wettbewerbsrecht, ehemaliger Sektionsrat der OAB/RJ (2007-2018) und ehemaliger Berater der OAB (2019-2021). Ehrenpräsident der Deutsch-Brasilianischen Industrie- und Handelskammer in Rio de Janeiro - AHK-RJ. Träger des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland (2015).
  - <sup>2</sup> Rechtsanwalt von Kasznar Leonardos Advogados. Studium der Rechtswissenschaften und Master an der Päpstlichen Katholischen Universität von São Paulo - PUC/SP (2012/2016). Spezialist für Recht und Wirtschaft an der Staatlichen Universität von Campinas - UNICAMP.
  - <sup>3</sup> Rechtsanwalt von Kasznar Leonardos Advogados. Studium der Rechtswissenschaften an der Bundesuniversität von Rio Grande do Norte - UFRN (2017/2022). Postgraduation in internationalem Recht an der Universität von Fortaleza - UNIFOR. Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Beobachtungsstelle für internationales Recht von Rio Grande do Norte (OBDI-RN).

**Zusammenfassung:** 1. Einleitung. 2. Die Wirksamkeitsdauer von Patenten in Brasilien im Lichte des Urteils ADI Nr. 5529 des Obersten Gerichtshofs. 3. Die Ursprünge der Anpassung der Patentlaufzeit in Brasilien. 4. Ein quantitativer Blick: Was sind die brasilianischen Entscheidungen zur Laufzeitanpassung? 5. Die zentrale Rolle des Obersten Gerichtshofs bei der Ausarbeitung von Positionen zur Anpassung der Patentlaufzeit in Brasilien 6. Schlussfolgerungen.

## 1. Einleitung

In diesem Beitrag wollen wir das *aktuelle* Szenario der Wirksamkeitsdauer von Patenttiteln in Brasilien darstellen, wobei wir insbesondere zwei Aspekte berücksichtigen: (i) die Verhandlung des Plenums des Obersten Gerichtshofs (*Supremo Tribunal Federal* – „STF“) Anfang 2021 über die Feststellungsklage zur Verfassungswidrigkeit Nr. 5.529/DF („ADI 5529“); und (ii) der Versuch insbesondere der Patentinhaber, die Folgen dieses Urteils durch Klagen abzumildern, in denen die Möglichkeit einer Anpassung der Gültigkeitsdauer der von ihnen gehaltenen Patente diskutiert wird.

Daher erscheint es zunächst für diese Abhandlung relevant, das Verfahren ADI 5529 und die Folgen des ergangenen Urteils zu untersuchen, um eine Darstellung des aktuellen Szenarios der Gültigkeitsdauer von Patenten in Brasilien zu ermöglichen.

Anschließend gehen wir zum eigentlichen Gegenstand der Studie über, nämlich der Untersuchung der Versuche von Patentinhabern in Brasilien, die Folgen des Urteils ADI 5529 durch Klagen abzumildern, die darauf abzielen, die Wirksamkeitsdauer von Patenten *anzupassen*, wobei wir – unter Beachtung der Grenzen dieser Abhandlung – *quantitative* Daten zu solchen Klagen aufzeigen, anhand derer wir Kommentare und erste Überlegungen dazu anstellen können, wie sich die Justiz angesichts solcher gerichtlicher Provokationen verhält.

In dieser Arbeit bezeichnen wir die Klagen auf Anpassung der Wirksamkeitsdauer von Patenten mehrfach als „PTA“, eine Abkürzung, die sich zur Kennzeichnung dieser Klageart eingebürgert hat und sich aus dem englischen Ausdruck „patent term adjustment“ ableitet.

## 2. Die Wirksamkeitsdauer von Patenten in Brasilien im Lichte des Urteils ADI Nr. 5529 des Obersten Gerichtshofs

In Brasilien entstand eine „Patentgarantie“ durch die Bundesverfassung von 1988 („CF/882“), die in Unterabschnitt XXIX von Art. 5 vorsieht, dass „das Gesetz den Urhebern gewerblicher Erfindungen ein zeitlich befristetes Privileg für deren Nutzung sichert“. Als Reaktion auf diese Bestimmung hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz Nr. 9279 von 1996 („Gesetz über das gewerbliche Eigentum“/„LPI“) in Art. 6 vorgesehen, dass „dem Urheber einer

Erfindung oder eines Gebrauchsmusters das Recht auf ein Patent zugesichert wird, das sein Eigentum garantiert“.

Mit anderen Worten: Sobald dem Inhaber ein Patent *erteilt* wird (Art. 38 LPI), hat er das Recht, es exklusiv zu verwerten und auch zu verhindern, dass unbefugte Dritte es verwerten (Art. 42 LPI)<sup>4</sup>.

Diese Nutzung ist jedoch nicht unbefristet, und dasselbe Gesetz sieht in Artikel 40 vor, dass dieses Ausschließlichkeitsrecht für Patente<sup>5</sup> „für einen Zeitraum von 20 (zwanzig) Jahren gilt“. Die Gewährung eines Ausschließlichkeitsrechts durch den Staat setzt eine Gegenleistung voraus: Einerseits wird eine *begrenzte* Zeit der ausschließlichen Nutzung einer Technologie gewährt, aber danach wird diese Technologie öffentlich zugänglich (Art. 78 LPI, einziger Absatz) und kann dann von der gesamten Gesellschaft genutzt werden<sup>6</sup>.

Der einzige Absatz dieses Artikels sieht jedoch vor, dass „die Wirksamkeitsdauer des Erfindungspatents mindestens 10 (zehn) Jahre und des Gebrauchsmusterpatents mindestens 7 (sieben) Jahre ab dem Tag der Erteilung betragen muss, es sei denn, das INPI ist wegen nachgewiesener Rechtshängigkeit oder höherer Gewalt an der Prüfung der Begründetheit der Anmeldung gehindert“. Der Gesetzgeber hat sich mithin dafür entschieden, dem Inhaber eines Erfindungspatents eine Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren zu garantieren.

Der Inhalt der Vorschrift ist wohlgernekt darauf zurückzuführen, dass sich der Gesetzgeber bewusst war, dass der Inhaber einer Patentanmeldung unter der Trägheit – aus welchen Gründen auch immer – der öffentlichen Verwaltung zu leiden hat<sup>7</sup>, und daher eine Mindestnutzungsdauer mit Exklusivität der Erfindung sicherstellen wollte.

Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass manchmal gemischte Kriterien angenommen wurden, wie im einzigen Absatz von Art. 40 des LPI<sup>8</sup> festgelegt.

---

<sup>4</sup> Es sei darauf hingewiesen, dass das Recht auf Ausschließlichkeit erst nach der förmlichen Erteilung der Anmeldung und des Patents entsteht, siehe: FURTADO, Lucas Rocha, **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**, 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, S. 53-54; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti, **Tratado de Direito Privado**, 1. ed. Marcos Alberto Sant'Anna Bitelli, S. 416.

<sup>5</sup> Hier beziehen wir uns auf Erfindungspatente.

<sup>6</sup> In diesem Sinne sei daran erinnert, dass „[p]atents aim to incentive innovation by awarding inventors a temporary period of market exclusivity.“ BUDISH, Eric B.; ROIN, Benjamin N.; WILLIAMS, Heidi L., Do Fixed Patent Terms Distort Innovation?: Evidence from Cancer Clinical Trials, **Stanford Institute for Economic Policy Research**, 2013, S. 1. in einem ähnlichen Sinne im brasilianischen Recht, siehe: v.: BARBOSA, Denis Borges, **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, S. 111.

<sup>7</sup> Wir empfehlen die Lektüre des Artikels, der die Gültigkeitsdauer von Patenten in Brasilien analysiert, einschließlich einer Untersuchung der Bearbeitungszeit: RAMUNNO, Pedro Alves Lavacchini, The terms of protection of industrial property: origin and criticism of the exclusivity time of the Brazilian patent system, **Revista de Direito Empresarial**, v. 10, S. 245-272, 2015.

<sup>8</sup> BRASILIEN, Gesetz Nr. 9.279, vom 14. Mai 1996.

Dieses Szenario von Änderungen auf der Grundlage nationaler Rechtsvorschriften wurde 1994 durch den Abschluss der Uruguay-Runde und die damit verbundene Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) abgeschwächt. Der Einfluss der WTO auf die Organisation der lokalen Systeme zum Schutz des geistigen Eigentums ist weitgehend auf den Status des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)<sup>9</sup> als eines der Abkommen zurückzuführen, die das konstituierende Vertragspaket der WTO<sup>10</sup> bilden. In Anbetracht dessen und unter Berücksichtigung des Grundsatzes des „single undertaking“, mit dem sich die WTO-Mitglieder verpflichten, die Bestimmungen der die Organisation konstituierenden Verträge in ihrer Gesamtheit zu akzeptieren, ist evident, dass die TRIPS-Regeln die Gestaltung des nationalen Rechts in den WTO-Mitgliedsländern bestimmen sollten<sup>11</sup>.

Während des Verfahrens zur Internalisierung der TRIPS-Bestimmungen für den nationalen Geltungsbereich wurde der Auslegung von Art. 33<sup>12</sup> besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die in der genannten Bestimmung enthaltene Regel legt einen Mindestparameter für die Gültigkeit des Patents fest, der das rückwirkende Kriterium berücksichtigt (d.h. 20 Jahre ab der Anmeldung). Obwohl das TRIPS-Abkommen also eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag vorschreibt, verbietet es nicht die Festlegung einer längeren Wirksamkeitsdauer oder die Anwendung eines anderen als des rückwirkenden Kriteriums.

Im Mai 2016 reichte die Generalstaatsanwaltschaft („PGR“) beim STF das Verfahren ADI 5529 ein, um die Verfassungswidrigkeit des einzigen Absatzes von Art. 40 des LPI festzustellen, mit dem Hauptargument, dass die Verlängerung der Gültigkeitsdauer durch dieses Instrument die Nutzung von Erfindungen, die Gegenstand von Patenten sind, für einen Zeitraum legitimiere, der über den gesetzlich zulässigen hinausgehe. Nach Ansicht des Klägers sollte der STF prüfen, ob der einzige Absatz von Art. 40 des IPL *verfassungsgemäß* ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Punkt XXIX von Art. 5 der CF/88 eindeutig besagt, dass das Recht auf ausschließliche Nutzung von Technologien, die Gegenstand von Patenten sind, zeitlich begrenzt ist.

Wie LOUREIRO und DI SESSA betonen, gewann das Urteil über die genannte Klage mit dem Ausbruch der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie, die eine ernste Gesundheitskrise auslöste, an Dynamik, da die „Verlängerung

---

<sup>9</sup> WTO, Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

<sup>10</sup> LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira, Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese, **Estudos Avançados**, v. 9, n. 23, S. 247–260, 1995.

<sup>11</sup> KENNEDY, Kevin, The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach?, **The International Lawyer**, v. 40, n. 3, S. 683–700, 2006.

