

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 08 de outubro de 2024 às 07h44
Seleção de Notícias

G1 - Globo | BR

Inovação

Laboratório de inovação aberta em Joinville une universidades e grandes empresas 3

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Empresa é condenada por usar marca semelhante à de concorrente 6

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor 8

Marco regulatório | INPI

TRF-1 confirma encerramento de patente da Johnson & Johnson em 2021 13

Laboratório de inovação aberta em Joinville une universidades e grandes empresas



Ágora.Connect tem como objetivo "criar colisões de ideias" a partir de talentos acadêmicos e demandas do mercado

Um laboratório aberto de inovação (living lab) que conecta pesquisadores, professores e alunos às demandas de grandes empresas e indústrias de Santa Catarina. Com esse modelo inovador, o Ágora Tech Park, parque tecnológico de Joinville, inaugurou seu novo programa de inovação aberta Ágora.Connect, que reúne oito corporates (Whirlpool, Ciser, Krona, Avell, Unimed, Pollux, Walbert e a Pró-Rim, instituição de educação em pesquisa e saúde) e sete instituições de ensino e pesquisa (Udesc, UFSC, Univille, Católica, UniSENAI, IPT e Senac).

O objetivo do Ágora.Connect é "criar colisões" de ideias entre universidade e mercado, conectando a qualificação técnica e científica da academia aos desafios do setor produtivo, com foco no desenvolvimento de projetos de impacto, de maneira mais ágil e menos custosa. O programa aplica uma metodologia desenvolvida pelo Ágora voltada para o desenvolvimento de talentos e a criação de soluções inovadoras.

- O primeiro passo é o apoio ao desenvolvimento de talentos, com foco em questões comportamentais e no fortalecimento de soft skills. Em seguida, a jornada avança para o desenvolvimento de projetos es-

pecíficos, que são o coração do processo de inovação. No Connect, não há barreiras entre o mercado e a academia - destaca Ricardo Fantinelli, diretor executivo do Ágora Tech Park.

Ao todo, são seis fases: diagnóstico e mapeamento, onde se identificam as áreas em que a inovação é necessária; construção de desafios, que define os problemas a serem resolvidos; construção de soluções, que envolve a geração de ideias inovadoras; construção de pré-projetos, uma fase crítica que requer a participação ativa de universidades e empresas desde o início, garantindo a alocação adequada de recursos e a segurança necessária para a implementação dos projetos; aprovação dos projetos, onde as propostas são avaliadas e aprovadas; e, finalmente, a execução dos projetos, onde as ideias ganham vida.

Um dos aspectos mais inspiradores do Ágora.Connect é a possibilidade de pesquisadores acadêmicos se tornarem empreendedores. Durante o lançamento do projeto, foram apresentados casos de sucesso de profissionais que conseguiram transformar suas pesquisas em startups lucrativas e inovadoras.

O professor Fernando Luciano é um desses exemplos. Graduado em Farmácia pela UFSC e com doutorado no Canadá, ele trilhou o caminho do empreendedorismo ao fundar a startup Wesen Green, voltada para o desenvolvimento de produtos que promovem a qualidade de vida para pets.

- A empresa surgiu graças à ideia da inovação aberta. Desde o início, buscamos a universidade para a validação do produto e, por meio de parcerias e recursos de fomento, conseguimos saltar de um faturamento de R\$ 5 mil em outubro do ano passado para cerca de R\$ 300 mil em agosto deste ano. Sem os editais e o apoio das universidades, não teríamos como colocar a empresa de pé - destacou.

Continuação: Laboratório de inovação aberta em Joinville une universidades e grandes empresas

Outro exemplo é a professora Katusca Wessler, que atuou por 15 anos na academia antes de fundar a Nanobiocell Nanotecnologia, uma startup focada na produção de celulose bacteriana. A transição para o empreendedorismo foi possível graças ao apoio de programas de desenvolvimento que ajudaram a validar o potencial de mercado de suas pesquisas. Segundo ela, o surgimento de novos programas como o Ágora.Connect representam um salto de oportunidades para quem, como ela, queria empreender mas não sabia de que maneira.

