

Resolução nº 75

Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Acolhendo a recomendação formulada pela Comissão de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou a presente resolução. Encaminhada em 15 de julho de 2009 para o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Assunto: Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Resolução da ABPI nº 75

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido e analisado a questão da patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, aprova a presente Resolução:

- a) Considerando as obrigações assumidas pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC, em particular aquelas determinadas pelo Art. 27.1 do Acordo TRIPS, no sentido de que “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial” e de que “as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto a seu setor tecnológico”;
- b) Considerando, portanto, que vedar o patenteamento de invenções de determinados tipos e/ou em áreas específicas, como a área médica ou farmacêutica, viola o princípio de não-discriminação de que trata o referido Art. 27.1 de TRIPS;
- c) Considerando que os novos e inventivos usos e formas cristalinas não figuram entre as possíveis exceções à patenteabilidade dos parágrafos 2 e 3 do Art. 27 do acordo TRIPS;
- d) Considerando que a Lei nº 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, dispõe em seu Art. 8º que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- e) Considerando que não há qualquer proibição à patenteabilidade de usos ou de formas cristalinas na Lei da Propriedade Industrial;
- f) Considerando que outras áreas técnicas, que não a farmacêutica, possuem patentes para novo uso e nova forma cristalina, a não patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas prejudicaria também as referidas áreas;
- g) Considerando que patentes de uso em diversas áreas tecnológicas já fazem parte da prática jurídica nacional e internacional;
- h) Considerando que o novo uso ou uma nova forma cristalina comumente não constitui um evento previsível ou uma decorrência espontânea do processo de maturação da invenção original, mas sim

um fato novo e inesperado que se manifesta em circunstâncias peculiares e se efetiva somente após o investimento de consideráveis recursos intelectuais e financeiros por parte do pesquisador,

i) Considerando que os medicamentos destinados a um novo uso, bem como produtos contendo novas formas cristalinas, são considerados como novos produtos para efeitos de comprovação de eficácia e segurança, devendo, portanto, ser submetidos aos mesmos tipos de testes exigidos para as invenções originárias pela ANVISA;

j) Considerando que uma nova forma cristalina, bem como seu processo de preparação e a composição que a contém, são plenamente patenteáveis caso preencham os requisitos legais de patenteabilidade;

k) Considerando que as invenções de novos usos e de novas formas cristalinas estão em linha com a política de inovação do Governo brasileiro, estabelecida pela Lei da Inovação (Lei nº 10.973/04) e pela Lei do Bem (Lei nº 11.196/05), que vem promovendo incentivo à pesquisa e ao patenteamento de seus resultados;

l) Considerando que o Governo brasileiro tem envidado esforços em promover a inovação em todas as áreas, como forma de aumentar a competitividade das indústrias nacionais em um cenário de concorrência e de comércio cada vez mais globalizado;

m) Considerando que diversas universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais têm realizado pesquisa e desenvolvimento para novos usos e novas formas cristalinas e depositado pedidos de patente no INPI para proteger esses tipos de invenções;

n) Considerando que a pesquisa por novas moléculas é dispendiosa e geralmente inviável para a indústria nacional no momento atual e que, portanto, um caminho mais viável para a inovação reside em pesquisar produtos já existentes e buscar novos desenvolvimentos e invenções a serem patenteadas, como é o caso dos novos usos e das novas formas cristalinas;

o) Considerando que não há que se falar em extensão ou prorrogação do prazo de validade de patentes de substâncias conhecidas devido ao patenteamento de invenções de novos usos ou de novas formas cristalinas, pois a invenção original entrará em domínio público quando a patente original expirar e, assim, o escopo de proteção da patente posterior ficará restrito especificamente àquele novo uso ou àquela nova forma cristalina;

p) Considerando que, pelos mesmos motivos expostos no item precedente, o patenteamento de invenções de novos usos ou de novas formas cristalinas não impede nem retarda a produção e o lançamento de medicamentos genéricos no país; e

q) Considerando que a concessão de patentes para novos usos e novas formas cristalinas, que preenchem os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, é necessária em vista das obrigações assumidas pelo Brasil decorrentes do Acordo TRIPS, em vista do que determina a Lei nº 9.279/96 e em vista dos interesses do País no que diz respeito à proteção de inovações desenvolvidas pela indústria nacional;

a ABPI firma a presente Recomendação, no sentido de:

- 1) reiterar a patenteabilidade dos novos usos de substâncias conhecidas, em particular dos novos usos médicos, e das novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- 2) apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI no sentido de considerar patenteáveis os novos usos médicos e as novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- 3) manifestar-se contra a posição firmada pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI, na Reunião Plenária do dia 01.12.2008, contrária à patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas; e
- 4) rejeitar os Projetos de Lei nºs 2511/2007 e 3995/2008, que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados e visam a proibir a patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, ou de qualquer Projeto de Lei com o mesmo objetivo.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2009.

Juliana L. B. Viegas
Presidente

Maitê Cecília Fabbri Moro
Diretora Relatora

João Luis D'Orey Facco Vianna
Co-coordenador – RJ

Antonio Maurício Pedras Arnaud
Co-coordenador - SP