<sup>12</sup> Der offizielle portugiesische Text von Artikel 33 des TRIPS-Übereinkommens lautet übersetzt: „Die Laufzeit des Patents darf nicht weniger als 20 Jahre ab dem Anmeldetag betragen.“



der Gültigkeitsdauer von Patenten für pharmazeutische Produkte und Verfahren sowie für Geräte und/oder Materialien zur Verwendung im Gesundheitswesen theoretisch den Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten zur Bekämpfung der Pandemie behindern könnte<sup>13</sup>.

Das Verfahren ADI 5529 wiederum hatte erst im April 2021 begonnen, als der berichterstattende Richter MINISTRO DIAS TOFFOLI sein Votum abgab, der Klage stattzugeben und damit die Verfassungswidrigkeit der Rechtsvorschrift festzustellen, wobei er von der Mehrheit seiner Kollegen unterstützt wurde<sup>14-15</sup>.

Nach Ansicht des berichterstattenden Richters verstößt der einzige Absatz von Art. 40 des LPI trotz des notorischen und unbestreitbaren *backlog*<sup>16</sup> der für die Prüfung von Patentanmeldungen zuständigen Bundesbehörde<sup>17</sup> gegen die Grundsätze der Rechtssicherheit (CF/88, Art. 5, caput), der sozialen Funktion des Eigentums (CF/88, Art. 5, XXIII und XXIX), die angemessene Dauer des Verwaltungsverfahrens (CF/88, Art. 5, LXXVIII), die Effizienz der öffentlichen Verwaltung (CF/88, Art. 37), den freien Wettbewerb (CF/88, Art. 170), die Befristung des gewerblichen (geistigen) Eigentums (CF/88, Art. 5, XXIX) und das Grundrecht auf Gesundheit (CF/88, Art. 6 und 196 ff.).

In Anbetracht der Auswirkungen der genannten Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof die Wirkungen der Entscheidung moduliert. Die Modulation von gerichtlichen Entscheidungen ist als Instrument im brasilianischen Rechtssystem von größter Bedeutung, da sie Rechtssicherheit schafft, indem sie die Wirksamkeit von Gerichtsentscheidungen unter Berücksichtigung der praktischen Auswirkungen einer Gerichtsentscheidung auf die Gesellschaft anpasst<sup>18</sup>.

Der Oberste Gerichtshof entschied mehrheitlich, dass die Verfassungswidrigkeit des einzigen Absatzes von Art. 40 des IPL sofort und ohne Rückwirkung in Kraft tritt, es sei denn, es handelt sich um (*i*) vor Gericht angefochtene Patente, vorausgesetzt, die Klagen wurden bis zum 7. April 2021

---

<sup>13</sup> LOUREIRO, Cláudio França; DI SESSA, Victor Amaral Abreu, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 e o Ajuste de Prazo de Patente.

<sup>14</sup> Der Prozess endete eigentlich erst am 12.05.2021, als das Gericht begann, über die „Modulation“ der Auswirkungen der Entscheidung (s. Fn. 18) zu diskutieren.

<sup>15</sup> Im Anschluss an das Urteil wurde am 26.08.2021 das Gesetz Nr. 14.195 von 2021 veröffentlicht, mit dem der einzige Absatz von Artikel 40 des LPI ausdrücklich aufgehoben wurde.

<sup>16</sup> *Backlog* ist die Anzahl der Patentanmeldungen, die zur Prüfung anstehen, aber mangels Kapazitäten der Behörde nicht zeitnah bearbeitet werden können.

<sup>17</sup> In Brasilien ist nach dem Gesetz Nr. 5.648 aus dem Jahr 1970 das Nationale Institut für gewerbliches Eigentum („INPI“) gegründet worden, was als Bundesbehörde für die Prüfung und Erteilung von gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. Patenten, zuständig ist.

<sup>18</sup> Zur Modulation im brasilianischen Recht siehe: ABOUD, Georges, **Processo Constitucional Brasileiro**, 4. Aufl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019; und ARRUDA ALVIM, Teresa, **Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes**, 2. Aufl. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2021.

eingereicht<sup>19</sup>; oder (ii) Patenttitel, die sich auf pharmazeutische Produkte und Verfahren sowie Gesundheitsgeräte und/oder -materialien beziehen und mit einer auf dem genannten Gesetzesartikel basierenden Wirkungsdauer erteilt wurden.

Dies stellt auch das derzeitige Szenario in Brasilien in Bezug auf die Gültigkeitsdauer von Patenten dar, d.h. jetzt, wie in Art. 40 des LPI, caput, vorgesehen, haben Patente eine Gültigkeitsdauer von höchstens 20 Jahren, deren Fristbeginn der Anmeldetag ist, unabhängig von dem Datum, an dem der Titel schließlich erteilt wird.

### 3. Die Ursprünge der Anpassung der Patentlaufzeit in Brasilien

Wie festgestellt, schreibt das TRIPS-Abkommen eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag vor und verbietet weder die Festlegung einer längeren Laufzeit noch die Anwendung eines anderen Kriteriums als der Rückwirkung. In Anbetracht dessen ist darauf hinzuweisen, dass mehrere Rechtsordnungen in der durch das TRIPS-Übereinkommen herbeigeführten Harmonisierung eine gute Gelegenheit gesehen haben, ihr Patenterteilungssystem neu zu gestalten. Wie ERGENZINGER JUNIOR<sup>20</sup> feststellt, hat die Gültigkeit des TRIPS-Übereinkommens die USA dazu veranlasst, mehrere Änderungen an ihrem Patentsystem vorzunehmen, darunter die Einführung des Kriteriums der Rückwirkung von 20 Jahren ab dem Anmeldetag.

Diese Maßnahmen, die in erster Linie darauf abzielten, das US-System an die Anforderungen des TRIPS-Übereinkommens anzupassen, wurden kritisiert, weil sie möglicherweise zu einer Verkürzung der Zeit führten, die einem Erfinder zur Verfügung steht, um die Patentlaufzeit zu nutzen - ein Grund, weshalb mit dem *American Inventors Protection Act* („AIPA“) die Möglichkeit eingeführt wurde, eine Verlängerung der Patentlaufzeit zu beantragen, wenn das US-Patentamt mehr als drei Jahre für die Erteilung des Patentbriefs benötigt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Bestimmung zur Anpassung der Patentlaufzeit nicht dazu geführt hat, dass das US-System nach dem TRIPS-Abkommen die gemischten Kriterien (d. h. Beginn der Laufzeit ab dem Erteilungs- oder Anmeldetag in Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen) übernommen hat. Die Änderungen durch das AIPA haben es den USA ermöglicht, ein System beizubehalten, das der rückwirkenden Logik folgt (d. h. Beginn der Laufzeit ab dem Anmeldetag), aber den Patentinhabern eine Rechtsvorschrift an die Hand gegeben, die ihnen die

---

<sup>19</sup> An diesem Tag erließ der Minister im Rahmen von ADI 5529 auf Antrag des PGR in einem der kritischen Momente der Pandemie monokratisch eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung der Wirksamkeit des einzigen Absatzes von Art. 40 des LPI für Patente, die sich auf pharmazeutische Produkte und Verfahren sowie Ausrüstungen und/oder Materialien zur Verwendung im Gesundheitswesen beziehen.

<sup>20</sup> ERGENZINGER JR, Edward R, *The American Inventor's Protection Act: a Legislative History*, **Wake Forest Intellectual Property Law Journal**, v. 7, n. 1, S. 145–172, 2006.

Möglichkeit gibt, die ihnen im Falle einer unangemessenen Verzögerung durch das mit der Prüfung beauftragte Verwaltungsorgan die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die Frist im Einzelfall sichert.

Im Vergleich dazu gibt es in Brasilien keine ausdrücklich zulässigen Rechtsvorschriften für die Anpassung der Patentlaufzeit. Obwohl eine solche Bestimmung in einem Land, das für seine Verzögerungen bei der Erteilung von Patenten berüchtigt ist<sup>21</sup>, möglicherweise wünschenswert wäre, wurde das Fehlen einer solchen Anpassung aus Sicht der Patentinhaber durch die Annahme der im einzigen Absatz von Art. 40 des LPI vorgesehenen gemischten Kriterien kompensiert. In Anbetracht der Tatsache, dass die Gesetzgebung eine Mindestlaufzeit von 10 Jahren für Patente garantierte, wurde diese Maßnahme bereits als ausreichend angesehen, um die Interessen der Patentinhaber zu schützen.

In der bereits erwähnten Entscheidung ADI 5529 stellte der STF jedoch fest, dass die Anwendung der gemischten Kriterien nicht mit dem GR/88 vereinbar ist. Diese Situation brachte eine radikale Änderung des Status quo des brasilianischen Patentsystems mit sich, das daraufhin nur noch auf das rückwirkende Kriterium abstellen konnte.

Es ist daher verständlich, dass die Entscheidung in der Rechtssache ADI 5529 bei Patentinhabern großes Unbehagen ausgelöst hat<sup>22</sup>. Dies gilt insbesondere für die Inhaber von Patenten für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, da diese von der Modulation der Auswirkungen der Entscheidung nicht betroffen waren und die Bedingungen ihrer Patente den *Ex-tunc*-Effekten bzw. der Rückwirkung unterlagen.

Angesichts dieses Szenarios gingen in der zweiten Jahreshälfte 2021 bei der Justiz die ersten Klagen ein, die auf eine Anpassung der Gültigkeitsdauer brasilianischer Patente abzielten. Diese Klagewelle begann am 30. Juli, als Johnson & Johnson einen Antrag auf Laufzeitverlängerung für sein Medikament Stelara® einreichte. Bis Ende 2021 wurden insgesamt 25 Klagen eingereicht, die alle Arzneimittelpatente betrafen.

Auch wenn es die bereits erwähnte Gesetzeslücke gab, die die Verlängerung der Patentlaufzeit ausdrücklich erlaubte, konnte ihr Fehlen die Aufstellung einer These in Bezug auf die Anpassung der Patentlaufzeit nicht verhindern. Die Grundlagen dieser rechtlichen Argumentation umfassen

---

<sup>21</sup> Diesbezüglich stellen SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin, **The Long Wait for Innovation: the Global Patent Pendency Problem**, Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016. fest, dass zwischen den Jahren 2008 und 2015 brasilianische Patente im Durchschnitt 10,1 Jahre nach der Anmeldung erteilt wurden. Es ist jedoch anzumerken, dass sich dieses Bild verbessert hat, auch wenn es noch weit vom Idealzustand entfernt ist. Nach Angaben der WIPO für das Jahr 2021 dauert es in Brasilien durchschnittlich 60 Monate, bis eine endgültige Entscheidung über eine Patentanmeldung ergeht. Weitere Daten finden Sie unter: WIPO, **World Intellectual Property Indicators 2022**, Genf: WIPO, **World Intellectual Property Indicators 2022**, Geneva: World Intellectual Property Organization, 2022.

<sup>22</sup> DI SESSA, Luiz Felipe; BRANCHER, Paulo; ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto de, *As consequências da ADI 5529 para os titulares de patentes*.

verfassungsrechtliche, in Zusammenhang mit der sonstigen geschriebenen Rechtsordnung stehende und international-rechtliche Gründe.