- Começamos participando de programas de desenvolvimento aqui no ecossistema e entendemos que a ideia tinha potencial de mercado. Como é uma inovação que depende muito de ciência, buscamos universidades para as primeiras parcerias de pesquisa e para a incubação do projeto - recorda.

O Ágora.Connect é resultado de uma cocriação entre pesquisadores de universidades locais e heads de Inovação de grandes empresas do Norte catarinense. No final de 2023, o Ágora organizou dois workshops, um com grupo da academia e outro com representantes do mercado.

Após dinâmicas de levantamento de necessidades e possibilidades de conexão, foram criados painéis de debate para entender os desafios e soluções. Os resultados revelaram preocupações comuns como a burocracia nos processos administrativos e a necessidade de alinhar expectativas e prazos. Nos painéis de desafios, foram discutidos aspectos cruciais como a gestão, os processos e os resultados esperados de parcerias entre universidades e empresas.

- Tanto as empresas quanto as universidades enfrentam desafios ao tentar implementar a inovação. No âmbito corporativo, é necessário criar uma cultura de inovação que transcenda os departamentos de pesquisa e desenvolvimento e permeie toda a organização. Já nas universidades, é essencial buscar maneiras de agilizar a **transferência** de tecnologia e aproximar os acadêmicos do ambiente empresarial -

reforça Fantinelli, do Ágora.

O Ágora.Connect conta com importantes players do mercado e instituições acadêmicas que se destacam por seu protagonismo no ecossistema de inovação. A multinacional Whirlpool, que possui mais de 800 profissionais dedicados à pesquisa e desenvolvimento e já registrou mais de 500 patentes, busca no living lab oportunidades de continuar expandindo sua liderança global no setor de eletrodomésticos.

Outra empresa participante, a Pollux, comprada pela Accenture em 2021, está voltada para a criação de soluções de automação e robótica industrial. A empresa espera fortalecer ainda mais suas conexões com universidades para desenvolver novas tecnologias e acelerar seus processos de inovação. A Ciser, por sua vez, tem como objetivo fomentar a cultura da inovação em áreas da empresa que tradicionalmente estão distantes dos processos criativos.

Para o Grupo Krona, referência no mercado de tubos e conexões e que inaugurou no Perini Business Park, em Joinville, uma fábrica 4.0 dedicada à inovação em produtos, a participação no Ágora.Connect tem quatro pilares de desenvolvimento: intraempreendedorismo, indústria 4.0, fomento a projetos e novos negócios (inovação aberta).

Maior ferramentaria em moldes de fundição de ferro e alumínio do país (e uma das Top5 na América Latina), a Walbert está desenvolvendo um Laboratório de Manufatura Avançada no Ágora e quer ampliar colaboração e resultados econômicos, além de avançar em projetos de automação industrial, e Inteligência Artificial aplicada à produção.

Desenvolvedora de notebooks de alto desempenho, a Avell pretende trazer novas vivências para os colaboradores, desenvolver cultura de inovação e trabalho colaborativo conectado a outras indústrias e às instituições de ensino.

Continuação: Laboratório de inovação aberta em Joinville une universidades e grandes empresas

Além da indústria, a inovação aberta será estratégica também para a pesquisa e desenvolvimento de soluções para saúde. A maior entidade filantrópica de nefrologia do Brasil, a Pró-Rim, atende 99% de seus pacientes via Sistema Único de Saúde (SUS) e espera Ágora.Connect, fomentar inovação, ampliar resultados sociais com as empresas, contribuir com políticas ESG, além de estimular a saúde preventiva de colaboradores, pesquisa clínica e científica, e educação corporativa.

A Unimed, que tem mais de 1 milhão de beneficiários em Santa Catarina, pretende desenvolver novos projetos e fontes de receita, além de qualificar as soluções oferecidas aos clientes em parceria com as demais corporates e universidades.

