

Em 29 de outubro de 2015, o Comitê Executivo e Conselho Diretor da ABPI, com a colaboração da Comissão de Estudos de Patentes, aprovaram a presente Resolução.

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 87

PROJETO DE LEI Nº 139/99 E SEUS APENSOS, QUE ALTERAM O SISTEMA DE PATENTE E AS LICENÇAS COMPULSÓRIAS

Assunto: Projeto de Lei 139, de 02 de março de 1999 e PLs apensos, que alteram a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, modificando dispositivos que dispõem sobre direitos conferidos pela patente e a concessão de licença compulsórias.

- I. CONSIDERANDO que as alterações propostas no PL 139/99 e seus apensos, entre os quais em particular o PL 5402/13, causam grande preocupação aos pesquisadores, universidades e empresas de todos os setores, por ser o sistema de patentes essencial para o estímulo à inovação, ao progresso tecnológico, crescimento e desenvolvimento do País;
- II. CONSIDERANDO que o fundamental propósito do sistema de patentes está em assegurar a exclusividade temporária em troca da divulgação completa dos dados técnicos do invento;
- III. CONSIDERANDO que a livre concorrência e a competição não são afastadas pela patente, mas, ao contrário, se dão na fase preliminar, na busca pelo produto patenteável e que a incompreensão desse mecanismo básico faz com que se atribua ao sistema de patentes a condição de elemento “anti-concorrencial”;
- IV. CONSIDERANDO que em escala crescente, os benefícios do sistema de patentes para o público em geral vão da:
 - a) divulgação do invento, passando pela
 - b) disponibilização do respectivo produto para consumo, até chegar à

- c) fabricação local;
- V. CONSIDERANDO que a simples divulgação dos dados técnicos do invento, através da publicação do respectivo pedido de patente, já estabelece um novo patamar a partir do qual novas tecnologias podem ser desenvolvidas e que qualquer observador isento, de pronto, reconhece nesta fase um enorme benefício e interesse social, visto que, ao elevar o nível de conhecimentos disponíveis, a sociedade pode auferir novos inventos construídos a partir de um novo patamar científico e tecnológico;
- VI. CONSIDERANDO que a disponibilização do invento no mercado é o próximo passo, já que o consumidor poderá se beneficiar com o uso desse novo produto - o que é particularmente importante na área farmacêutica - e que a última etapa é a fabricação local, que propicia em maior grau a absorção de novas tecnologias e a geração de empregos, incrementando a atividade econômica, de forma que, em cada uma dessas etapas, o interesse social é contemplado;
- VII. CONSIDERANDO que a simples divulgação da invenção já propicia informações importantes para o avanço tecnológico e econômico e mais ainda a venda do produto patentado, mesmo que sem fabricação local, na medida em que se apresenta uma versão comercialmente viável do invento, o que é especialmente válido na área farmacêutica, na qual a venda é acompanhada da indicação da formulação específica do medicamento;
- VIII. CONSIDERANDO que o modelo restritivo de patenteamento na área farmacêutica já foi usado durante muitos anos, na época do antigo Código da Propriedade Industrial (CPI – Lei nº5772/71) e em nada contribuiu para propiciar o desenvolvimento tecnológico do país e pelo contrário, provocou até atrasos, visto que medicamentos de última geração não chegavam às prateleiras das farmácias;
- IX. CONSIDERANDO que os trabalhos legislativos conduzentes à aprovação da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial atualmente vigente (doravante referida como LPI), após os amplos debates, resultaram nessa lei mundialmente

reconhecida por constituir um corpo normativo equilibrado sobre Propriedade Intelectual, compatível com os tratados internacionais vigentes no Brasil e que regula as patentes de maneira moderna e estável;