Was die verfassungsrechtliche Argumentation anbelangt, so werden vor allem zwei Bestimmungen angeführt: (i) das Grundrecht des Erfinders auf zeitweilige Exklusivität seiner Erfindungen (Art. 5, XXIX) und (ii) die Pflicht der öffentlichen Verwaltung, effizient zu handeln (Art. 37). Der Verweis auf Art. 37 ist besonders wichtig, weil er die Effizienz der Verwaltung betont, ein Punkt, der in ADI 5529 hervorgehoben wurde, auch in der Abstimmung, die bei dieser Gelegenheit stattfand<sup>23</sup>.

Was die im Zusammenhang mit der sonstigen geschriebenen Rechtsordnung stehende Grundlage für die Anpassung der Patentlaufzeit betrifft, so ist der grundlegende Punkt, auf den sich diese These stützt, die Festlegung von Fristen, innerhalb derer die öffentliche Verwaltung ihre Handlungen vornehmen muss. In diesem Zusammenhang werden häufig zwei Normen angeführt: (i) Art. 49 des Gesetzes Nr. 9.784/99<sup>24</sup>, der den Verwaltungsprozess auf föderaler Ebene regelt, und (ii) Art. 224 des LPI, der eine allgemeine Frist für die Durchführung von Handlungen im Bereich des gewerblichen Eigentums festlegt.

Zwischen den genannten Vorschriften besteht eine starke Harmonie. Während Art. 49 des Gesetzes 9.784/99 bestimmt, dass die Handlung innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Verfahrens vorgenommen werden muss, wobei diese Frist um weitere 30 Tage verlängert werden kann, legt Art. 224 des LPI eine allgemeine Frist von 60 Tagen für die Vornahme von Handlungen in Verwaltungsverfahren in Bezug auf gewerbliches Eigentum fest. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Frist in Art. 224 im Wesentlichen um eine subsidiäre Vorschrift handelt, die nicht angewendet werden kann, wenn es eine anders lautende spezifische Bestimmung gibt.

---

<sup>23</sup> Es lohnt sich, einen Teil des siegreichen Votums von Min. Dias Toffoli hervorzuheben: „Ich wiederhole diese Feststellungen in der vorliegenden Abstimmung und füge weitere hinzu, die hier alle in einem *obiter dictum* und als Appell an die föderale öffentliche Verwaltung dargelegt werden, damit die Behörden wirksame Anstrengungen unternehmen, um die Verfassungswidrigkeit bei der Analyse von Patentanmeldungen zu überwinden. Die Empfehlungen lauten wie folgt: a) Das Nationale Institut für gewerbliches Eigentum sollte (i) die Einstellung von Beamten fortsetzen, um einen der großen Nachfrage der Behörde angemessenen Mitarbeiterstab zusammenzustellen; (ii) den Maßnahmen zur Wiederherstellung/Restaurierung von Dokumenten Vorrang einräumen, um Patentanmeldungen weiterzuleiten, die sich aufgrund der Unleserlichkeit von Dokumenten noch in der Phase der vorläufigen formalen Prüfung befinden; (iii) der Entwicklung und Umsetzung von technologischen Lösungen Vorrang einräumen, die es der Behörde ermöglichen, die Vielzahl von Patentanmeldungen zu kontrollieren sowie Prozesse zu automatisieren und zu optimieren; (iv) die Standardisierung der technischen Verfahren für die Patentprüfung zu priorisieren, um diese Verfahren zu optimieren und zu vermeiden, dass gleiche Themen von verschiedenen Prüfern ungleich behandelt werden; (v) weiterhin Anstrengungen zu unternehmen, um die Ziele des von der Institution im Jahr 2019 aufgestellten Plans zur Bekämpfung des Patentrückstaus wirksam zu erreichen [..]“. BRASILIEN, Rechtssache 1054432-34.2021.4.01.3400 – Johnson & Johnson vs. INPI, S. 102-103.

<sup>24</sup> BRASILIEN, Gesetz Nr. 9.784, vom 29. Januar 1999.

Was schließlich die internationalen Grundlagen betrifft, die die These von der Fristanpassung stützen, so ist der wichtigste Punkt Art. 62.2 des TRIPS-Abkommens. Diese Bestimmung ist besonders wichtig, weil sie vorsieht, dass die WTO-Mitglieder dafür sorgen müssen, dass die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums in Fällen, in denen die Erteilung einer Konzession beantragt wird, diese Privilegien für einen angemessenen Zeitraum in Anspruch nehmen können<sup>25</sup>.

In Bezug auf diese internationale Norm lassen sich zwei grundlegende Überlegungen anstellen. Erstens kann man sagen, dass der einzige Absatz von Art. 40 eine gewisse Garantie für die Einhaltung der Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens darstellt, da dem Patentinhaber ein vollständiger Schutz für mindestens zehn Jahre garantiert wird. Nach der Entscheidung in der Sache ADI 5529 wurde diese Garantie aufgehoben. Zweitens ist anzumerken, dass die brasilianischen obersten Gerichte zwar nie eine endgültige Position zu dieser Frage eingenommen haben, dass aber ein relevanter Teil der Doktrin<sup>26</sup> sich gegen die direkte Anwendbarkeit des TRIPS-Abkommens ausspricht – vor allem aufgrund der Einstufung des TRIPS-Abkommens als „Vertragswerk“.

Nach der Darstellung der Rechtsgrundlage, die die PTA-Klagen in Brasilien stützt, stellen wir nun die quantitative Erhebung vor, die durchgeführt wurde, um anschließend das Verhalten der Justiz angesichts dieser Forderung der Patentinhaber zu diskutieren.

#### **4. Ein quantitativer Blick: Was sind die brasilianischen Entscheidungen zur Laufzeitanpassung?**

Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, begann in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 die Einreichung von Klagen, die eine Anpassung (Erhöhung) der Laufzeit von Patenten fordern.

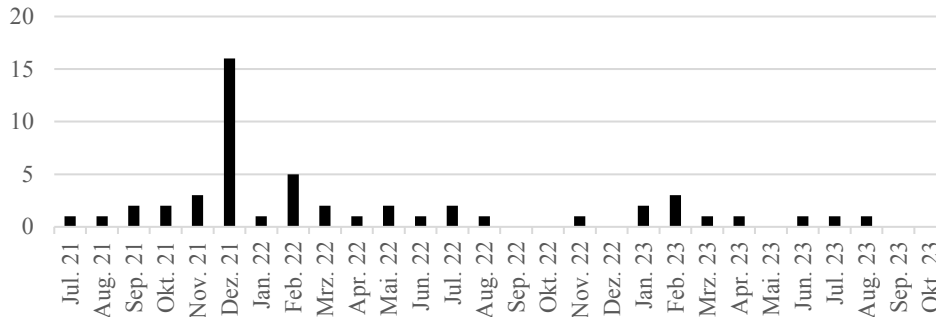
Alle Patente, die Gegenstand dieser Klagen sind, beziehen sich auf pharmazeutische Technologien. Bis Oktober 2023 wurden insgesamt 51 Klagen auf Entschädigung für ungerechtfertigte Verzögerungen durch die öffentliche Verwaltung eingereicht. Die Klagen sind zeitlich wie folgt verteilt:

---

<sup>25</sup> Unter den Bedingungen von Art. 62.2, *in verbis*: „Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection“. WTO, Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, S. 28.

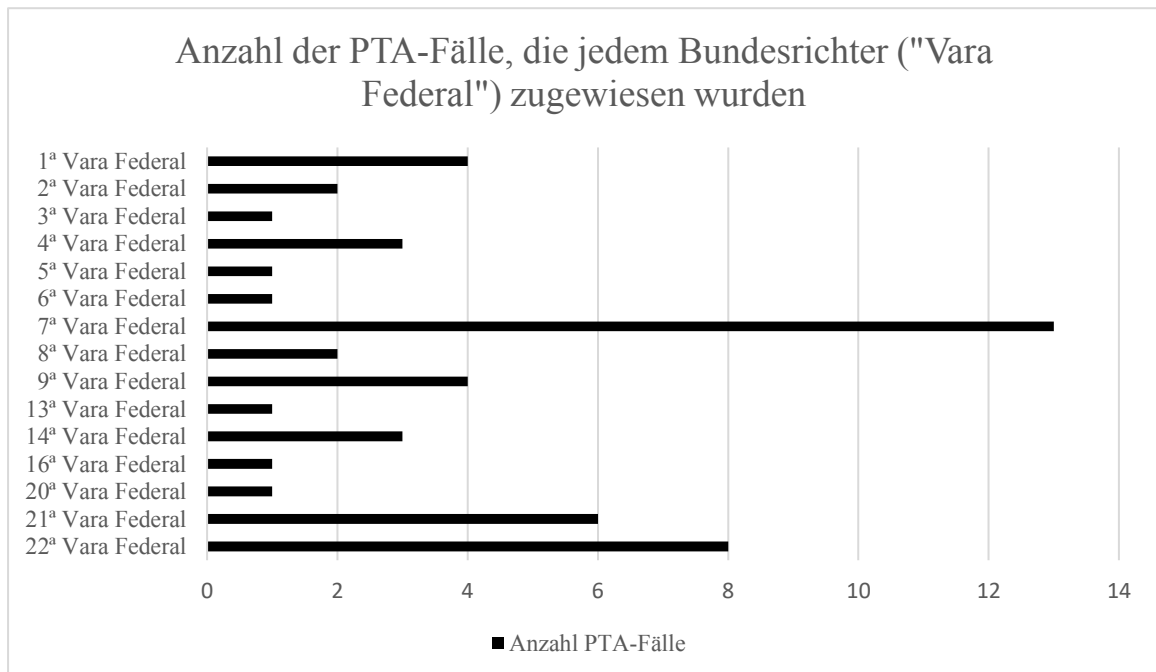
<sup>26</sup> Als Beispiel kann angeführt werden: BARBOSA, Denis Borges, **Propriedade Intelectual - A Aplicação Do Acordo Trips**, 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. e BASSO, Maristela, A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual, **Revista de Informação Legislativa**, v. 41, n. 162, S. 287–309, 2004.

### Zeitliche Verteilung der eingereichten PTA-Klagen



In Bezug auf den Beklagten in solchen Verfahren fällt auf, dass nicht immer nur das INPI angegeben ist. Gemäß Art. 229-C des LPI, der erst im August 2021 aufgehoben wurde, bedurften Patentanmeldungen für pharmazeutische Produkte und Verfahren der vorherigen Zustimmung der Nationalen Gesundheitsaufsichtsbehörde (ANVISA), bei der es häufig zu Verzögerungen bei der Erteilung der Zustimmung kam. Daher wird die ANVISA manchmal auch als Beklagte in PTA-Klagen genannt.