No lado acadêmico, a Udesc, uma das principais universidades do estado, vê no Ágora.Connect a oportunidade de aumentar sua presença no setor industrial, expondo seus alunos a experiências práticas e ampliando sua participação em projetos de pesquisa com potencial de impacto direto no mercado.

A UFSC Joinville, uma das co-fundadoras do Ágora Tech Park (e com campus localizado ao lado do parque tecnológico) vai conectar seus projetos de P&D em áreas como engenharia aeroespacial, energias renováveis, materiais avançados, petróleo e gás, construção automotiva, IoT e indústria 4.0 e espera agilizar processos de transferência tecnológica e desenvolver talentos empreendedores e inovadores.

Com graduação e pós em todo o estado, a UNISENAI tem cinco clusters no Estado e living lab do Ágora, o foco será o desenvolvimento em áreas como robótica

e manufatura avançada. Para a Univille, que conta com mais de 180 laboratórios e 127 projetos de pesquisa desenvolvidos, o Connect será um espaço para cooperação e a transformação de conhecimento científico e tecnológico em soluções sustentáveis e aplicáveis ao mercado.

Também integram o Connect a Católica SC, instituição com 51 anos de existência e que pretende fortalecer o potencial de pesquisa e ensino levando professores e alunos para desenvolverem projetos de inovação aplicada; e o SENAC, maior escola de educação para o comércio na América Latina, que irá apoiar a formação de profissionais atualizados com as oportunidades e demandas do ecossistema, além de ter acesso a novas tecnologias e ferramentas aplicáveis.

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que cria e aplica soluções tecnológicas para setores da economia, governos e sociedade em apoio à superação de desafios é vinculado ao Governo do Estado de São Paulo e atua em quatro grandes áreas: pesquisa, desenvolvimento & inovação; serviços tecnológicos; serviços metrológicos; e educação em tecnologia.

- Agora temos um local ideal para descobrir os desafios e encontrar soluções para o mercado. As universidades produzem muito conhecimento, mas também precisam difundir este conhecimento e encontrar parceiros - avalia o professor Antonio Heronaldo de Souza, diretor geral da UDESC Joinville, instituição-âncora do UNI.

Empresa é condenada por usar marca semelhante à de concorrente



A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) estabelece que o dono de marca registrada detém seu uso exclusivo em todo o território nacional. Esse Parece, mas não é Empresa é condenada por usar marca semelhante à de concorrente

A Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) estabelece que o dono de marca registrada detém seu uso exclusivo em todo o território nacional. Esse regramento veda o uso de marca semelhante, ainda que registrada, quando ela pode induzir o consumidor a confusão.

Esse foi o entendimento do juiz Cláudio de Paula Pessoa, da 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Ceará, para condenar uma empresa do segmento de artigos médicos a indenizar por danos morais uma concorrente por uso indevido de marca.

A empresa autora da ação possui o nome fantasia Call Med Hospitalar, com registro ativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) desde 2018. Ela ajuizou o processo contra outra empresa que atua no mesmo setor com o nome Kalmed.

Além da suspensão do uso do nome fantasia, a empresa autora também pediu a condenação da concorrente por danos morais.

A empresa acionada, por sua vez, alegou que usa o nome Kalmed há mais de dez anos e que as marcas coexistem bem, não havendo histórico de erro ou associação indevida por parte dos consumidores.

Argumentação não convincente

Ao decidir, o julgador afirmou que a alegação da empresa ré de que pediu o registro do nome Kalmed em uma classe que não é a mesma da concorrente não afasta o conflito entre as partes.

"Ademais, ressalta-se que o pedido da requerente objetiva resguardar o uso de sua marca, que já possui registro junto ao **INPI**, frente ao uso de nome similar por parte da demandada. Desse modo, ainda que tenha havido posterior depósito no **INPI** em classe diversa, a requerida não pode se valer de tal estratégia para continuar utilizando a marca empresarial em prejuízo daquela que protocolou corretamente."