- X. CONSIDERANDO que a infra-estrutura operacional do país para a concessão de patentes não acompanha as necessidades da Economia do Conhecimento e da Tecnologia, não podendo os requerentes de patentes ser penalizados pelo *backlog* (acúmulo de pedidos aguardando decisão) da concessão de patentes, sobre o qual eles não tem qualquer controle;
- XI. CONSIDERANDO que a LPI já contém as necessárias normas sobre a exaustão internacional de direitos (art. 43) e sobre licenças compulsórias (arts. 68 a 74);
- XII. CONSIDERANDO que o PL 139/99 e seus apensos visam introduzir alterações a pilares fundamentais das normas já existentes sobre patentes, pondo em risco o equilíbrio de todo o sistema,

A ABPI firma a presente Resolução, pleiteando que sejam o PL 139/99 e seus apensos rejeitados, pelos seguintes motivos:

1. PL 5402/13, apenso do PL 139/99

Quanto ao PL 5402/13, apenso ao PL 139/99, a posição da ABPI é aquela claramente manifestada e justificada na Resolução da ABPI nº 83/2014, cujo teor faz parte integrante da presente Resolução.

2. No que concerne à alteração proposta no inciso IV do Artigo 43 da Lei 9.279/96, reproduzida abaixo para pronta referência, que cria o regime de exaustão internacional de direitos:

Esta alteração está em harmonia como o disposto no artigo 184, II do mesmo diploma legal, também reproduzido abaixo para pronta referência, que

descriminaliza a importação quando o produto é inserido no mercado externo pelo próprio titular da patente ou com o seu consentimento:

Art. 43 (contendo a emenda proposta em destaque). O disposto no artigo anterior não se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno e externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Art. 184 (com destaque). Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Assim sendo, a **ABPI não se opõe a tal alteração**, uma vez que tal esgotamento internacional de direitos já estava em vigor pelo texto do inciso II do Artigo 184 da LPI.

3. Com relação à alteração proposta no artigo 68 da LPI, fundamentalmente exclui a ressalva de que nos casos de inviabilidade econômica, seria admitida a importação por parte do titular da patente:

Art. 68 (contendo a emenda proposta em destaque). O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

A posição da ABPI é de que esta alteração é desnecessária. Está claro no segundo parágrafo do artigo 68 da LPI que a possibilidade de importação só será conferida ao titular da patente quando não houver em nosso país um terceiro que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente:

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

A alteração ora proposta é ineficaz, pois se não há terceiros capazes de fabricar integralmente o produto no Brasil ou usar integralmente o processo no Brasil, então não haverá qualquer pessoa com legítimo interesse capaz de requerer a licença compulsória. Assim sendo, o titular da patente continuará o processo de importação.

CONCLUSÃO

- 3.1. É notório que o Brasil necessita de crescente industrialização, empregos, investimentos, infraestrutura e comércio exterior. Neste cenário, conclui-se serem extremamente preocupantes as modificações trazidas pelo PL 139/99, por ineficazes, e pelo apenso PL 5402/13, por representarem graves retrocessos, no curto, médio e longo prazo, para tais necessidades;
- 3.2. Conclui-se, ainda, que o PLs 139/99 e seus apensos introduzem alterações prejudiciais ao ordenamento jurídico ao suprimir ou alterar, de forma integral

e/ou parcial, dispositivos legais de suma importância para o equilíbrio da proteção da Propriedade Intelectual e do investimento em Inovação, bem como no reinvestimento dos resultados da Inovação em novas atividades de P&D;

3.3. Diante das preocupações aqui resumidas, a ABPI, comprometida com o desenvolvimento do Brasil, vem alertar quanto à necessidade de rejeição dos PLs 139/99, 5402/13 e demais apensos, evitando-se assim, prejuízos à economia brasileira, ao colocar em risco o funcionamento do sistema de inovação e P&D e a confiança na estabilidade e segurança das normas de Propriedade Intelectual inerentes às relações comerciais e jurídicas assumidas nos planos interno e internacional pelo País.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2015.



Elisabeth Kasznar Fekete
Presidente



Cláudio Lins de Vasconcelos
Diretor Relator



Ricardo Cardoso Costa Boclin
Coordenador da Com. de Patentes no RJ



Ana Cláudia Mamede Carneiro
Coordenadora da Com. de Patentes em SP