Bevor wir zu den anderen Aspekten der Analyse übergehen, sei darauf hingewiesen, dass alle bei der Justiz eingereichten PTA-Klagen bei der Bundesgerichtsbarkeit eingereicht wurden, genauer bei der Gerichtsabteilung der Bundeshauptstadt Brasília. Die einstimmige Wahl des Gerichts in Brasília hat erhebliche Auswirkungen auf den Aufbau der nationalen Rechtsprechung in Bezug auf das PTA, da alle erstinstanzlichen Entscheidungen vom Gericht in Brasília getroffen werden und die entsprechenden Berufungen vom Bundesregionalgericht für die erste Region (TRF-1) behandelt werden. Durch die Konzentration solcher Klagen auf ein einziges Gericht wird erwartet, dass sich das TRF-1 als paradigmatische Instanz etablieren wird, in der brasilianische Präzedenzfälle zu diesem Thema geschaffen werden, zumindest bis auf weiteres. Zur Veranschaulichung wird im Folgenden die derzeitige Verteilung der Gerichtsbarkeiten dargestellt, die für die Entscheidung von PTA-Klagen zuständig sind:

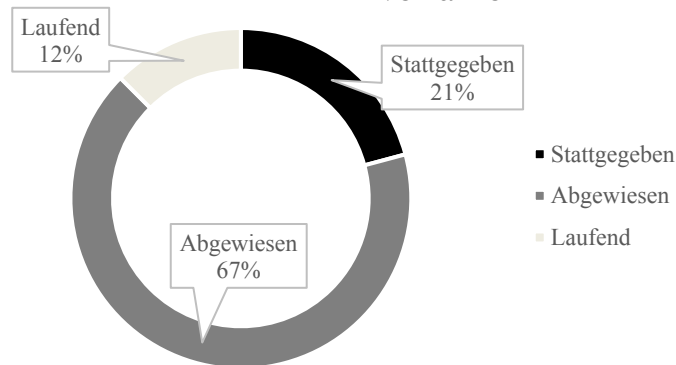


Nachdem wir die zentrale Rolle erörtert haben, die diese Rechtsprechung für die nächsten Schritte des PTA in Brasilien spielen wird, werden wir nun die Stichprobe der Entscheidungen zu diesem Thema erörtern.

Zunächst ist es wichtig zu sagen, dass von den 51 gefundenen Klagen 24 Anträge auf vorläufigen Rechtsschutz in erster Instanz enthalten, d.h. es wird verlangt, dass die endgültige Regelung (d.h. die Entschädigung für die Patentlaufzeit) vorläufig gewährt wird, basierend auf Art. 300, caput der aktuellen Zivilprozessordnung. Damit eine solche einstweilige Verfügung zulässig ist, müssen drei Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen: (i) Elemente, die die Wahrscheinlichkeit des Anspruchs belegen, (ii) die konkrete Gefahr eines Schadens oder die Gefährdung des nützlichen Ergebnisses des Verfahrens (Unwirksamkeit/-wirtschaftlichkeit des bedrohten Vermögenswerts) und (iii) die Möglichkeit, die Wirkungen der einstweiligen Verfügung rückgängig zu machen.

In dem für die vorliegende Untersuchung zugrunde gelegten Zeitrahmen wurden in den untersuchten Verfahren 24 Anträge in erster Instanz auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt. In dieser Stichprobe wurden 16 Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung durch Einzelrichter abgelehnt und 5 Anträge bewilligt, so dass 3 Anträge noch vom zuständigen Gericht geprüft werden müssen.

### Ergebnis von Anträgen auf vorläufigen Rechtsschutz in PTA-Verfahren



Quelle: Grafik auf der Grundlage der von den Patentinhabern erhobenen Daten erstellt (2023).

Bei der Analyse der Entscheidungen über Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist es wichtig, den prozessualen Zeitpunkt hervorzuheben, zu dem der Richter eine solche Entscheidung treffen muss. Im Falle einer Entscheidung über die Vorwegnahme des endgültigen Rechtsschutzes kann der Richter nicht auf die endgültige und abschließende Erkenntnis, wie nach einem vollumfänglichen Verfahren, zurückgreifen und muss daher sein Urteil auf der Grundlage einer Erkenntnis fällen, die auf der Wahrscheinlichkeit des geltend gemachten Rechts beruht, und zwar auf der Grundlage dessen, was der Kläger vorgetragen hat. In Anbetracht dieser Besonderheit ist es wichtig, dass der Kläger das Vorgetragene i.S.v. Belegen *prima facie* glaubhaft macht, die den Richter davon überzeugen, dass sein Recht wahrscheinlich ist.

In Anbetracht der obigen Ausführungen gibt es eine bemerkenswerte Wiederholung hinsichtlich der von den Klägern vorgebrachten Gründe für die Anpassung. Zum Nachweis der Wahrscheinlichkeit des Anspruchs wird häufig die notorische Verspätung der Verwaltungsbehörde bei der Prüfung der Patentierbarkeit der Erfindung angeführt. Zur Gefahr eines Schadens wird angeführt, dass die Verweigerung vorläufigen Rechtsschutzes den Patentinhaber in eine äußerst ungeschützte Marktposition bringt, in der er die Verwertung der Erfindung durch Dritte nicht verhindern kann.

In diesem Sinne ist festzustellen, dass die Entscheidungen über die Vorwegnahme der Wirkungen der Unterlassungsverfügung fast ausschließlich Rechts- und keine Tatsachenfragen behandeln. So vertrat der Bundesrichter Waldemar Cláudio de Carvalho beispielsweise in einem Fall, in dem es um die Anpassung der Patentlaufzeit des Medikaments Stelara® ging, die Auffassung, dass die einstweilige Verfügung, mit der die Anpassung der Laufzeit gewährt wird, unangemessen wäre, da die Justiz die Funktion des



Gesetzgebers übernehmen und selbst eine nicht vorhandene Bestimmung in die Gesetzgebung aufnehmen würde<sup>27</sup>.

Im Gegensatz dazu vertrat die Bundesrichterin Daniele Maranhão bei der Prüfung der Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung, mit der die Vorwegnahme der Anpassung der Patentlaufzeit für das Medikament Simponi® abgelehnt wurde, die Auffassung, dass sich die Justiz nicht in die Rolle des Gesetzgebers begibt, sondern die Verletzung des subjektiven Rechts eines Bürgers bzw. einer Privatperson, die durch die ungerechtfertigte Verzögerung eines Verwaltungsverfahrens beeinträchtigt wurde<sup>28</sup>, wiedergutmacht. Darüber hinaus betonte sie die Relevanz des *periculum in mora*, das für ein auslaufendes Patent gilt, wenn die Anpassung nicht vorweggenommen wird<sup>29</sup>.

In Bezug auf die Entscheidungen über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ist es wichtig festzustellen, dass eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen der Zeitspanne zwischen der Formulierung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und der gerichtlichen Entscheidung über die Bewilligung oder Ablehnung des Antrags besteht. Dieser Kontrast wird besonders deutlich, wenn man beispielsweise den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz in der Simponi®-Klage vergleicht, wo der Antrag auf einstweilige Verfügung in nur 2 Tagen geprüft wurde, während der gleiche Antrag in der Brintellix®-Klage 241 Tage nach seiner Einreichung geprüft und bewilligt wurde.

In der Praxis spiegelt diese Verzögerung bei der Prüfung von Anträgen auf Erlass einer einstweiligen Verfügung das Zögern der Justiz in dieser Angelegenheit wider, die es vorzieht, den Verlauf des Rechtsstreits (der Klage) abzuwarten und damit eine ausführliche Diskussion durch Interventionen des

---

<sup>27</sup> In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den folgenden Auszug aus dieser Entscheidung hervorzuheben: „[...] es wird gefolgert, dass es in Ermangelung einer ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmung (in Anbetracht der anerkannten Verfassungswidrigkeit des zitierten Absatzes) nicht den anderen Organen der Judikative obliegt, solche Parameter unter dem Vorwand, eine angebliche Gesetzeslücke zu schließen, erneut zu prüfen, mit der Folge als positiver Gesetzgeber zu handeln, was ihnen verboten ist, oder gar die vom Plenum des Obersten Gerichtshofs getroffene Entscheidung zu überprüfen“. BRASILIEN, Verfahren 1054432-34.2021.4.01.3400 - Johnson & Johnson v. INPI, S. 4.

<sup>28</sup> Bemerkenswert ist der folgende Auszug aus der Entscheidung, mit der einem „Agravo de Instrumento“ (Rechtsmittel gegen abweisende Entscheidung wegen bloß formeller Mängel) die aufschiebende Wirkung zuerkannt wurde: „In der Tat hat dieses Gericht ein gefestigtes Verständnis in dem Sinne, dass die ungerechtfertigte Verzögerung bei der Bearbeitung und Entscheidung von Verwaltungsverfahren eine Verletzung des subjektiven Rechts der verwalteten Partei darstellt, die in eklatanter Weise gegen die Grundsätze der Effizienz und der angemessenen Dauer des Verfahrens verstößt, was von der Justiz behoben werden kann, die dafür eine angemessene Frist für die Verwaltung festlegen kann“. BRASILIEN, Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000 - Johnson & Johnson v. INPI, S. 3.

<sup>29</sup> Aus derselben Entscheidung, auf die im vorhergehenden Punkt Bezug genommen wurde, ist der folgende Auszug entnommen: „[...] ich weise darauf hin, dass die Beendigung des Patents zu diesem Verfahrenszeitpunkt und ohne Analyse des kontradiktorischen Verfahrens in der Tat einen irreversiblen Schaden für die Partei verursachen kann [...]“. Ibid., S. 7.

INPI und etwaiger *amici curiae* der Gewährung von einstweiligen Verfügungen *inaudita altera parte* vorzieht.

Bei der Analyse der Begründetheit fällt die Stichprobe wesentlich kleiner aus, da nur in 4 der analysierten Fälle Urteile ergangen sind. Alle diese Urteile wurden ohne Vorlage von Beweisen gefällt (siehe Art. 355, I, CPC), d.h. bei der Urteilsverkündung erkannten die Richter an, dass die von den Parteien zu den Akten gegebenen Dokumente für die Bildung ihres endgültigen Urteils ausreichen würden.

Diese Entscheidung für die Anwendung von Art. 355, I, CPC erlaubt es uns zu beurteilen, dass die Richter den Sachverhalt (d.h. die Verspätung des INPI bei der Patentprüfung) als eindeutig bewertbar ansehen – ohne die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens zum Nachweis der Gründe, die zu einer solchen Verspätung führten. Zumindest in Bezug auf die bereits entschiedenen Klagen zeigt sich also, dass die *ratio decidendi* viel mehr auf der Erörterung von Rechtsfragen als auf dem Sachzusammenhang an sich beruht.

Nach diesen ersten Überlegungen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass in allen bisher ergangenen Urteilen die Anträge auf Anpassung abgewiesen wurden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Gründe, die diesen Schlussfolgerungen zugrunde liegen, den Argumenten, die für die Ablehnung der einstweiligen Verfügung akzeptiert wurden, sehr ähnlich sind.

