

Q293-RES-P-2025

Congresso Mundial da AIPPI 2025 – Yokohama

Resolução Adotada

16 de setembro de 2025

Resolução Q293: Patentes

Licenciamento compulsório

Contexto:

- 1) Para os fins desta Resolução, “licenciamento compulsório” refere-se à autorização governamental ou judicial (autoridade concedente) para o uso de uma invenção patenteada sem o consentimento do titular da patente.
- 2) Para os fins desta Resolução, o termo “titular da patente” inclui depositantes de patentes, titulares de modelos de utilidade e titulares de Certificados Complementares de Proteção (CCP), quando pertinente.
- 3) O foco da presente Resolução são as licenças compulsórias concedidas com base em um interesse superior específico e não apenas com base em dependência de patentes ou na falta de exploração de uma invenção na ausência de um interesse superior. Reconhece-se que o licenciamento compulsório abrange diferentes regimes nos quais autoridades concedentes se sobrepõem aos direitos de patente para que governos possam praticar uma invenção patenteada sem o consentimento do titular dos direitos. Por exemplo, licenças da Coroa (*crown licenses*) e uso governamental permitem que o governo pratique direitos de patente. Cada um pode ter seus próprios requisitos e restrições.
- 4) O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), ao qual todos os membros da OMC aderiram, oferece um arcabouço reconhecido para exceções aos direitos conferidos (Artigo 30) e para outros usos sem autorização do titular dos direitos (Artigos 31 e 31bis). Contudo, os regimes de licenciamento compulsório implementados sob os Artigos

31 e 31bis diferem significativamente entre jurisdições. Há variações entre países quanto à concessão e execução de licenças compulsórias, remuneração e requisitos procedimentais para obtenção de licenças compulsórias.

5) Maior reconhecimento de um arcabouço global padronizado aumentaria a previsibilidade e a equidade.

6) O Acordo TRIPS exige que a parte que busca uma licença compulsória primeiro tente obter uso autorizado do titular dos direitos em condições razoáveis, embora essa exigência possa ser dispensada durante uma emergência nacional.

7) Foram recebidos 38 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Esses Relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e condensados em um Relatório Resumo (que pode ser encontrado em www.aippi.org).

8) No Congresso Mundial da AIPPI em Yokohama em 2025, o assunto desta Resolução foi ainda discutido em um Comitê de Estudo dedicado e, novamente, em uma Sessão Plenária completa, após o que a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

1) As disposições do Acordo TRIPS relativas a licenças compulsórias nos Artigos 31 e 31bis permanecem de máxima importância e devem ser usadas como o arcabouço dentro do qual esta Resolução deve ser aplicada. Em particular, os direitos dos titulares de patentes sob o Acordo TRIPS devem ser assegurados.

2) Há necessidade de um arcabouço harmonizado para a aplicação dos Artigos 31 e 31bis do Acordo TRIPS a fim de ampliar a segurança jurídica e a previsibilidade. No entanto, cada licença compulsória deve ser avaliada de forma independente pela autoridade concedente, antes da concessão, caso a caso, com base nos fatos, para determinar se os critérios para conceder uma licença compulsória são atendidos.

3) O licenciamento compulsório deve ser visto como medida excepcional, a ser utilizado apenas em caso de Interesses Superiores específicos. O termo “Interesse Superior”, tal como usado nesta Resolução, deve ser entendido como situações em que interesses públicos — em vez de interesses privados — estão em jogo, como emergência nacional ou regional ou outras circunstâncias de extrema urgência. Não há necessidade de distinguir entre diferentes campos técnicos ao considerar Interesses Superiores.

4) Outros fatores a serem considerados em um pedido de licença compulsória devem incluir o interesse público em prover acesso a uma invenção durante o período do Interesse Superior e se a concessão da licença compulsória é razoavelmente necessária para enfrentar o Interesse Preponderante. Por exemplo, a parte a quem a licença é concedida deve ter a capacidade e a aptidão para fornecer oferta adequada a fim de atender ao Interesse Preponderante.

5) As autoridades concedentes devem, ademais, ponderar o potencial impacto sobre inovação e investimento, juntamente com os direitos do titular da patente, frente ao Interesse Superior que justifique a licença compulsória.

6) Licenças compulsórias devem estar disponíveis apenas para patentes e para pedidos de patente para os quais uma medida liminar seja cabível antes da concessão. As licenças compulsórias devem se estender a todas as formas de extensão de prazo de patentes, incluindo Extensões de Prazo de Patente (PTEs) e Certificados Complementares de Proteção (CCPs), e também devem estar disponíveis para modelos de utilidade.

7) Licenças compulsórias devem ser sempre não exclusivas e, em geral, intransferíveis. O escopo de uma licença compulsória deve ser claramente definido, por exemplo, quanto à duração (isto é, existência do Interesse Superior), território, produtos/processos/tecnologias, quantidades e usos específicos da invenção patenteada.

8) O licenciamento compulsório deve ser aplicável apenas ao território onde a licença compulsória é concedida, sem prejuízo do mecanismo transfronteiriço específico permitido pelo Artigo 31bis do Acordo TRIPS.

9) O requerente da licença compulsória tem o ônus da prova de estas condições para a concessão da licença compulsória estão satisfeitas.

10) Antes de requerer — ou, no caso de uso governamental, antes de conceder — uma licença compulsória, deve haver exigência de esforços de boa-fé, por período razoável, pelo requerente ou, quando pertinente, pelo governo, para obter uma licença voluntária em termos e condições comerciais razoáveis.

11) O titular da patente deve ser informado e ser dado a oportunidade de ser ouvido pela autoridade concedente, antes da concessão de uma licença compulsória.

12) O titular da patente tem direito a compensação razoável. Não deve ser fixado em lei um teto para a compensação a que o titular tem direito. A compensação deve ser determinada pela autoridade concedente caso a caso, considerando todos os fatores relevantes (por exemplo, o valor da patente, taxas médias de *royalties* no setor e compensação por perda de exclusividade), sob o entendimento de que a compensação devida sob uma licença compulsória para um pedido de patente ficaria condicionada à concessão do pedido. A compensação deve estar sujeita a revisão pela autoridade concedente para garantir que permaneça apropriada durante toda a duração da licença compulsória.

13) Uma licença compulsória deve ser total ou parcialmente rescindível por autoridade competente (que pode ou não ser a mesma autoridade concedente), de ofício ou a pedido do titular da patente, no caso de descumprimento dos termos da licença compulsória (incluindo o não pagamento de taxas de licenciamento). Devem estar disponíveis indenizações para compensar o titular no caso de descumprimento dos termos da licença compulsória, e multas também podem ser impostas à parte inadimplente.

14) A licença compulsória deve ser encerrada quando o Interesse Superior tiver deixado de existir.

15) O titular da patente deve ter o direito de auditar o uso sob, e a conformidade com, os termos da licença compulsória. O licenciado compulsório deve ser obrigado a fornecer ao titular relatórios periódicos do uso sob a licença com informações suficientes para permitir que o titular audite o uso sob, e a conformidade com, os termos da licença compulsória. A autoridade concedente

pode assegurar que tanto os processos de reporte quanto os de a
conduzidos de acordo com os princípios de confidencialidade e impar



16) O licenciamento compulsório aplica-se apenas a direitos de patente conforme definido no parágrafo 6. O titular da patente não deve ser obrigado a fornecer ao licenciado compulsório quaisquer segredos comerciais, informações confidenciais, outro *know-how* secreto ou assistência técnica em conexão com a licença compulsória.