



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00049/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 00424.106124/2018-54 (REF. 1019631-97.2018.4.01.3400)

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E OUTROS

ASSUNTOS: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

EMENTA:

I. A decisão liminar *inaudita altera pars* impede a concessão de licença compulsória quando determina a nulidade do ato concessório.

II. A licença compulsória pressupõe uma patente vigente.

III. Licença compulsória e patente nula são pedidos contraditórios.

IV. A decisão liminar promove aumento de vigência da patente, se ela vier a ser concedida no futuro.

V. Aferir se um pedido ou patente atende ao interesse público depende de uma análise da demanda do Poder Público não atendida pela empresa.

VI. O art. 5º, XXIX da Constituição da República não emite um comando direto ao INPI para analisar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País como etapa prévia ao ato concessório de uma patente.

VII. A partir do momento em que o INPI passa a analisar interesse social como etapa prévia ao ato concessório de uma patente, instaura-se um potencial conflito de competência com a União, porquanto o art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, regulamentado pelo Decreto nº 3.201, de 1999, exclui a autarquia federal de tal aferição e a posterga para o momento posterior à concessão.

VIII. De acordo com o art. 13 do Decreto nº 3.201, de 1999, o INPI é apenas informado da concessão da licença compulsória, mas não participa do processo de aferição do que é uma emergência nacional ou interesse social relacionado à patente.

IX. Ao contrário do afirmado na exordial e acolhido na decisão liminar *inaudita altera pars*, o INPI não concedeu a patente, mas tão somente deferiu o pedido.

X. Ao contrário do alegado na exordial, a ANVISA concedeu a anuência prévia ao pedido de patente, nos termos do art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996, inclusive, com respaldo em decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 1002316-90.2017.4.01.3400, que tramitou na 5ª Vara Federal do Distrito Federal. Isso significa que a análise prévia de saúde pública pelo órgão competente foi realizada.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de ação popular em face da União, INPI, Gilead Pharmaset LLC e Gilead Science, Inc. a respeito do ato administrativo de deferimento da patente PI 0410846-9, composto intermediário para obtenção do sofosbuvir (processo nº 1019631-97.2018.4.01.3400). Ao contrário do que diz a mídia e a exordial, o pedido de patente PI 0410846-9 não se refere à molécula sofosbuvir propriamente dita. O pedido de patente impugnado na ação constitui um composto intermediário para obtenção do sofosbuvir. O PI 0410846-9 não é o único composto intermediário para obtenção do sofosbuvir.

2. No dia 21 de setembro de 2018, o Juízo Federal da 14ª Vara Federal do Distrito Federal declinou a competência em favor de uma das Varas Federais especializadas em saúde da Seção Judiciária. No dia 23 de setembro, o Juízo da 21ª Vara Federal do Distrito Federal deferiu a liminar declarando a omissão do INPI no exame do pedido de patente, pelo fato de não ter enfrentado as alegações envolvendo o interesse social, tecnológico e econômico do País.

3. A Procuradoria Regional Federal da 1ª Região foi intimada da decisão, no dia 25 de setembro.

4. A decisão liminar *inaudita altera pars* determinou a nulidade do ato concessório e a reabertura do processo administrativo para a autarquia federal examinar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, no caso concreto.

5. Esclarece-se, desde já, que a patente não foi concedida, ou seja, os efeitos preconizados no art. 42 da Lei nº 9.279, de 1996, não começaram a fluir. No dia 18 de setembro, o INPI publicou o ato de deferimento (doc. 01), que não se confunde com a concessão.

6. Não existe, na presente data, a patente PI 0410846-9 no País. O que existe é um pedido deferido. A patente nasce com o ato de deferimento.

7. Como não é possível tornar nulo o que não existe (ato concessório), **urge a oposição de embargos de declaração** para sanar a obscuridade relativa ao cumprimento da ordem contida no item "b" do *decisum*.

8. Verifica-se, desde já, elementos para **futura interposição de agravo de instrumento**, posto que a decisão liminar *inaudita altera pars* reconheceu o desrespeito por parte do INPI do art. 5º, XXIX, da Constituição da República e dos arts. 2º, e 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996, pelo fato de não ter analisado o interesse público no exame do pedido de patente. Desse modo, o Juízo determinou a reabertura do procedimento administrativo para o INPI aferir o interesse público na concessão da patente.