Insbesondere gibt es drei wiederkehrende Argumente, die die Unbegründetheit der Anträge untermauern: (i) die Fristanpassung würde gegen die Entscheidung des STF in ADI 5529 über die Verfassungswidrigkeit verstoßen; (ii) die Fristanpassung hängt von einer früheren gesetzgeberischen Aktivität ab, die sie ausdrücklich erlaubt; (iii) kraft Art. 44 des LPI könnten Unternehmen von der langen Patentprüfung profitieren; und (iv) das soziale Interesse sollte das Patentschutzsystem leiten und die Gesellschaft würde durch längeres Bestehen von pharmazeutischen Patenten geschädigt.

Unter qualitativen Gesichtspunkten ist jedoch ein wichtiger Vorbehalt anzubringen. Die im vorangegangenen Absatz genannten Argumente wurden in 6 der 7 Entscheidungen, mit denen die Klage zurückgewiesen wurde, angeführt – die einzige Entscheidung, in der solche Argumente nicht erwähnt werden (Rechtssache Nr. 1074941-83.2021.4.01.3400), stützt sich ausschließlich auf die Anwendung der Verjährungsfrist<sup>30</sup>. Die 6 Entscheidungen, die sich auf die vorgenannten Gründe beziehen, sind durch die 6., 9., 14. und 20. Vara Federais des Distrito Federal (Bundesgerichtsbezirk von Brasilia) ergangen.

Chronologisch gesehen war die 14. Vara Federal für die Verkündung der ersten drei Urteile zur Ablehnung des Anpassungsantrags verantwortlich, gefolgt von der Entscheidung der 4. Vara Federal (basierend auf der Verjährungsthese) und nur ein Jahr nach der ersten Stellungnahme des Richters der

---

<sup>30</sup> In diesem Fall geht es um das Patent für die Technologie, die für das Medikament OFEV® verwendet wird. Das Urteil wurde von Bundesrichter Itagiba Catta Preta Neto gefällt. BRASILIEN, Rechtssache 1074941-83.2021.4.01.3400 - Boehringer Ingelheim vs. INPI.

14. Vara Federal folgten die Richter der 6., 9. und 20. Varas Federais diesem Standpunkt.

Daher ist der beobachtete Trend ein guter Hinweis auf die Auffassung der 14. Vara Federal, die sich in den Entscheidungen der 6., 9. und 20. Varas Federais widerspiegelt. Es lässt sich jedoch nicht schlüssig sagen, dass sie sich auch in den anderen Varas Federais widerspiegeln wird, wenn diese über PTA-Klagen zu entscheiden haben. Tatsächlich besteht bei den Richtern erhebliches Zögern, das Problem anzugehen, ohne dass von den obersten Gerichten klarere Anweisungen zur Zulässigkeit einer Einzelfallanpassung im Lichte der aus der ADI 5529 folgenden Schlussfolgerung gegeben werden. In diesem Sinne ist angesichts der Verteilung der Fälle in erster Instanz davon auszugehen, dass die Position der 7. und 22. Varas Federais des Distrito Federal für die Feststellung der Zulässigkeit des PTA in Brasilien besonders entscheidend sein wird.

Allerdings wurden schon Berufungen eingelegt, als Folge der Entscheidungen der ersten Instanz, die den Klagen nicht stattgegeben haben, und zwar gegen 6 der 7 bisher ergangenen Urteile. Und es wird erwartet, dass bald auch eine siebte Berufung eingelegt wird. Daher wird erwartet, dass die Stellungnahme des TRF-1 im Berufungsverfahren in naher Zukunft die PTA-Klagen in Brasilien beeinflussen wird.

Im April 2023 hat der TRF-1 zum ersten Mal über eine PTA-Klage entschieden, durch seine 5. Kammer. Bei dieser Gelegenheit folgte das Gremium der Berichterstatterin, Bundesrichterin Daniele Maranhão, und lehnte die Berufung ab. Die Gründe stützten sich zu einem großen Teil auf die oben dargelegten vier Argumentationsstränge, zusätzlich zu den Gründen, die in den Fällen vor dem STF debatiert werden, und die wir im Folgenden darstellen.

## **5. Die zentrale Rolle des Obersten Gerichtshofs bei der Ausarbeitung von Positionen zur Anpassung der Patentlaufzeit in Brasilien**

In Anbetracht der Relevanz der vor Gericht vorgetragenen Rechte und des wirtschaftlichen Wertes, der auf dem Spiel steht, ist es nicht überraschend, dass die Diskussion über die Zulässigkeit der PTA-These schließlich die Grenzen des Bundesgerichts sprengte.

Mittels vier „Reclamações Constitutionais“ (Rcl)<sup>31</sup> wurde der STF aufgefordert, sich zur Anpassungsthese zu äußern. Konkret wurde der STF ersucht,

---

<sup>31</sup> Die „Reclamação“ (im Folgenden: „Beschwerde“ genannt) ist ein autonomes Rechtsmittel bei vermeintlicher Abweichung einer gerichtlichen Entscheidung vom Verständnis bzw. der Wertung einer spezifischen höchstrichterlichen Entscheidung. Sie ist eine verfassungsrechtlich vorgesehene Maßnahme, mit der die Zuständigkeit eines Gerichts gewahrt und die Autorität seiner Entscheidungen gewährleistet werden soll. Im Falle des STF ist die Beschwerde ausdrücklich in Art. 102, I, „I“ der CF/88 vorgesehen: „Art. 102: Der Oberste Gerichtshof ist in erster Linie für die Wahrung der Verfassung zuständig, und zwar für: I - Prozess und Urteil, ursprünglich: [...] I) die Beschwerde zur Wahrung seiner Zuständigkeit und Gewährleistung der Autorität seiner Entscheidungen“ BRASILIEN, Verfassung, s/p.

festzustellen, ob die fallweise Gewährung der Anpassung bzw. Verlängerung gegen die *ratio decidendi* der ADI 5529 verstösst oder nicht. Drei vorgenannte Beschwerden stellen Entscheidungen des TRF-1 in Bezug auf vorläufigen Rechtsschutz in PTA-Fällen in Frage, wobei Letztere eine Patentverletzungsklage betrifft, die nur am Rande mit der PTA-These zusammenhängt. Aus der Analyse dieser Beschwerden lassen sich die prägnantesten Positionen zur Zulässigkeit der Anpassung ableiten.

Die erste beim STF eingereichte Beschwerde war Rcl 50.546. Damals beantragte das INPI die Aufhebung der Entscheidung des TRF-1, die eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Gültigkeit des Patents für das Medikament Simponi® erlassen hatte. Das INPI stützte sich darauf, dass es unmöglich sei, einer Erfindung im pharmazeutischen Bereich eine Exklusivität von mehr als 20 Jahren ab dem Anmeldetag zu gewähren, da eine solche Verlängerung gegen die *ex tunc*-Wirkung von ADI 5529 verstoßen würde.

In einer monokratischen Entscheidung wies Min. Ricardo Lewandowski die vom INPI vorgebrachte Argumentation zurück und wies die Beschwerde auf der Grundlage von Art. 21, § 1 der Geschäftsordnung des STF ab. Zur Begründung seiner Entscheidung machte der Richter auf einen Unterschied in der Argumentation des STF in ADI 5529 und der angefochtenen Entscheidung aufmerksam. U.a. wies er darauf hin, dass sich beide Entscheidungen zwar auf die Verlängerung der Patentlaufzeit über die 20 Jahre hinaus beziehen, die durch das retrospektive Kriterium berechnet werden, ADI 5529 jedoch die automatische Verlängerung (d.h. die Anwendung des gemischten Kriteriums) verbiete – was in der Entscheidung des TRF-1 nicht der Fall gewesen sei<sup>32</sup>.

Obwohl die Ablehnung von Rcl 50.546 durch Min. Lewandowski auf einem formalen Erfordernis beruhte (d.h. auf dem Fehlen einer strikten Übereinstimmung zwischen der beanstandeten Entscheidung und dem paradigmatischen Grundsatz), führt die Argumentation, die zur Anwendung dieser Regel führte, zu der Schlussfolgerung, dass ein relevanter Unterschied zwischen der Ratio von ADI 5529 und der These besteht, auf die die Anpassungsanträge sich stützen.

---

<sup>32</sup> In diesem Zusammenhang ist der folgende Auszug aus der monokratischen Entscheidung von Min. Ricardo Lewandowski hervorzuheben: „[...] obwohl der Petent die Gültigkeitsdauer des fraglichen Patents auf die Bestimmung stützt, die durch das in dieser Beschwerde aufgeführte Paradigma als verfassungswidrig beurteilt wird, beschränkt sich die beanstandete Entscheidung, gestützt auf die allgemeine Vorsorgebefugnis des Gerichts und um den Untergang des Rechts des Begünstigten zu vermeiden, darauf, die Wirkungen des Beschlusses, der das Ende des besagten Patents festlegte, bis zur Stellungnahme des INPI in der Sache auszusetzen. Mit anderen Worten, der angefochtene Rechtsakt legte nicht fest, dass die Gültigkeitsdauer des Erfindungspatents aufgrund der verspäteten Erteilung durch den Antragsteller weitere 10 (zehn) Jahre ab dem Datum der Erteilung anhalten würde. Anders ausgedrückt, ich wiederhole, hat der Rechtsakt die Wirkungen des Beschlusses, der das Ende des genannten Patents festlegte, lediglich bis zur Äußerung der Beklagten zum Sachverhalt ausgesetzt“. BRASILIEN, Beschwerde („Reclamação“) 50.546 - Johnson & Johnson v. INPI, S. 22.

Allerdings muss betont werden, dass gegen diese monokratische Entscheidung von Min. Lewandowski Berufung eingelegt wurde. Daher muss die Angelegenheit dem Gremium zur Analyse vorgelegt, bevor eine endgültige Entscheidung über die Beschwerde getroffen werden kann.

Bei der Analyse der zweiten beim STF eingereichten Beschwerde (Rcl 53.181) ist festzustellen, dass die beanstandete Entscheidung der Entscheidung in Rcl 50.546 sehr ähnlich ist, da es sich um eine Entscheidung des TRF-1 handelt, die die beantragte einstweilige Verfügung zur Wahrung der Gültigkeit des Patents für das Arzneimittel Alektos® gewährte. In diesem Fall war Beschwerdeführer nicht das INPI, sondern das Unternehmen EMS, der Hersteller des Generikums von Alektos®, das in der PTA-Klage als Streithelfer des INPI zugelassen worden war.

Die Darstellung von EMS stützte sich hauptsächlich auf die Tatsache, dass das TRF-1 sich unterschiedslos mit der Modulation der Wirkungen von ADI 5529 befasst hatte – ohne die Ausnahmen vom Auftreten von *Ex-nunc*-Wirkungen zu berücksichtigen, zu denen Patente im Bereich der pharmazeutischen Technologien und der medizinischen Verwendung gehören. Darüber hinaus wies EMS darauf hin, dass die beanstandete Entscheidung den Patentinhaber so behandelt, als sei er aufgrund der administrativen Verzögerung „hilflos“ – und damit den Schutz von Art. 44 des IPL missachtet. Schließlich betont die Beschwerdeführerin, dass die Gewährung einer Laufzeitanpassung von der Festlegung objektiver Kriterien durch den Gesetzgeber abhängt und das Gericht die gesetzgeberische Tätigkeit nicht an sich reißen darf.