O juiz também apontou que a argumentação de que as marcas convivem há bastante tempo sem ocorrência de confusão não se sustenta, já que a simples possibilidade de associação a outra marca já justifica a ação.

"Sendo assim, resta configurado o uso indevido da marca 'KALMED', em prejuízo à utilização da marca registrada 'CALLMED', pelo que deve ser acolhida a demanda apresentada pela requerente na inicial."

Ele condenou a empresa ré a indenizar a outra em R\$ 30 mil e vetou o uso comercial do nome Kalmed. A autora da ação foi representada pelo escritório Cortez & Gonçalves Advogados.

Continuação: Empresa é condenada por usar marca semelhante à de concorrente

para ler a decisão

Processo 0252584-15.2023.8.06.0001

Sem AutorRafa Santos

Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor



Estudo sobre o Objetivo Estratégico 1, do plano estratégico 2023-2026 do **INPI**, e, sua implementação através do Substitutivo ao Projeto de lei 2.210/22, de autoria do Senador Jacques Wagner (PT/BA), proposto perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal.

Um é pouco, dois é bom, três é demais? Para se requerer exame de um pedido de patente, três anos é muito melhor. Cátia Gentil, Otavio Beaklini, Nuno Pires de Carvalho, Otto Licks, João Cruz e Carolina Souza Estudo sobre o Objetivo Estratégico 1, do plano estratégico 2023-2026 do **INPI**, e, sua implementação através do Substitutivo ao Projeto de lei 2.210/22, de autoria do Senador Jacques Wagner (PT/BA), proposto perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal. segunda-feira, 7 de outubro de 2024
Atualizado às 07:49 Compartilhar
ComentarSiga-nos no A A

1.Introdução

O Instituto Nacional da **Propriedade Industrial (INPI)**, criado pela lei 5.648/1970, é uma das mais abpi.empauta.com

importantes e eficientes autarquias nacionais de **patentes** do mundo. Dados de 2021 e 2022, publicados pela **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), demonstram que o Brasil foi um dos poucos países a reduzir o estoque de pedidos de **patente** aguardando decisão (backlog), com 10,9% de redução, significativamente mais que o Japão (6,8%), a Federação Russa (5,7%) e o Reino Unido (5,6%)[1].

Durante décadas o **INPI** enfrentou dificuldades para cumprir sua importante função institucional. O atraso na decisão dos pedidos de **patente** (pendency) impactou negativamente o sistema de **patentes** brasileiro. Entretanto, nos últimos anos a situação melhorou. O Plano de Combate ao Backlog (Plano), implementado pelo **INPI** em julho de 2019 com a publicação das resoluções **INPI/PR** 240 e 241, mudou o cenário de atraso do **INPI**. O tempo de exame, que chegava a mais de 14 anos para tecnologias com maior demanda, foi reduzido para uma média de 5 anos e 10 meses, também contados da data do depósito do pedido de **patente** no **INPI**[2].

O Plano Estratégico 2023-2026 do **INPI**, assim como o Plano de Ação 2024, elaborado para executá-lo, destacam indicadores e metas de desempenho para os objetivos estratégicos[3], [4]. Entre os indicadores de desempenho se encontra o tempo de decisão de exame técnico de pedidos de patente, contados da data do depósito do pedido[5]. A princípio, o **INPI** estabeleceu como metas para 2023 e 2024 o tempo de decisão de 6,5 e 4,5 anos, respectivamente[6]. O tempo médio de decisão em 2023 foi de 4,7 anos, demonstrando que o **INPI** obteve um resultado melhor que a meta estabelecida e que tem capacidade para cumprir a meta em 2024.

O **INPI** busca agora reduzir para até dois anos o tempo para decidir um pedido de **patente**, contados da data de depósito até a data da decisão em primeira ins-

Continuação: Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor

tância. Essa é uma das metas previstas no Plano Estratégico 2023-2026 do **INPI**, dentro do Objetivo Estratégico 1: Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional.