9. O presente parecer fornece subsídios à Procuradoria Regional Federal da 1ª Região para oposição de embargos de declaração e posterior interposição de agravo de instrumento em face da decisão liminar *inaudita altera pars*.

10. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INPI NÃO CONCEDEU A PATENTE

11. A decisão judicial determinou a nulidade do ato administrativo de concessão da patente PI 0410846-9 nos seguintes termos:

"b) anular o ato administrativo do INPI que concedeu a patente do fármaco antiviral Sofosbuvir (comercializado sob a denominação Sovaldi) em favor das empresas GILEAD PHARMASSET LLC e GILEAS SCIENCE INC.;"

12. O INPI não concedeu a patente PI 0410846-9, mas tão somente deferiu o pedido, no dia 18 de setembro de 2018 (doc. 01). Não está claro, portanto, como o INPI pode cumprir a decisão judicial, havendo uma obscuridade a ser esclarecida, o que justifica a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1022, I, do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

13. De acordo com o art. 38 da Lei nº 9.279, de 1996, o ato de deferimento não se confunde com o da concessão. A publicação do ato de deferimento abre o prazo de 60 dias para o depositante recolher a retribuição relativa à concessão. Após o processamento do recolhimento da retribuição, o INPI publica o ato concessório.

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

14. O ato de deferimento não implica obrigatoriamente a concessão. Por exemplo, no caso de patentes que envolvam patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, o INPI está impedido de conceder a patente, se o depositante não apresentar o número do cadastro junto ao SisGen (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado). Nessa hipótese, o INPI pode deferir a patente, mas está impedido de concedê-la, em virtude do art. 47 da Lei nº 13.123, de 2015.

15. Conforme andamento do pedido da patente, o recolhimento da retribuição para o ato concessório ainda não foi efetuado pelo depositante. O andamento *on line* do pedido informa que a patente não foi concedida (doc. 02).

16. A diferença entre deferimento e concessão não é meramente terminológica. Nesse sentido, cumpre trazer à baila o art. 42 da Lei nº 9.279, de 1996, que trata dos direitos conferidos pela patente, isto é, após a concessão.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

17. A diferença entre deferimento e concessão é tão relevante para o direito patentário que o legislador incluiu o art. 56 na Lei nº 9.279, de 1996. O dispositivo estabelece que a ação judicial de nulidade é proposta após a concessão da patente, e não da publicação do ato de deferimento. Vê-se que o dispositivo utiliza o termo patente, e não pedido de patente. Não resta dúvida de que a ação que busca a nulidade da patente é proposta após a concessão.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

18. O art. 56, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, prevê a suspensão dos efeitos da patente, isto é, quando ela já foi concedida. É a primeira vez na história do direito patentário no qual se cogita uma decisão de nulidade antes da concessão da patente. A nulidade, quando decretada judicialmente, é sempre depois da concessão.

Art. 56. [...] § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

19. A pretensão de nulidade da patente surge com o ato de concessão, e não com o deferimento.

"Uma vez **concedida a patente** na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38, §3º), uma série de efeitos se produz:

[...]

Para o terceiro em geral, **nascem as pretensões relativas à nulidade** da concessão (arts. 46 a 57)."

[...]

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no enanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44, §1º) do titular."

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 456, 457.

20. Reconhece-se a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, I, do Código de Processo Civil, quando se compreende que ela busca a nulidade de uma patente que ainda não existe. A vida de uma patente inicia com a concessão, conforme explicado pela doutrina acima, embora o depositante já detenha alguns direitos relacionados à sua invenção, desde o depósito do pedido.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

[...]