Min. Dias Toffoli, der Berichterstatter für ADI 5529, war für die Anhörung der von EMS eingereichten Beschwerde zuständig. Als Berichterstatter der paradigmatischen Entscheidung ist es sicher, dass die von Min. Toffoli geäußerte Argumentation einen besonderen Einfluss auf die Denkweise bei zukünftigen Entscheidungen in dieser Angelegenheit haben wird. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der genannte Richter eine Entscheidung getroffen hat, die im Gegensatz zu der von Min. Ricardo Lewandowski in Rcl. 50.546 getroffenen Feststellung steht.

In seiner Begründung stellte Richter Toffoli fest, dass ein klarer Zusammenhang zwischen der beanstandeten Entscheidung und der Wirksamkeit von ADI 5529 bestehe, so dass das Kriterium der „strikten Einhaltung“ gemäß Art. 21, § 1 der Geschäftsordnung des STF überwunden und die Beschwerde geprüft werden könne.

In der Sache stützte sich der Standpunkt von Richter Toffoli auf drei grundlegende Punkte: (i) der Inhaber der Patentanmeldung sei im Falle einer administrativen Verzögerung nicht hilflos; (ii) die Gewährung einer eventuellen Verzögerungsschädigung durch das INPI hänge von der Tätigkeit des Gesetzgebers ab, objektive Kriterien aufzustellen, die eine Vorhersehbarkeit der zu verlängernden Frist ermöglichen, und (iii) in der angefochtenen Entscheidung seien die Patente, die von der Modulation ausgeschlossen waren (z.B. Patente im pharmazeutischen Bereich), nicht berücksichtigt worden.

Dies vorausgeschickt und unter besonderer Berücksichtigung von Punkt (iii) ist es wichtig festzustellen, dass es einen Unterschied zwischen den in Rcl 50.546 und Rcl 53.181 beanstandeten Entscheidungen gibt: Während die erste der beanstandeten Entscheidungen anerkannte, dass pharmazeutische Patente von der Modulation ausgeschlossen seien, und sich in ihrer Begründung auf andere Faktoren stützte, behandelt die beanstandete Entscheidung im zweiten Verfahren die Modulation der Wirkungen von ADI 5529 unterschiedslos. Zur Verdeutlichung wird die nachstehende Vergleichstabelle angeboten:

Angefochtene Entscheidung im Rcl 50.546 (AI n° 1028430-42.2021.4.01.0000)	Angefochtene Entscheidung im Rcl 53.181 (AI n° 1011696-79.2022.4.01.0000)
„Ich stelle ferner klar, dass, <b><u>obwohl die Modulation der Wirkungen pharmazeutische Produkte und Verfahren zunächst von der 10-jährigen Laufzeit ab der Erteilung des Patents ausschließt</u></b> , es notwendig ist, den konkreten Fall und die Tatsachen zu analysieren, die zu der Verzögerung bei der Erteilung der Registrierung geführt haben, was die Notwendigkeit eines ordnungsgemäßen kontradiktorischen Verfahrens durch die geschädigte Partei begründet. <b><u>Trotz dieses Ausschlusses weise ich darauf hin, dass die Beendigung des Patents zu diesem Verfahrenszeitpunkt und ohne die Analyse des kontradiktorischen Verfahrens in der Tat zu einem irreversiblen Schaden für die Partei führen kann</u></b> , denn selbst wenn ihre Forderung später als begründet beurteilt wird, sind die Daten in Bezug auf ihre Produkte bereits nicht mehr geschützt <sup>33</sup> (Hervorhebung hinzugefügt).	„Andererseits ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Verfahren ADI 5529, durch die Erklärung der Verfassungswidrigkeit des einzigen Absatzes von Artikel 40 des Gesetzes 9. 279/1996, <b><u>die Wirkungen der hier betroffenen Entscheidung modifiziert und ihr এখন Wirkungen verliehen hat</u></b> , ab der Veröffentlichung des Protokolls dieser Entscheidung, um die auf der Grundlage der Rechtsvorschrift gewährten Fristverlängerungen aufrechtzuerhalten und somit die Gültigkeit der bereits erteilten und aufgrund der erwähnten Vorschrift noch in Kraft befindlichen Patente aufrechtzuerhalten <sup>34</sup> , <b><u>wie im vorliegenden Fall, in dem das erwähnte Patent am 27. Juni 2017 [sic] erteilt wurde, also vor dem Datum der Entscheidung, die im Mai 2021 erging</u></b> <sup>34</sup> (Hervorhebung hinzugefügt).

<sup>33</sup> BRASILIEN, Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000 - Johnson & Johnson v. INPI, S. 6–7.

<sup>34</sup> BRASILIEN, Agravo de Instrumento 1011696-79.2022.4.01.0000 - Hypera & Faes v. INPI, S. 11.

Somit ist es möglich, zu verstehen, dass es in jeder der beanstandeten Entscheidungen spezifische und unterschiedliche Faktoren gibt, die zu den beiden gegensätzlichen Ansätzen der Richter Lewandowski und Toffoli geführt haben, und dass sie daher keine miteinander an sich unvereinbare Argumentation darstellen.

Die dritte der beim STF eingereichten Beschwerden ist Rcl 56.378, in der das Pharmaunternehmen Bristol-Myers Squibb (BMS) die Entscheidung des brasilianischen Bundesgerichts (TRF-1) anfechtet, mit der eine einstweilige Verfügung zum Schutz der Gültigkeit seines Patents für das Medikament Eliquis® abgelehnt wurde. Die vorliegende Beschwerde folgt also einer umgekehrten Logik im Vergleich zu den vorangegangenen, da der Patentinhaber die Aufhebung der Entscheidung über die Ablehnung der einstweiligen Verfügung anstrebt.

Zunächst ist festzustellen, dass die von BMS angefochtene Entscheidung eindeutig von der Argumentation des Richters Toffoli in seiner Entscheidung in Rcl 53.181 beeinflusst wurde, da mehrfach auf die Begründung des Richters verwiesen wird<sup>35</sup>. Diese Erwähnung spiegelt den Einfluss der Position des STF und die progressive Auslegung der Rechtsprechung zu Anträgen auf Anpassung der Patentdauer wider.

Was die von BMS in Rcl 56.378 vorgebrachten Argumente betrifft, so liegt der Schwerpunkt auf der Behauptung, die angefochtene Entscheidung habe die in ADI 5529 festgelegten Grenzen der *ratio decidendi* überschritten. Das Unternehmen macht geltend, dass, obwohl die Verfassungswidrigkeit der Anwendung des prospektiven Kriteriums (Art. 40, einziger Absatz, des LPI) zugegeben wurde, die fallweise Anpassung der Patentlaufzeit aufgrund von Verzögerungen, die ausschließlich dem INPI zuzuschreiben sind, keine Anwendung des prospektiven Kriteriums darstelle und sogar eine Maßnahme sei, die durch das Votum mehrerer Richter zum Zeitpunkt des oben genannten ADI vorgeschlagen wurde.

Der berichterstattende Richter für diese Beschwerde war Richter Luiz Fux, der bei der ADI 5529 eine abweichende Stimme abgegeben hatte. In einer monokratischen Entscheidung über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung akzeptierte Richter Fux die von BMS vorgebrachten Gründe. In seinen Ausführungen wies der Richter erneut darauf hin, dass ein klarer Unterschied zwischen der in ADI 5529 für verfassungswidrig erklärten

---

<sup>35</sup> In diesem Zusammenhang sei auf den folgenden Auszug aus der Entscheidung des Bundesrichters Souza Prudente hingewiesen: „Wie man sieht, wurde die Entscheidung in dem oben erwähnten Agravo Interno Nr. 1011696-79.2022.4.01.0000, der einen ähnlichen Anspruch wie den in den vorliegenden Akten geltend gemachten zum Gegenstand hat, vom Obersten Gerichtshof im Rahmen der oben genannten Beschwerde Nr. 53.181/DF ausdrücklich aufgehoben, was es nicht erlaubt, dem im ursprünglichen Antrag formulierten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattzugeben, in Widerspruch zum betreffenden Urteil, was in diesem Fall nicht zulässig ist“. BRASILIEN, Agravo de Instrumento 1032740-57.2022.4.01.0000 - Bristol-Myers Squibb v. INPI, S. 7.

Angelegenheit und der durch die PTA-Aktionen eingeführten Anpassungsthe-  
these bestehe<sup>36</sup>.

In seinen Ausführungen stellt Min. Fux die Unterscheidung zwischen der Begründung des ADI und der These der PTA-Verfahren in den Mittelpunkt seines Votums – anders als in der Rechtssache Rcl 50.546, wo Min. Lewandowski die Fortführung der Beschwerde wegen Fehlens einer formellen Voraussetzung und nicht wegen mangelnder Begründetheit oder Schlüssigkeit an sich ablehnte. Wie im vorangegangenen Absatz erwähnt, bezog sich die Entscheidung von Richter Fux jedoch nur auf den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung und wurde dann dem Ersten Ausschuss des STF vorgelegt, der in einer virtuellen Sitzung zwischen dem 9. und 16. Dezember 2022 die Entscheidung von Richter Fux ablehnte und sie in der Folge aufhob.

Die Aufhebung der Entscheidung von Min. Fux wurde von Min. Dias Toffoli vorgeschlagen, als er Berichterstatter von ADI 5529 und Rcl 53.181 wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde die abweichende Meinung von Min. Toffoli dadurch betont, dass in der heutigen Gesetzgebung keine Rechtsinstrumente enthalten sind, die objektive Kriterien zur Anpassung der Gültigkeitsdauer ermöglichen – Argumente, die bereits bei der Rcl-53.181 vorgebracht wurden. Angesichts dieser Umkehrung des ursprünglichen Verständnisses wies Berichterstatter Min. Luiz Fux die Beschwerde von BMS als unbegründet ab. Daraus kann gefolgert werden, dass die Position von Min. Dias Toffoli unter seinen Kollegen im STF an Boden gewonnen hat – was eine Ablehnung der These bedeuten könnte, die Laufzeit von Patenten unabhängig von einer spezifischen Gesetzgebungstätigkeit (die objektive Kriterien für die PTA brächte) zu ermöglichen.

