

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 31 de maio de 2021 às 07h26
Seleção de Notícias

Estadão.com.br - Últimas notícias | BR

Marco regulatório | INPI

STF e a decisão sobre patentes	3
---	----------

Estado de Minas - Online | MG

Marco regulatório | INPI

Quebra de patente das vacinas	5
--	----------

ESTADO DE MINAS

STF e a decisão sobre patentes



Supremo Tribunal Federal. FOTO: DIDA SAM-PAIO/ESTADÃO

Em 28 de abril de 2021, o plenário do STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.529, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra dispositivo da Lei de **Patentes** (Lei 9.279/1996) que estabelece que o prazo de vigência da **patente** não será inferior a 10 anos para invenção e a sete anos para modelo de utilidade.

Na ação, a PGR argumenta que o parágrafo único do artigo 40 da norma, ao invés de promover condução célere e eficiente dos processos administrativos, admite e, de certa forma, estimula o prolongamento exacerbado do exame de pedido de patente.

O parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96 dispõe sobre a vigência de patentes nos termos seguintes:

"**Art. 40.** A **patente** de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a **patente** de invenção e a 7 (sete) anos para a **patente** de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de

o **INPI** estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior."

A **patente** dá ao titular o direito de monopólio sobre a sua invenção e impede a reprodução ou comercialização do produto durante determinado período, em que o dono recebe os chamados royalties.

Pela Lei de **Propriedade** Intelectual, as **patentes** de invenção, por exemplo, duram 20 anos contados a partir da data de depósito no **INPI**, ou pelo menos 10 anos após a data de concessão. Ou seja, se houver atraso na concessão, a demora é compensada com mais anos de monopólio.

Dessa forma, se uma empresa farmacêutica criasse um novo medicamento e esperasse 15 anos pela concessão da **patente**, teria mais 10 anos para usufruir do direito conquistado. Na prática, acabaria tendo exclusividade por 25 anos (15 +10). E, durante os 15 anos de espera, apesar da empresa não deter o registro formal, poderia explorar seu invento.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, no julgamento, sustentou que a possibilidade de a patente vigorar por prazo indeterminado viola o artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, segundo o qual a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Segundo ele, a Constituição não define o tempo de exclusividade, mas impõe que seja estabelecido tempo certo, definido e previsível, sob pena de prejudicar a **inovação** tecnológica e o desenvolvimento socioeconômico, em flagrante prejuízo ao mercado nacional.

Nesse sentido, o ministro relator Dias Toffoli, do STF, concedeu liminar no dia 7 de abril de 2021 que veda ao **INPI** conceder a extensão do prazo de patentes a medicamentos e produtos da área da saúde.

Portanto, se uma empresa criar hoje um remédio para

Continuação: STF e a decisão sobre patentes

Covid-19 e solicitar hoje o registro, terá no total 20 anos de direito à exclusividade, a partir do depósito do seu pedido, sem levar em conta o tempo que o **INPI** demorar para conceder a **patente**.

No caso de **patentes** já concedidas, o STF ainda irá definir se o fim do direito ao "seguro" de 10 anos valerá somente para medicamentos relacionados à Covid-19 ou a todos em geral. As invenções de empresas que possuem o "plus" de 10 anos cairão em domínio público.

No dia 12 de maio de 2021, por oito votos a três, STF aprovou decisão que modula (decide que não retroage) os efeitos da decisão que considerou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. De acordo com o entendimento do STF, serão mantidas as extensões de prazo concedidas na lei, mantendo a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes, de forma que a decisão só passe a valer a partir da publicação da ata do julgamento. Mas o mesmo não se aplica aos prazos extras concedidos em patentes de medicamentos e equipamentos de saúde.

Concluindo, a declaração de inconstitucionalidade opera com efeitos retroativos nos seguintes casos:

I) Patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso na área da saúde;

II) Patentes deferidas por meio de ação judicial em curso;

III) Pedidos de patentes já depositados e ainda em tramitação no **INPI**;

IV) Novos pedidos de patentes depositados após a declaração de inconstitucionalidade.

Com base no julgamento acima, haverá uma enorme economia para o Sistema Único de Saúde (SUS), já que vários medicamentos cairão em domínio público e surgirão mais genéricos.

Por outro lado, a redução do período de vigência da patente pode representar um desestímulo às áreas de pesquisa e desenvolvimento no Brasil.