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

21. O objeto de uma licença compulsória é uma patente vigente. A petição inicial pede a nulidade da patente e a concessão da licença compulsória. Os pedidos contraditórios formulados na petição inicial atraem o reconhecimento da inépcia, com fulcro no art. 330, 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Art. 330 [...] § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

22. A decisão liminar *inaudita altera pars* parte da premissa de prejuízo social imediato pelo deferimento do pedido de patente. O magistrado, em sede do poder geral de cautela, entendeu que havia um risco em vias de se realizar, o que de fato não existe. Os efeitos da patente ainda nem começaram a fluir, posto que ela não foi concedida.

DANO REVERSO

23. Seria mais benéfico à sociedade brasileira que o Poder Judiciário permitisse a concessão da patente, posto que é o ato que fixa a vigência do direito, nesse caso, e posteriormente, determinasse a suspensão dos efeitos do ato concessório, conforme preconiza o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279, de 1996. Se isso fosse feito, não haveria o efeito reverso que surgirá com o cumprimento da ordem judicial, concernente ao aumento da vigência do direito.

24. A vigência do direito conta-se a partir da concessão, quando a conclusão do processo administrativo ultrapassa os dez anos, no caso de uma patente de invenção, e não do deferimento, conforme a expressão “a contar da data de concessão”, contida no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

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.

25. Se o INPI publicasse o ato concessório da patente, em novembro de 2018, tal como seria razoável nos termos do art. 38 da Lei nº 9.279, de 1996, o prazo de vigência do direito seria menor do que a publicação da concessão possível de ocorrer nos próximos anos. Vale explicitar abaixo o dano reverso promovido pela medida liminar.

26. Imagina-se a hipótese de indeferimento da medida liminar e que o depositante do pedido de patente pudesse recolher a retribuição relativa à concessão em 23 de outubro de 2018 (um mês depois da publicação do ato de deferimento). Nessa hipótese, o INPI publicaria a concessão da patente na próxima RPI (Revista da Propriedade Industrial), isto é, em 30 de outubro de 2018. A patente teria a vigência até 30 de outubro de 2028.

27. A hipótese acima não é factível porque foi concedida a decisão liminar. Ainda que o depositante recolha a retribuição no dia 23 de outubro de 2018, o INPI **não concederá** a patente, sob pena de violação do *decisum*.

28. Imagina-se, no momento, uma outra hipótese: em setembro de 2022, o Poder Judiciário reconhece a legalidade do ato de deferimento do pedido da patente e determina a concessão. Se o INPI publicar o ato concessório da patente em setembro de 2022, a vigência do direito será até setembro de 2032.

29. Em termos simples, quanto mais se posterga o ato concessório, ainda que seja em razão de ordem judicial, maior a vigência da patente. A decisão liminar ao impedir que o INPI conceda a patente promove automaticamente a extensão de vigência, na hipótese de concessão futura. Por isso, o art. 56, § 2º, da Lei nº 9.279, de 1996, prevê a suspensão dos efeitos da patente, quando esta é atacada judicialmente, o que não significa tornar nulo o ato de deferimento e tampouco o ato de concessão, em sede de medida liminar.

30. É verdade que o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, possui duas ressalvas, a saber, pendência judicial ou força maior. Não se aplicam essas ressalvas, no caso concreto, porque elas se referem à pendência judicial para o exame de mérito do pedido, o que já foi realizado. Por exame de mérito, entende-se o exame técnico, isto é, o dedicado às condições e aos requisitos de patenteabilidade.

31. O óbice materializado na decisão liminar refere-se à concessão, e não ao exame. Logo, se o INPI tiver que conceder tal patente, no futuro, ele será obrigado a fazê-lo com a extensão preconizada no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996. Quanto mais se posterga a concessão, maior será a vigência do direito. Esse é um dos motivos pelos quais se configura o dano reverso advindo da decisão liminar *inaudita altera pars*.

32. O efeito indesejável de extensão de vigência da patente decorre da confusão conceitual contida na petição inicial, que afirma a prática de um ato pelo INPI que não existiu, a concessão.

33. A decisão liminar promove outros danos reversos tal como impedir a imediata concessão da licença compulsória. Não se concede licença compulsória de uma patente nula ou de um pedido deferido que não foi concedido. A licença compulsória pressupõe a concessão de uma patente. A medida liminar ao postergar o ato concessório para o futuro impede que o Poder Executivo Federal conceda a licença compulsória.