Schließlich gibt es Rcl 59.091, die bisher letzte Beschwerde, die im Zusammenhang mit der PTA-These beim STF eingereicht wurde. Deren Berichterstatter ist wieder Min. Luiz Fux. Anders als bei früheren Beschwerden entstand Rcl 59.091 jedoch aus einer Verletzungsklage, die zu dem Schluss kam, dass das Patent für das Medikament Xarelto® verletzt worden sei, obwohl das Patent für den Wirkstoff (Rivaroxaban) bereits abgelaufen war aufgrund des ADI 5529. Allerdings gibt es noch keine Entscheidung zu Rcl 59.091, weder endgültig noch vorläufig. Daher werden etwaige Beiträge, die

---

<sup>36</sup> In diesem Zusammenhang ist der folgende Auszug aus der Entscheidung von Min. Luiz Fux besonders aufschlussreich: „In der Tat kann man die Möglichkeit einer verlängerten und unbefristeten Verlängerung, die die in ADI 5.529 für verfassungswidrig erklärte Bestimmung zuließ, nicht mit gelegentlichen Verlängerungen für eine bestimmte Dauer gleichsetzen, die sich aus dem eventuellen Nachweis eines ausschließlichen Verschuldens des nationalen Patentamts oder eines anderen staatlichen Organs ergeben. In diesem Szenario scheint die gerichtliche Entscheidung, die auf der Grundlage des oben genannten ADI-Urteils jegliche Absicht der Verlängerung der Laufzeit von Patenten ablehnt, die von diesem Obersten Gerichtshof in dem paradigmatischen Präzedenzfall aufgestellte These, die den Gebrauch des Beschwerdeweges (CPC, Art. 988, III und §4) erlaubt, unangemessen anzuwenden“. BRASILIEN, Beschwerde 56.378 - Bristol-Myers Squibb v. INPI, S. 14-15.



sich aus dieser Beschwerde zur rechtswissenschaftlichen Entwicklung zu PTA ergeben, erwartet.

## **6. Schlussfolgerungen**

In Anbetracht all dessen, was wir beobachten konnten, haben wir festgestellt, dass sich aus der Erklärung der Verfassungswidrigkeit des einzigen Absatzes von Art. 40 des IPL und der Mitte 2021 von Patentinhabern begonnenen Bewegung zur Anpassung bzw. Verlängerung der Gültigkeitsdauer ihrer Patente durch Klagen vor den Bundesgerichten, insbesondere im Distrito Federal, eine Strömung herausbilden könnte, die auf die Verweigerung der These der PTA abstellt, zumindest durch einige ersten Instanzgerichten, wobei jedoch die Entwicklung des Themas in der nächsthöhere Instanz, das Bundesgericht der ersten Region (TRF-1), noch am Anfang ist, und eine gegenteilige Strömung durchaus möglich ist.

Was wiederum den STF betrifft, dessen Verständnis sicherlich die Auffassung und Entscheidung der Bundesgerichte beeinflussen kann, scheint es allerdings verfrüht, vorhersagen zu können, wie die Endlösung des STF aussehen wird. Man kann jedoch feststellen, dass die Auslegung von Minister Dias Toffoli wertgeschätzt wird, die eine Unvereinbarkeit zwischen die Begründung von der Entscheidung im ADI 5529 und der Einzelfall-Anpassung der Patentlaufzeit sieht.

**BIBLIOGRAPHIE**

ABBOUD, Georges. **Processo Constitucional Brasileiro**. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

ARRUDA ALVIM, Teresa. **Modulação: na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2021.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual - A Aplicação Do Acordo Trips**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. Disponível em: <[https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao\\_pi.pdf](https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf)>. Acesso em: 2 dez. 2021.

BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual. **Revista de Informação Legislativa**, v. 41, n. 162, p. 287–309, 2004.

BRASIL. Agravo de Instrumento 1011696-79.2022.4.01.0000 - Hypera & Faes v. INPI. Disponível em: <<http://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22041110165424000000199680989>>. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL. Agravo de Instrumento 1028430-42.2021.4.01.0000 - Johnson & Johnson v. INPI. Disponível em: <<http://pje2g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080618451923300000142787520>>. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL. Agravo de Instrumento 1032740-57.2022.4.01.0000 - Bristol-Myers Squibb v. INPI. Disponível em: <<http://pje2g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091513560189700000254721021>>. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)>. Acesso em: 18 maio 2021.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9279.htm#art244](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm#art244)>. Acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9279.htm#art244](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm#art244)>. Acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Processo 1054432-34.2021.4.01.3400 - Johnson & Johnson v. INPI. Disponível em: <<http://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080607555673300000663295664>>. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL. Processo 1074941-83.2021.4.01.3400 - Boehringer Ingelheim v. INPI. Disponível em:

- <<http://pje1g.trf1.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/list-View.seam?x=22071414183178300001202758952>>. Acesso em: 12 fev. 2023.
- BRASIL. Reclamação 50.546 - Johnson & Johnson v. INPI. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350181888&ext=.pdf>>. Acesso em: 12 fev. 2023.
- BRASIL. Reclamação 56.378 - Bristol-Myers Squibb v. INPI. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15354759269&ext=.pdf>>. Acesso em: 12 fev. 2023.
- BUDISH, Eric B.; ROIN, Benjamin N.; WILLIAMS, Heidi L. Do Fixed Patent Terms Distort Innovation?: Evidence from Cancer Clinical Trials. **Stanford Institute for Economic Policy Research**, 2013. (SIEPR Discussion Papers 13-001).
- DI SESSA, Luiz Felipe; BRANCHER, Paulo; ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto de. As consequências da ADI 5529 para os titulares de patentes. Disponível em: <<https://br.lexlatin.com/opiniao/consequencias-da-adi-5529-para-patentes>>. Acesso em: 12 fev. 2023.
- ERGENZINGER JR, Edward R. The American Inventor's Protection Act: a Legislative History. **Wake Forest Intellectual Property Law Journal**, v. 7, n. 1, p. 145–172, 2006.
- FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro**. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
- KENNEDY, Kevin. The 2005 TRIPS Extension for the Least-Developed Countries: A Failure of the Single Undertaking Approach? **The International Lawyer**, v. 40, n. 3, p. 683–700, 2006.
- LAMPREIA, Luiz Felipe Palmeira. Resultados da Rodada Uruguai: uma tentativa de síntese. **Estudos Avançados**, v. 9, n. 23, p. 247–260, 1995.
- LOUREIRO, Cláudio França; DI SESSA, Victor Amaral Abreu. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529 e o Ajuste de Prazo de Patente. Disponível em: <<https://ids.org.br/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-5529-e-o-ajuste-de-prazo-de-patente/>>. Acesso em: 16 fev. 2023.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
- RAMUNNO, Pedro Alves Lavacchini. Os prazos de proteção da propriedade industrial: origem e críticas ao tempo de exclusividade do sistema patentário brasileiro. **Revista de Direito Empresarial**, v. 10, p. 245–272, 2015.
- SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. **The Long Wait for Innovation: the Global Patent Pendency Problem**. Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016. Disponível em: <<https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf>>. Acesso em: 20 ago. 2022.
- WIPO. **World Intellectual Property Indicators 2022**. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2022. Disponível em:

<<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4632&plang=EN>>.

Acesso em: 12 fev. 2023.

WTO. Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Disponível em: <[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)>. Acesso em: 1 maio 2021.

## Kurzmitteilungen

### Trauer um Gert Egon Dannemann

Am 28.7.2023 verstarb nach schwerer Krankheit Gert Egon Dannemann. Mit ihm verliert die DBJV ein hochgeschätztes Mitglied, das sich über Jahrzehnte stark in der Vereinigung engagiert hatte. Ein ausführlicher Nachruf wird im nächsten Heft folgen.

### Trauer um Gerald Spindler

Am 11.9.2023 verstarb völlig überraschend im Alter von nur 62 Jahren Prof. Dr. Gerald Spindler. Er forschte und lehrte an der Universität Göttingen und war im Inland wie im Ausland hochangesehen. Er war ein Pionier des IT-Rechts, daneben aber z.B. auch im Gesellschaftsrecht ein führender Kopf.

Die Mitglieder der DBJV hatten gleich drei Mal Gelegenheit, Gerald Spindler als einen Referenten zu erleben, der fachliche und rhetorische Brillanz in einzigartiger Weise miteinander verband. Insbesondere sein Vortrag auf der Jahrestagung 2015 in Belo Horizonte dürfte allen Teilnehmern unvergessen sein.

Als der Vorstand ihn zuletzt im Jahr 2021 zur digital durchgeführten Zwischentagung einlud, knüpfte Gerald Spindler seine Zusage scherzhaft an die Bedingung, auch zur nächsten Tagung in Brasilien wieder eingeladen zu werden. Diesen Wunsch hätte der Vorstand ihm allzu gern noch erfüllt.

Die DBJV kann sich glücklich schätzen, dass sie einen Ausnahme-Referenten wie Professor Spindler gleich mehrfach für sich gewinnen konnte. Seine Zuneigung zur DBJV sollte sie als Ansporn für ihr weiteres Schaffen nehmen.

*(Jan Peter Schmidt)*

### Schriftenreihe

In unserer Schriftenreihe gab es zuletzt zwei Neuerscheinungen:

**Band 56:**

Jürgen Samtleben, **Internationales Privat- und Prozessrecht in Lateinamerika: Tradition und Reform**, Band I: Rechtsordnungen, Band II: Gesetzestexte, 2023

**Band 57:**

Juliane de Oliveira Hagel, **Arbeitsrechtlicher Schutz vor Diskriminierungen: Eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen Deutschland und Brasilien**, 2023



## Schriften der DBJV

(Die Bände 1-28 sind im Verlag Peter Lang, Frankfurt a.M., erschienen, seit Band 29 erscheint die Schriftenreihe im Shaker Verlag, Aachen)

- Band 1 Hans-Peter Ludewig, **Die Duplicata. Ein Wertpapier des brasilianischen Handels**, 1985
- Band 2 Till Becker, **Das Patentrecht und Lizenzvertragsrecht Brasiliens**, 1986
- Band 3 Jan Curschmann, **Warenzeichenlizenzen in Brasilien**. Das brasilianische Warenzeichenrecht und Lizenzrecht in Theorie und Praxis, 1986
- Band 4 Jürgen Samtleben (Hrsg.), **Erbfolge, Güterrecht und Steuer in deutsch- brasilianischen Fällen**. Beiträge zur 3. Jahrestagung 1984 der DBJV, 1986
- Band 5 Michael Hahn (Hrsg.), **Informatikgesetz und Technologieschutz in Brasilien**. Beiträge zur 4. Jahrestagung 1985 der DBJV, 1988
- Band 6 Dora Berger, **Der Schutz des außenstehenden Aktionärs in Deutschland und Brasilien**. Ein Vergleich des deutschen Konzernrechts mit dem brasilianischen Recht der Gesellschaftsgruppen, 1988
- Band 7 Christoph Bergdolt, **Internationale Schuldverträge und ihre Durchsetzung im brasilianischen Recht**, 1988
- Band 8 Wolf Paul (Hrsg.), **Die brasilianische Verfassung von 1988**. Ihre Bedeutung für Rechtsordnung und Gerichtsverfassung Brasiliens. Beiträge zur 6. Jahrestagung 1987 der DBJV, 1989
- Band 9 Astrid Berkemeier (Hrsg.), **Arbeitsrecht in Brasilien**. Beiträge zur 5. Jahrestagung 1986 der DBJV, 1990
- Band 10 Michael Bothe (Hrsg.), **Umweltrecht in Deutschland und Brasilien**, Beiträge zur 7. Jahrestagung 1988 der DBJV, 1990
- Band 11 Peter Michael Huf, **Die Entwicklung des bundesstaatlichen Systems in Brasilien**, 1991