A redução do tempo para a decisão de um pedido de patente no Brasil está relacionada com diversas ações de governo implementadas a partir de 2019. A mais recente é o Projeto de Lei 2.210/22, cujo Substitutivo, de autoria do Senador Jacques Wagner (P-T/BA), proposto perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal em 8 de abril de 2024, foi aprovado na CRE no dia 18 de abril, 10 dias depois da sua apresentação (doravante Substitutivo)[7]. O texto do Substitutivo sugere mudanças nos arts. 32 e 33 da Lei nº 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial (LPI)[8].

Os titulares de patente são contra o Substitutivo, conforme as respostas oferecidas para a Tomada Pública de Subsídios nº 1 (TPS), que o **INPI** realizou em 2023, especificamente para consulta à sociedade sobre alterações nos artigos 32 e 33 da LPI[9]. Todos os depositantes de pedidos de patente e titulares de patentes em vigor se mostraram contra qualquer alteração do prazo de 36 meses para a apresentação do requerimento de exame[10]. O fundamento da opinião dos respondentes, contra qualquer alteração no prazo de 36 meses, é o entendimento do **INPI** de que este prazo é limitador da possibilidade de realização de alterações voluntárias no pedido de patente.

O **INPI** promoveu a TPS, publicou os resultados, e agora busca implementar alteração na LPI diametralmente oposta às respostas que recebeu dos usuários do sistema de patentes brasileiro.

A importância do prazo de 36 meses garantidos pelo art. 33 da LPI, imprescindível para os usuários do sistema de patentes brasileiro, é comprovada através do estudo realizado com 45.151 pedidos de patente nacionais, CUP e PCT depositados entre 2017 e 2024.

Quase todos foram modificados entre o depósito, ou a entrada na fase nacional, e o requerimento de exame, utilizando o prazo garantido pelo art. 33. Dos 45.151 pedidos, 42.762 são PCTs. Para 84,81% destes, o requerimento de exame foi feito entre 30-36 meses contados do depósito (mais detalhes do estudo são apresentados adiante).

Diante do resultado do estudo está demonstrado que suprimir o prazo de 36 meses prejudica os depositantes, pois limita ainda mais a possibilidade de se apresentar emendas ao pedido durante seu processamento, retirando mais oportunidades para que os depositantes amadureçam suas invenções, tanto do ponto de vista técnico, quanto mercadológico.

Alterações no sistema brasileiro de patentes devem considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme os ditames constitucionais. Isso significa adotar medidas que beneficiem os inventores e empresas inovadoras nacionais, que investem em pesquisa e desenvolvimento e utilizam o sistema de patentes, em um ciclo virtuoso da inovação suscetível de ser aproveitada por toda sociedade. Entretanto, conforme aqui demonstrado, a meta perseguida pelo **INPI** dentro do Objetivo Estratégico 1 do Plano Estratégico 2023-2026 da Autarquia e o Substitutivo contrariam os ditames constitucionais, em direta oposição aos interesses dos inventores e empresas inovadoras nacionais. Não é de se estranhar que apenas a indústria de medicamentos genéricos apoie a meta do **INPI**.

2. A origem da sugestão de se alterar os artigos 32 e 33 da LPI

Em 2022 foi criado um grupo técnico no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), através da Resolução GIPI/ME nº 3/2022, com o objetivo de avaliar o arcabouço regulatório e legal existente sobre propriedade intelectual[11]. Durante as discussões, uma série de propostas com viés anti-**patentes** foram apresentadas. Essas pro-

Continuação: Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor

postas foram documentadas em um Relatório Final, compartilhado com os membros do GIPI em fevereiro de 2023, e apresentado em junho de 2023 durante a 2ª Reunião Ordinária do GIPI.