***Jacqueline** Gottschalk, advogada da área societária no Diamantino Advogados Associados

Jacqueline Gottschalk*

Quebra de patente das vacinas

Wagner José da Silva Advogado de marcas e patentes, técnico avançado em marcas e patentes, matriculado no Inpi desde 1998, membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (Abapi) Popularmente divulgada pela imprensa, a famosa quebra de patentes se trata de uma licença compulsória que consiste em um modelo jurídico previsto pelo tratado TRIPs, da Organização Mundial do Comércio (OMC). Basicamente, ela significa que, diante de alguns critérios políticos, jurídicos e econômicos, o país pode compulsoriamente afastar do detentor da patente o direito de produzir e comercializar com exclusividade um determinado produto, no caso atual, as vacinas contra a COVID-19. Esse recurso tem como objetivo impedir eventuais abusos cometidos pelo detentor da patente, de forma a evitar o mau uso dos direitos oriundos da patente. No Brasil, a licença compulsória está prevista nos artigos 68 a 74 da Lei 9.279/96 e, historicamente, tal instituto foi utilizado em três momentos distintos. Em 2001, quando o então ministro da Saúde José Serra ameaçou quebrar a patente do medicamento Nelfinavir, do Laboratório Roche, para tratamento do HIV; em 2003, Humberto Costa (PT) usou a mesma estratégia com o medicamento Kaletra (Abbott). Em ambos os casos, a quebra das patentes não chegou a ocorrer porque os laboratórios aceitaram negociar com o governo brasileiro e reduziram substancialmente o valor dos medicamentos, e as patentes foram preservadas. Em 2006, ocorreu a primeira licença compulsória efetivamente decretada pelo presidente Lula e foi chamada de quebra da patente da Merck, com o medicamento Efavirenz. Esse decreto foi motivado com a justificativa de interesse público e no abuso de poder econômico. A Merck vendia o medicamento para o Brasil a US\$ 1,60 e para outros países a US\$ 0,60. Com isso, foi possível ao Laboratório Franguinhos, da Fiocruz, fa-

bricar mais de 130 milhões de unidades do medicamento desde 2007, assegurando, assim, o fornecimento do retroviral ao sistema de saúde pública, beneficiando milhares de pacientes desde então.

Especificamente nos casos das vacinas contra a COVID-19, a produção em larga escala ampliaria o alcance dos imunizantes aos países menos desenvolvidos e reduziria os preços das vacinas. Uma vez que mais laboratórios poderiam fabricá-las e oferecem ao governo e à iniciativa privada a um preço menor que os praticados atualmente. Esse movimento para "quebra de patentes das vacinas" foi iniciado pela Índia e África do Sul, no ano passado (2020), na OMC, e ganhou força no início deste mês, quando o presidente americano Joe Biden anunciou que vai defender a quebra de patentes das vacinas contra a COVID-19. A Agência Brasil de notícias publicou em seu portal, em 7 de maio, que, numa nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, da Economia e de Ciência, Tecnologia e Inovações, o governo brasileiro passou a apoiar as negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) nesse sentido (quebra das patentes).

Esse fato se deu apenas alguns dias após o anúncio do presidente americano Joe Biden e da aprovação, pelo Senado brasileiro, de projeto do senador Paulo Paim que possibilita a quebra das patentes das vacinas, testes de diagnósticos e futuros remédios contra a COVID-19. Por um lado, os benefícios poderiam ser grandes, uma vez que laboratórios farmacêuticos de diversas partes do mundo, que fossem capacitados e que não investiram nem um dólar sequer em pesquisas, poderiam fabricar as vacinas e, eventualmente, medicamentos patenteados, no caso em tela, as vacinas. Por outro lado, se essa quebra realmente ocorrer e, mais, se ocorrer com certa frequência, haveria um desincentivo à pesquisa, ou

Continuação: Quebra de patente das vacinas

seja, os laboratórios poderiam deixar de investir em pesquisas e, com isso, não teríamos inovações no campo farmacêutico, deixaríamos de ter novos medicamentos, novas vacinas e novos insumos. Por isso a "quebra de patente" é um assunto muito delicado e deve ser tratado com critérios absolutos de extrema

necessidade.

Entendo que a pandemia é, sim, um desses momentos para tratar do assunto. Todavia, garantindo sempre o direito dos detentores da patente em obter a devida e justa comissão de royalties.

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3

Inovação
3

Marco regulatório | INPI
3, 5

Patentes
3