- Band 12 Bernd Bendref (Hrsg.), **Rechtsverkehr zwischen Deutschland und Brasilien**. Internationale und europäische Aspekte. Beiträge zur 8. Jahrestagung 1989 der DBJV, 1991
- Band 13 Susanne Vahl, **Die Umwandlung von Auslandsschulden in Investitionen**. Rechtsgrundlagen und Praxis in Brasilien, 1991
- Band 14 Hans-Joachim Henckel, **Zivilprozeß und Justizalternativen in Brasilien**. Recht, Rechtspraxis, Rechtstatsachen - Versuch einer Beschreibung, 1991
- Band 15 Claudio Köhler, **Nebenabreden im GmbH- und Aktienrecht Zulässigkeit und Wirkung**, 1992
- Band 16 Marcia Zeitoune, **Gläubigerschutz im brasilianischen und deutschen Aktien-Konzernrecht**. Haftung der Muttergesellschaft für Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaft, 1993
- Band 17 Max Bernhard Gutbrod, **Handelsvertreter und Vertragshändler nach brasilianischem und deutschem Recht**, 1993
- Band 18 Helen Ahrens, **Kreditsicherheiten in Südamerika**. Mobiliarsicherheiten nach den nationalen und internationalen Privatrechten der Länder des Cono Sur und ihre Bedeutung für den Rechtsverkehr mit Deutschland, 1993
- Band 19 Jobst-Joachim Neuss (Hrsg.), **Hoffen auf Wandel – wirtschaftsrechtliche Entwicklungen in Brasilien und Europa**. Beiträge zur 9. Jahrestagung 1990 der DBJV, 1994
- Band 20 Wolf Paul/Roberto Santos (Hrsg.), **Amazônia. Realität und Recht**. Umwelt- und arbeitsrechtliche Fragestellungen. Beiträge zur 10. Jahrestagung der DBJV 1991 in Belém do Pará, 1993
- Band 21 Andreas Krell, **Kommunaler Umweltschutz in Brasilien**. Juristische Rahmenbedingungen und praktische Probleme, 1993
- Band 22 Jan Curschmann/Harald Postel (Hrsg.), **Deutsch-Südamerikanische Rechtstage 1992**. 4. Fachkongreß der Argentinisch-Deutschen Juristenvereinigung, 11. Jahrestagung der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung und Fachtagung „Mercosur“ gemeinsam mit dem Rechts- und Steuerausschuß des Ibero-Amerika-Vereins, 1994



- Band 23 Petra Förschner, **Die Haftungsregeln des brasilianischen Verbraucherschutzgesetzes**. Ansprüche aus Produkthaftung, Dienstleistungshaftung und Gewährleistung und ihre Durchsetzung im Prozeß im Vergleich zum deutschen Recht, 1994
- Band 24 Wolf Paul (Hrsg.), **Verfassungsreform in Brasilien und Deutschland**. Beiträge zur 12. Jahrestagung 1993 der DBJV, 1995
- Band 25 Jürgen Samtleben/Ralf Schmitt (Hrsg.), **Medienrecht, Wirtschaftsrecht und Ausländerrecht im deutsch-brasilianischen Dialog**. Beiträge zur 13. und 14. Jahrestagung der DBJV in Wiesbaden 1994 und São Paulo 1995, 1997
- Band 26 Arne Rathjen (Hrsg.), **Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherschutz in Deutschland und Brasilien**. Beiträge zur 15. Jahrestagung 1996 der DBJV, 1998
- Band 27 Arne Rathjen (Hrsg.), **Neue Aspekte des Wahlrechts und gewerblichen Rechtsschutzes in Brasilien und Deutschland**. Beiträge zur 16. Jahrestagung 1997 der DBJV, 1999
- Band 28 Martonio Mont' Alverne Barreto Lima, **Staat und Justiz in Brasilien**. Zur historischen Entwicklung der Justizfunktion in Brasilien: Kolonialgerichtsbarkeit in Bahia, Richterschaft im Kaiserreich und Verfassungsgerichtsbarkeit in der Republik, 1999
- Band 29 Wolf Paul (Hrsg.), **Korruption in Brasilien und Deutschland**. Beiträge zur XIX. Jahrestagung 2000 der DBJV, 2002
- Band 30 Gisela Puschmann (Hrsg.), **Familien- und Erbrecht in Deutschland und Brasilien**. Entwicklungen und Neuansätze. Beiträge zur XX. Jahrestagung 2001 der DBJV in Dresden, 2004
- Band 31 Andreas Sanden (Hrsg.), **Das Unternehmen im neuen Zivilgesetzbuch Brasiliens**. Übersetzung mit Einführung, 2004
- Band 32 Hartmut-Emanuel Kayser, **Die Rechte der indigenen Völker Brasiliens – historische Entwicklung und gegenwärtiger Stand**, 2005
- Band 33 Ralf Schmitt (Hrsg.), **Das Unternehmen in der Krise - Insolvenzrecht und Sanierung - Organhaftung und Corporate**

- Governance.** Beiträge zur XXI. Jahrestagung der DBJV 2002 in Frankfurt/Main mit einer Zusammenfassung des Insolvenzrechts in Deutschland und neues Insolvenzrecht in Brasilien (April 2005), 2005
- Band 34 Erasmio Marcos Ramos, **Brasilianisches Umweltrecht als Biosphärenschutzrecht.** Eine rechtsvergleichende System- und Fallanalyse am Beispiel des Projekts des Wasserweges Hidrovia-Paraná-Paraguay (HPP), 2004
- Band 35 Hartmut-Emanuel Kayser, **Anwaltsberuf im Umbruch.** Tendenzen in Deutschland und Brasilien. Beiträge zu der XXIV. Jahrestagung 2005 der DBJV in Potsdam, Januar 2007
- Band 36 Irene Haagen/Wolf Paul (Hrsg.), **Lebensmittelrecht in Deutschland und Brasilien.** Beiträge der XXIII. Jahrestagung der DBJV vom 11.-14. November 2004 in Regensburg, 2007
- Band 37 Irma Silvana de Melo-Reiners, **Regenwaldschutz in Brasilien und das Umweltvölkerrecht.** Die Amazonasfrage als internationaler Streitfall, 2009
- Band 38 Susana Corotto, **Brasilianische und Deutsche Unternehmen in der Krise:** Ein Rechtsvergleich zwischen beiden Reorganisationsmodellen im Hinblick auf die Durchsetzbarkeit, 2009
- Band 39 Jörg Rüsing/Christof Wieschemann (Hrsg.), **Sportrecht.** Beiträge der XXV. Jahrestagung der DBJV vom 23.-26. November 2006 auf Schalke, 2009
- Band 40 Jürgen Samtleben, **Rechtspraxis und Rechtskultur in Brasilien und Lateinamerika.** Beiträge aus internationaler und regionaler Perspektive, 2010
- Band 41 Gert Egon Dannemann/Irene Haagen (Hrsg.), **Handel mit Natur und Umwelt.** Beiträge der XXVI. Jahrestagung vom 21.-24. November 2007 in Rio de Janeiro, 2010
- Band 42 Wolf Paul/Ralph Stock (Hrsg.), **Schwerpunkte des Strafrechts in Brasilien und Deutschland.** Beiträge zur XXVII. Jahrestagung der DBJV in Köln, 2011
- Band 43 Lilli Löbsack, **Verfassung, Menschenrechte und Verfassungswirklichkeit in Brasilien (1979 – 1984),** 2012

- Band 44 Martin Wiebecke (Hrsg.), **Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation in Brasilien und Deutschland**. Beiträge zur XXIX. Jahrestagung der DBJV in Zürich, 2013
- Band 45 Sérgio Sérvulo da Cunha/Wolf Paul (Hrsg.), **Bürgerprotest und Autonomie der Justiz in Deutschland und Brasilien**. Beiträge zur XXX. Jahrestagung der DBJV vom 16.-19. November 2011 in Santos SP, 2013
- Band 46 Claudia Schallenmüller Ens, **Die Vereinbarkeit des Naturschutzrechts mit der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie in Deutschland und Brasilien**, 2013
- Band 47 Burkard J. Wolf, **Das Brasilianische Zivilgesetzbuch 2002 mit Einführungsgesetz 1942 – Código Civil Brasileiro – Deutsche Übersetzung und Anmerkungen**. Mit einer Einleitung von Jan Peter Schmidt, 2013
- Band 48 Szymon Mazur, **Durchsetzung von Leistungsansprüchen aus sozialen Grundrechten in Brasilien und in Deutschland**, 2015
- Band 49 Jan Peter Schmidt (Hrsg.), **Vertragsgestaltung und Investitionsschutz im deutsch-brasilianischen Rechtsverkehr**. Beiträge zur XXXII. Jahrestagung der DBJV vom 21. bis 23. November 2013 in Nürnberg, 2016
- Band 50 Cord Meyer, Jan Peter Schmidt, Burkard J. Wolf (Hrsg.), **Das brasilianische Zivilgesetzbuch von 2002 und die Realitäten des Grundstücksrechts**. Beiträge zur XXXIII. Jahrestagung der DBJV vom 20. bis 23. November 2014 in Hannover, 2016
- Band 51 Fabiana Godinho McArthur, **Der Schutz der kulturellen Identität im Schulwesen am Beispiel Brasiliens**. Völkerrechtliche Vorgaben, nationale Entwicklungen und verbleibende Defizite, 2017
- Band 52 Valentin Otto Knobloch, **Das brasilianische Individualarbeitsrecht**. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen und brasilianischen Individualarbeitsrecht im Hinblick auf ein einheitliches Arbeitsvertragsgesetzbuch in Deutschland, 2017
- Band 53 Wolf Paul, Irene Haagen (Hrsg.), **Weinrecht**. Deutsch-Brasilianisches Symposium in Kloster Eberbach. Beiträge zur

XXXV. Jahrestagung der DBJV vom 10. bis 13. November 2016 in Kloster Eberbach (Rheingau), 2017

- Band 54      Wolf Paul, **Brasilianische Rechtswelten *Fascinosa et tremenda***. Rechts- und kultursoziologische Schriften (1988-2018), 2019
- Band 55      Vera de Hesselle (Hrsg.), **Verwaltungs- und Sozialrecht in Deutschland und Brasilien**. Beiträge der XXXVII. Jahrestagung der DBJV in Bremen, 2022
- Band 56      Jürgen Samtleben, **Internationales Privat- und Prozessrecht in Lateinamerika: Tradition und Reform**, Band I: Rechtsordnungen, Band II: Gesetzestexte, 2023
- Band 57      Juliane de Oliveira Hagel, **Arbeitsrechtlicher Schutz vor Diskriminierungen**: Eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen Deutschland und Brasilien, 2023