34. Se o INPI concedesse a patente no final de outubro ou novembro de 2018, o Poder Executivo Federal poderia, se assim entendesse, e respeitado o Decreto nº 3.201, de 1999, conceder a licença compulsória na semana seguinte.

35. Inclusive, no dia 24 de setembro de 2018, o Fórum das ONG/Aids do Estado de São Paulo

(Foaesp) protocolou o pedido de licença compulsória do sofosbuvir perante a Presidência da República. Como o Poder Executivo Federal poderá conceder a licença compulsória se o ato concessório está obstado pela decisão liminar proferida no dia 23 de setembro de 2018?

LICENÇA COMPULSÓRIA

36. Não existe omissão por parte do Poder Executivo Federal no tocante à concessão da licença compulsória. Antes da concessão da licença compulsória, o Poder Executivo Federal negocia com o titular da patente o atendimento de sua demanda. A empresa Gilead, que não é ainda titular da patente PI 0410846-9, já está em negociação com o Poder Executivo Federal. Se a empresa não puder ou quiser atender a demanda do Estado, então, o Poder Executivo Federal declara a emergência nacional ou o interesse público e concede a licença compulsória.

37. O rito procedimental referente à licença compulsória, com fundamento em emergência nacional ou interesse público (art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996), não envolve a participação do INPI, de acordo com o Decreto nº 3.201, de 1999. O art. 13 do Decreto prevê que o INPI é apenas informado da licença.

Art. 13. A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças.

38. Há vários tipos de licença compulsória. O art. 73 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê a participação do INPI no processo, mas o dispositivo não se refere à licença que interessa para presente causa. O INPI sequer possui atribuição para declarar abusivo o exercício do direito de patente, quando se trata da licença prevista no art. 73 da Lei.

"Tais práticas serão configuradas através de requerimento solicitado, por interessado na licença, à instituição competente - **que não será o INPI** - , como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que possui como uma de suas atribuições zelar pela livre concorrência. [...]

Somente munido desta decisão protocolada pelo Conselho, o interessado poderá requerer licença compulsória no Instituto."

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 307.

"O trecho final 'comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial' estabelece, contudo, a necessidade de o abuso já ter sido reconhecido antes do requerimento da licença compulsória, em decisão administrativa pelo órgão competente - Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) - com base na Lei n. 12.529, de 30/11/2011, que regula as infrações contra a ordem econômica, ou em decisão judicial."

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 160.

39. A licença compulsória requerida na ação popular é a prevista no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, e ela é passível de concessão de ofício pela União, independentemente da vontade do INPI ou do titular da patente. A análise de interesse público *pelo INPI*, determinada na decisão judicial, é *irrelevante* à concessão da licença compulsória. Não é gratuito o uso da expressão "de ofício" no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996.

40. O INPI não se manifesta a respeito da licença compulsória, pleiteada na exordial, posto que se trata de matéria alheia à sua área de atuação. Aliás, se for concedida a licença compulsória nos autos da ação judicial, provavelmente, o INPI estará impedido de recorrer por falta de interesse processual. Diferentemente, a decretação de nulidade de ato administrativo praticado pelo INPI faz nascer para a autarquia o interesse processual de recorrer.

41. Os autores pleiteiam a licença compulsória com fundamento em interesse público (art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996). Eles não possuem legitimidade para requerer licença compulsória com fundamento em abuso do exercício do direito, em razão do art. 68, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 68. [...] § 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 pessoa ou empresa que solicitar essa licença deverá ter, além de legítimo interesse, **comprovada capacidade técnica e econômica para explorar eficientemente o objeto da patente licenciada compulsoriamente**. Neste sentido, o instrumento da licença compulsória não se constitui um instrumento de transferência de tecnologia, uma vez que a licenciante já detém capacitação tecnológica para fabricação do objeto da patente."

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes: aspectos técnicos*,

institucionais e econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 387, 388 (sem grifo no original).