Durante a 1ª Reunião Ordinária do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), realizada em 19 de abril de 2023, o **INPI** apresentou uma proposta de redução dos prazos de exame, alegadamente calcada em demanda do Vice-Presidente da República e Ministro à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, de reduzir o tempo de decisão dos pedidos de **patente** para dois anos, conforme divulgação em 4 de janeiro de 2023[12], [13]. Em nenhum momento foi demandado publicamente que os dois anos deveriam ser contados da data de depósito do pedido, e não do requerimento de exame. Também não há qualquer evidência ou registro de que os participantes da 1ª Reunião Ordinária do GIPI sequer sabiam identificar a diferença entre data do depósito de um pedido de **patente** e data do requerimento do seu exame substantivo, para os fins da contagem de prazo[14].

A decisão de realizar a TPS foi tomada durante a 2ª Reunião Ordinária do GIPI, em 28 de junho de 2023[15]. Na reunião, Júlio César Moreira, então Presidente interino do **INPI**, propôs alterar, ou mesmo suprimir, o prazo estabelecido no art. 33 da LPI para "promover a agilidade e qualidade necessária nas decisões de patentes". Segundo o **INPI**, a medida levaria à redução do tempo para decidir os pedidos de patente e da burocracia.

O **INPI** justificou a necessidade de reduzir o prazo de 36 meses com a preocupação de que examinadores de divisões técnicas com pouco backlog em breve ficassem ociosos[16]. A redução do prazo garantiria que esses examinadores tivessem pedidos para examinar e permitiria que as decisões proferidas em menos tempo.

Portanto, as ações do **INPI** no âmbito do GIPI de-

monstram o apoio da Autarquia às iniciativas de reduzir o prazo para decisões de pedidos de patente, a partir de alterações nos textos dos arts. 32 e 33, nos moldes do Substitutivo apresentado ao PL 2.210/2022.

3. Mais rapidez não significa mais qualidade: a inteligência do atual sistema

Examinar um pedido de patente em até dois anos contados da data de depósito não é um padrão de desempenho de referência internacional. Nenhuma das cinco maiores autarquias consideradas como referência no mundo (reunidas no foro denominado IP5) implementa um exame tão rápido[17]. O motivo é simples: o prazo é muito exíguo para que os inventores e depositantes tenham tempo de corrigir e aperfeiçoar os pedidos de patente. Ademais, não se conhece estudo que demonstre qualquer vantagem para o sistema de patentes, inventores ou depositantes.

No sistema em vigor desde 1997, o depositante tem até 36 meses para solicitar o requerimento de exame. Assim, se a invenção não tiver potencial de mercado, economiza-se dinheiro e tempo ao evitar a taxa de requerimento de exame e, a carga de trabalho desnecessária para os examinadores de **patentes** do **INPI**. Esses 36 meses também são essenciais para ajustar as reivindicações do pedido através de emendas voluntárias, à luz do que foi originalmente nele revelado.

O tempo que uma autarquia leva para decidir um pedido de patente sempre foi objeto de interesse de diversos foros sobre patente. Um exemplo é a "proposta básica" apresentada pelo Comitê de Peritos da OMPI para um Tratado Complementar à Convenção de Paris, objeto de discussão na Conferência Diplomática de 1991 em Haia[18]. O art. 16 daquele documento já propunha tempo para busca e exame substantivo e determinava que o prazo para requerimento de exame seria de três anos do depósito do pedido para os países que adotavam o exame sub-

Continuação: Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor

stantivo, como o Brasil. Tão logo requerido seria iniciado o exame, com decisão final o mais tardar em dois anos após o seu início. O sistema de exame diferido no tempo é o padrão no mundo, e no Brasil, onde a LPI implementou a "proposta básica" em relação ao prazo do requerimento de exame, ao modificar o art. 18, § 1º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que definia o prazo de 24 meses após a publicação[19].