42. Não há documentos nos autos que indiquem os autores da ação popular com a intenção de explorar a invenção. Ao que parece, os autores pretendem a licença compulsória para que terceiros a explorem. Configurada a ilegitimidade dos autores, em razão do estabelecido no art. 68, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, seria o caso de aplicação do art. 330, II, do Código de Processo Civil.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

II - a parte for manifestamente ilegítima;

43. As considerações *supra* não significam que o INPI é contrário à concessão da licença compulsória pela autoridade competente. Sobre a matéria, vale, inclusive, invocar a reflexão de Pontes de Miranda:

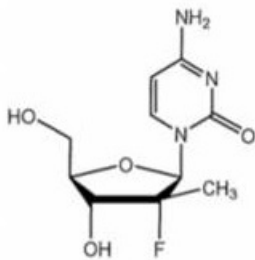
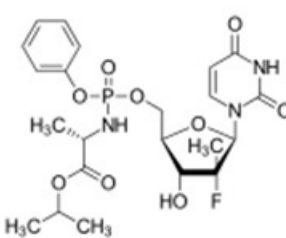
"[...] a licença compulsória é a mais feliz medida legal para se conciliar, com o interesse público de exploração, o interesse particular do titular do direito de propriedade industrial. A propriedade fica, retira-se o uso."

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. Tomo XVI, p. 361.

44. Enquanto estiver vigente a decisão liminar *inaudita altera pars*, que determina a nulidade do ato concessório da PI 0410846-9, que nunca existiu, o Poder Executivo Federal não poderá conceder a licença compulsória. Não existe licença compulsória de patente nula ou inexistente. Como a licença é um negócio jurídico, ela precisa de um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, nos termos do art. 104, II, do Código Civil, o que não se configura, enquanto não houver a publicação do ato concessório, obstada pela decisão liminar.

O PEDIDO DE PATENTE IMPUGNADO NA AÇÃO POPULAR NÃO CORRESPONDE AO MEDICAMENTO SOFOSBUVIR PROPRIAMENTE DITO

45. O pedido de patente PI 0410846-9 não corresponde ao medicamento com a molécula sofosbuvir, conforme fórmulas químicas abaixo representadas.

PI 0410846-9	PI 0809654-6 (SOFOSBUVIR)
 <p>(2R)-2'-desoxy-2'-fluoro-2'-C-metil nucleosideo (β-D).</p>	 <p>isopropyl (2S)-2-[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-dioxypyrimidin-1-yl)-4-fluoro-3-hydroxy-4-methyl-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-phenoxy-phosphoryl]amino]propanoate</p>

46. O pedido de patente relativo ao sofosbuvir propriamente dito é o PI 08096546, que foi indeferido pelo INPI, em 02.05.2018, e hoje se encontra em fase recursal (doc. 03).

47. O deferimento do pedido PI0410846-9 **não impede a comercialização do medicamento sofosbuvir, desde que a molécula protegida no pedido PI0410846-9 não esteja sendo utilizada para fabricar o medicamento**. Em outras palavras, o pedido de patente atacado na presente ação popular não impede a comercialização e fabricação do medicamento, desde que a rota sintética para preparar o sofosbuvir não envolva a molécula contida no pedido PI 0410846-9 em nenhuma de suas etapas, inclusive como subproduto de reação.

48. O pedido de patente impugnado na presente ação popular (PI 0410846-9) é um composto intermediário para obtenção do sofosbuvir. Em outros termos, pode se tratar de um intermediário de síntese utilizado em uma rota para obter o sofosbuvir ou um subproduto da reação de obtenção do sofosbuvir. O fato é que o PI 0410846-9 não é a única rota existente para alcançar o sofosbuvir.

49. As informações aqui apresentadas são passíveis de verificação por meio de uma perícia técnica, a ser requerida em sede de contestação. Confirmados esses esclarecimentos, cai por terra a alegação da exordial. A argumentação exposta na ação popular é no sentido de que a concessão do

pedido de patente PI 0410846-9, que não aconteceu, teria obrigatoriamente o efeito de impedir a fabricação de produto com a molécula sofosbuvir.

50. O PI 0410846-9 pode impedir a fabricação da molécula sofosbuvir, caso o Poder Público esteja usando tal molécula na síntese ou como um subproduto da reação. É preciso verificar como a molécula sofosbuvir é fabricada pelo Poder Público. Talvez o seu processo de fabricação pelo Poder Público não envolva o PI 0410846-9. Se for confirmada essa hipótese, chegar-se-á a conclusão que a polêmica instaurada nos últimos dias é um fato midiático para desviar a atenção do que realmente importa.

51. Consultando a internet, verifica-se que a molécula do sofosbuvir, contida no quadro acima, corresponde ao do pedido de patente indeferido pelo INPI (PI 0809654-6). Ou seja, uma mera consulta à internet confirma a assertiva de que o pedido de patente deferido pelo INPI no dia 18 de setembro de 2018 não corresponde à molécula sofosbuvir.

CONCLUSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

52. Independentemente dos efeitos reversos acima indicados, o INPI precisa cumprir a ordem judicial de tornar nulo o ato concessório. No entanto, a autarquia precisa receber esclarecimentos sobre o cumprimento, porquanto o ato que se pretende ver nulo ainda não existe.

53. O INPI publicará na próxima Revista da Propriedade Industrial, órgão oficial de publicação de seus atos administrativos, consoante o art. 9º da Lei nº 5.648, de 1970, um ato impedindo a concessão da patente PI 0410846-9. A publicação ocorrerá no dia 2 de outubro com o seguinte texto: "Em razão da decisão liminar proferida no dia 23 de setembro de 2018, nos autos do processo nº 1019631-97.2018.4.01.3400, em trâmite na 21ª Vara Federal do Distrito Federal, fica impedida a concessão da patente PI 0410846-9." O doc. 04 comprova o agendamento da publicação.

54. Ainda que a empresa depositante do pedido recolha a retribuição prevista no art. 38 da Lei nº 9.279, de 1996, a autarquia não fará a concessão. A publicação do dia 2 de outubro (doc. 04) confere publicidade ao ato impeditivo de concessão.

55. Na opinião do INPI, o ato a ser publicado no dia 2 de outubro, que obsta a concessão da patente, **atende ao decisum**. Para evitar a alegação de descumprimento de ordem judicial, o INPI, de boa fé, e com o máximo de transparência, opõe os embargos de declaração. Inclusive, no dia 2 de outubro, o INPI publicará a íntegra da parte dispositiva do pedido, conferindo ampla publicidade ao feito.

56. Para fins de melhor cumprir o comando judicial *inaudita altera pars*, o INPI vem ao Juízo para obter esclarecimento sobre como cumprir o item "b" da parte dispositiva do *decisum*. O ato a ser publicado no dia 2 de outubro (doc. 04) cumpre o comando judicial? Ou mostra-se necessário promover a nulidade do ato de deferimento do pedido de patente?

2.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO RECORRIDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

57. A decisão liminar *inaudita altera pars* reconheceu uma omissão do INPI no exame do pedido de patente PI 0410846-9 no tocante à análise do interesse público e determinou a reabertura do procedimento administrativo para a respectiva correção. Por meio do comando abaixo transcrito, a autarquia precisa decidir se o pedido de patente atende ao interesse público.

"a) reconhecer que o INPI, ao deixar de enfrentar, expressamente, os argumentos de que o pedido de patente aqui questionado não se coadunava com o interesse social, tecnológico e econômico do País (sob a ótica do Programa de Combate à Hepatite C, mantido pelo SUS), desrespeitou a sua obrigação constitucional de zelar, preventivamente, pela guarda da soberania nacional e do interesse público, na exata medida do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal e dos arts. 2º e 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996;

[...]

c) determinar que o INPI: c.1) reabra seu procedimento administrativo e, pelos meios cabíveis, corrija a omissão reconhecida na alínea 'a' supra; c.2) comunique este juízo as providências a serem adotadas; c.3) informe, oportunamente, a solução final dada ao pedido;"

58. A decisão recorrida concedeu uma tutela provisória, ingressou no mérito do processo e excluiu um litisconsorte, o que suscita o agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, I, II, VIII do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA NA DECISÃO RECORRIDA

59. A decisão liminar determina que o INPI analise o interesse social como condição para a concessão da patente. A decisão assevera que o INPI cometeu uma omissão ao não analisar os argumentos relativos ao interesse social, tecnológico e econômico do País no pedido de patente.