Na alteração do art. 33 da LPI proposta no Substitutivo o depositante pode requerer o diferimento do exame em até 36 meses da data de depósito, desde que o faça até a data de seu início. Caso contrário, o exame pode ser realizado pelo **INPI** sem solicitação do depositante, a partir do momento da publicação do pedido. Ou seja, o Substitutivo altera severamente o PL 2.210/2022 originalmente apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados, para implementar o Plano Estratégico 2023-2026 do **INPI**.

A diminuição drástica do tempo para o exame de um pedido de patente, associada à limitação brasileira que proíbe corrigir ou aperfeiçoar um pedido de patente após requerido o seu exame substantivo, vai acarretar, de um lado, o indeferimento de um percentual maior de pedidos de patentes depositados no **INPI**, e, de outro lado, talvez até paradoxalmente, a **concessão** de patentes de menor qualidade. Uma maior judicialização, portanto, também deverá ocorrer. Com o passar do tempo, é de esperar ou uma diminuição no número de depósitos de pedidos de patente no país, ou um aumento de pedidos de menor qualidade.

Apenas os Estados Unidos (EUA) e um pequeno número de países não concedem prazo para o depositante do pedido decidir pelo requerimento de exame. O sistema de patentes dos EUA não causa impacto negativo aos depositantes, visto que não há qualquer restrição para se modificar o pedido - sem adição de matéria, especialmente nas reivindicações - durante todo seu processamento. Ademais, os EUA contam com um sistema de prioridade interna co-

nhecido como continuation e continuation in part applications, que permite mais flexibilidade do que o exame diferido, a prioridade múltipla e a divisão de pedidos. Isto posto, embora diferente, o sistema de patentes dos EUA concede as mesmas garantias do art. 33 da LPI.

e leia a íntegra do artigo.

Cátia Gentil Co-Head de **Patentes**. Iniciou sua carreira como examinadora de **patentes** no **INPI**, ascendendo a cargos de liderança como Coordenadora-Geral do Tratado de Cooperação de **Patentes** (PCT) de 2010 a 2020, e Chefe do Conselho de Recursos Administrativos e Procedimentos de Nulidade. Ela desempenhou um papel relevante na formulação das regulamentações da Lei nº 9.279/1996 e representou o país na OMPI de 2007 a 2019. Licks Advogados Otavio Beaklini Co-Head de **Patentes**. Iniciou sua carreira como examinador de **patentes** no **INPI**, onde atuou em cargos de liderança por mais de 30 anos, como Presidente Interino, Diretor de **Patentes**, e chefe do Grupo Técnico de Engenharia Civil. Ele também desempenhou um papel relevante na formulação das regulamentações e diretrizes de exame da Lei nº 9.279/1996. Especialista certificado em PI pela OMPI e pelo PNUD, Beaklini representou o Brasil em delegações da OMPI. Licks Advogados Nuno Pires de Carvalho Sócio de Licks Attorneys. Foi Diretor da Divisão de **Propriedade** Intelectual e Política de Concorrência da OMPI por 16 anos, com foco em conhecimentos tradicionais, assistência legislativa e direito de concorrência em PI. Ele também atuou como Conselheiro na OMC, auxiliando países em desenvolvimento na implementação das obrigações do TRIPS. No Brasil, liderou a área de PI da USIMINAS por 20 anos. Licks Advogados Otto Licks Bacharel em Direito pela UERJ. Mestre em Direito Internacional e em **Propriedade** Intelectual pela George Washington University Law School. Sócio do escritório Licks Attorneys. Licks Advogados João Cruz Advogado. Concentra sua prática em **propriedade** intelectual, atuando em litígios complexos envolvendo as in-

Continuação: Para se requerer exame de pedido de patente, três anos é muito melhor

dústrias farmacêutica e de telecomunicações. Tendo experiência no desenvolvimento de regulamentações junto ao PNUD da ONU, sua prática inclui a consultoria jurídica em concorrência desleal, a interseção entre antitruste e PI, a proteção de dados e relações governamentais. Licks Advogados Carolina Souza Advogada. Foca sua prática em casos complexos de **propriedade** intelectual, incluindo consultoria e litígios de **patentes** para indústrias farmacêutica e de telecomunicações. Sua trajetória aca-

dêmica e profissional é dedicada à construção, manutenção e fortalecimento de conexões legais, políticas, econômicas, financeiras e culturais entre a América Latina e o Leste/Sudeste Asiático, em especial entre o Brasil e a China. Licks Advogados

TRF-1 confirma encerramento de patente da Johnson & Johnson em 2021



O relator ressaltou que o ajuste realizado pelo **INPI** seguiu as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADIn 5.529.