60. A decisão liminar invoca o art. 5º, XXIX, da Constituição da República como fundamento para a análise de interesse público de um pedido de patente pelo INPI.

Art. 5º [...] XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

61. O art. 5º, XXIX, da Constituição da República emana uma diretriz ao legislador. Por sua vez, o legislador **não estabeleceu a análise de interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do País ao INPI como condição de concessão patentária.**

"O estudo das normas de eficácia contida demonstra-nos que nem todas as liberdades públicas do art. 5º produzem efeitos plenos. Certamente, o parágrafo acima transcrito deve ser visto *cum granum salis*, porque as liberdades públicas têm aplicação imediata se, e somente se, a Carta Suprema não exigir a feitura de leis para implementá-las. Exemplo: a aplicação plena da liberdade de trabalho condiciona-se à lei (art. 5º, XIII), evidenciando que a mensagem do § 1º do art. 5º é relativa, pois nem todos os direitos fundamentais bastam-se a si próprios. Deveras, muitos preceptivos do art. 5º, a exemplo dos incisos VIII, XIII, XXVII, XXVIII, XXIX, só serão plenamente exequíveis se existirem leis para regê-los. Assim, há direitos e garantias fundamentais essencialmente incompletos na Carta de 1988, carecendo de regulamentação.[...] Em suma, nem sempre os incisos do art. 5º, que definem direitos e garantias fundamentais, têm aplicação imediata"

BULOS, Uádi Lâmmego. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva, p. 362.

"A cláusula se constitui como uma regra constitucional, no que José Afonso da Silva classificaria como norma de princípio institutivo: a que delinea o princípio normativo a ser corporificado, e indica que sua eficácia será materializada na lei que assimilará tal princípio dentro da estratégia definida pelo Poder Legislativo ordinário."

BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 721.

"Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial ('a lei assegurará') quanto a finalidade do mecanismo a ser criado ('tendo em vista'). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária [...]"

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 118.

AS NORMAS INTEGRATIVAS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO CONFEREM COMPETÊNCIA AO INPI PARA AFERIR O INTERESSE PÚBLICO NO EXAME DE UM PEDIDO DE PATENTE

62. Cabe à norma integrativa infraconstitucional estabelecer como ocorre a aferição do interesse social em matéria patentária. No caso, o art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996 e o Decreto nº 3.201, de 1999, estabeleceram:

1. O interesse social de uma patente é aferido após a concessão;
2. O interesse social é aferido pela União, não pelo INPI.

63. O Poder Executivo Federal quando entende que o caso é de emergência nacional ou interesse social pode adotar uma licença compulsória. O INPI não participa do processo administrativo o qual a União avalia a emergência nacional ou o interesse social. O art. 13 da Decreto nº 3.201, de 1999, prevê que o INPI será somente informado da decisão administrativa final que acolhe os argumentos de interesse social e concede a licença compulsória.

Art. 13. A autoridade competente informará ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para fins de anotação, as licenças para uso público não comercial, concedidas com fundamento no art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, bem como alterações e extinção de tais licenças.

64. O dispositivo transcrito não diz que o INPI concederá a licença compulsória, uma vez reconhecido o interesse social ou a emergência pública. A norma estabelece que o órgão competente

concederá a licença compulsória e depois informará ao INPI para fins de anotação.

65. **Se o INPI cumprir o comando judicial de analisar interesse público de uma patente, ele ingressará em uma competência que a legislação infraconstitucional expressamente o excluiu.**

66. O Decreto nº 3.201, de 1999, concentrou o exame de aspectos sociais da patente como atribuição do Poder Executivo Federal, cabendo ao Ministro de Estado responsável pela matéria declarar a emergência nacional ou o interesse público. Observa-se que o art. 3º do Decreto não menciona Ministro da Saúde porque pode haver emergências nacionais ou interesse público que suscitem licença compulsórias em outras áreas, como, por exemplo, agricultura.