INPI TRF-1 confirma encerramento de patente da Johnson & Johnson em 2021 O relator ressaltou que o ajuste realizado pelo **INPI** seguiu as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADIn 5.529. Da Redação segunda-feira, 7 de outubro de 2024 Atualizado às 09:16 Compartilhar ComentarSiga-nos no A A

O TRF da 1ª região manteve a decisão que confirmou o término da validade da patente PI0113109-5, de titularidade da Johnson & Johnson, em 7 de agosto de 2021. A decisão foi proferida pelo desembargador Federal João Carlos Mayer Soares, que indeferiu o pedido da empresa para prorrogar o prazo da patente.

O magistrado ressaltou que o ajuste realizado pelo **INPI** - Instituto Nacional da Propriedade Industrial seguiu as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADIn 5.529, que delimitou o prazo máximo de 20 anos para a validade de patentes no Brasil, contados a partir da data do depósito.

O que é a patente PI0113109-5?

A patente PI0113109-5 está ligada ao Stelara, um medicamento usado para tratar doenças autoimunes como psoríase, Doença de Crohn e colite ulcerativa. O Stelara funciona bloqueando uma substância chamada IL-12, que está envolvida nas respostas in-

flamatórias do corpo. A patente protege a criação de anticorpos que atacam essa substância, ajudando a controlar a inflamação e os sintomas dessas doenças. Esse tipo de medicamento é importante para reduzir a ação exagerada do sistema imunológico em pacientes com essas condições.

TRF-1 mantém fim da patente farmacêutica da Johnson & Johnson em 2021.(Imagem: Reprodução)

A Johnson & Johnson havia argumentado que a análise de seu pedido de patente demorou mais de 15 anos, o que justificaria a prorrogação do prazo de validade da patente PI0113109-5, por ao menos 6 anos e 3 meses. A patente foi depositada em 7 de agosto de 2001 e concedida apenas em 7 de fevereiro de 2017.

No entanto, em 2021, o **INPI** ajustou o prazo de vigência para 20 anos, conforme a decisão do STF que declarou inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da lei de propriedade industrial, que permitia a extensão automática do prazo de patentes.

Ao revisar uma decisão anterior que havia concedido efeito suspensivo à apelação da Johnson & Johnson, o desembargador João Carlos Mayer Soares reafirmou que o prazo da patente deveria seguir o disposto na ADIn 5.529, que restringiu as prorrogações e buscou combater a perpetuação de monopólios farmacêuticos no país.

O magistrado concluiu que a prorrogação solicitada pela empresa violaria os parâmetros fixados pelo STF, que visam garantir o equilíbrio entre a proteção à **propriedade** industrial e o interesse público.

Entidades como a ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades e o Grupo Farmabrazil, que atuaram como amicus curiae, reforçaram que a decisão do STF é crucial para evitar monopólios prolongados e

Continuação: TRF-1 confirma encerramento de patente da Johnson & Johnson em 2021

promover o acesso mais amplo a medicamentos genéricos e biossimilares.

Com a decisão do TRF-1, o prazo da patente PI0113109-5 permanece encerrado desde 7 de agosto de 2021.

Processo: 1054432-34.2021.4.01.3400

Veja a decisão.

Índice remissivo de assuntos

Inovação

3

Marco regulatório | INPI

6, 8, 13

Propriedade Intelectual

8

Patentes

8

Propriedade Industrial

8, 13

Entidades

8