67. O art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, e o Decreto nº 3.201, de 1999, localizam o momento de análise de aspectos de interesse social para a fase pós-concessão da patente. Nesse particular, vale prestar atenção à redação do art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, que não se refere ao pedido de patente, e sim à patente. A patente existe após a concessão.

68. O interesse social não é analisado pelo INPI quando concede uma patente porque a Lei nº 9.279, de 1996, delimita o exame do pedido a aspectos técnicos, tais como condições e requisitos de patenteabilidade. O atendimento ao interesse social depende de um exame sobre o modelo de negócio da empresa, assunto não compreendido no pedido de patente e não explicado nos subsídios de terceiros.

69. O INPI cumpre o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, nos termos do *caput* do art. 2º da Lei nº 9.279, de 1996, quando realiza um exame técnico do pedido de patente, isto é, quando analisa as condições e os requisitos de patenteabilidade. Interesse social não é um requisito de patenteabilidade, mas sim de concessão de um tipo de licença compulsória.

70. O processo concessório de uma patente é plenamente vinculado no sentido de que o INPI não tem a discricionariedade para indeferir o pedido, quando preenchidos os requisitos técnicos dispostos na lei. Quando a decisão liminar atribui ao INPI a análise de interesse social como condição para conceder uma patente, ela descaracteriza o processo como plenamente vinculado.

"Como repetido, já não existe a opção das constituições anteriores, que deferia à União conceder patentes ou indenizar o titular da pretensão relativa ao invento. **A única alternativa existente é a concessão, em procedimento constitucionalmente determinado como vinculado.** Havendo interesse público no objeto da patente, abrem-se as alternativas constitucionais da desapropriação ou, então, de requisição - a qual se **configura através do mecanismo de licença compulsória por interesse público.**

Certamente os entes públicos podem ter atos discricionários, de opção pela conveniência e oportunidade, como o que ocorria com os contratos de tecnologia examinados pelo INPI à luz da legislação anterior; o poder discricionário da autarquia, no caso, tinha completo amparo constitucional, como determinou o STF no acórdão publicado em RTJ 106/1057-1066. **Não assim no caso de patentes, em face da garantia constitucional do procedimento vinculado.**

Para nosso propósito, assim, basta fixar que **o procedimento de patentes é plenamente vinculado**, e que cada passo prescrito tem motivação constitucional."

BARBOSA, Denis Borges. *Usucapião de Patentes e outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 366, 367.

71. Diferentemente, o processo para concessão da licença compulsória, com fundamento em emergência nacional e interesse público, não é plenamente vinculado. O Poder Executivo Federal possui uma elevada margem de discricionariedade para conceder a licença compulsória.

72. O art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996, foi utilizado pela decisão liminar como fundamento para o INPI analisar o interesse público do pedido de patente. Se o uso da invenção *pode ocorrer com respeito* à moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública, o art. 18, I, da Lei não se presta como óbice à patenteabilidade.

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

73. No caso concreto, o pedido de patente impugnado na presente ação civil pública pode ser utilizado em conformidade com os preceitos de saúde pública? Obviamente que sim. Tanto isso é verdade que o Poder Público tem negociado com a empresa Gilead uma licença voluntária para aquisição de produtos farmacêuticos nesse sentido. Por conseguinte, não se aplica o art. 18, I, da Lei nº 9.279, de 1996, para impedir a patenteabilidade da invenção.

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DO INTERESSE PÚBLICO DE UMA PATENTE À LUZ DO ART. 71 DA LEI Nº 9.279, DE 1996

74. Em tese, todas as patentes atendem ao interesse social. A exceção, isto é, o uso da patente contrário ao interesse social depende de provas que não estão contidas no pedido em trâmite perante o INPI.

75. Veja-se, por exemplo, o caso do pedido de patente PI 0410846-9, relativo ao composto intermediário para obtenção do sofosbuvir. Ela viola o interesse social? Uma resposta séria a essa pergunta demanda uma análise do modelo de negócio praticado pela empresa, não apenas o preço praticado por ela, mas as condições contidas nas cláusulas contratuais. O INPI não detém essas informações e nem possui respaldo normativo para requerer ao depositante que as apresente.

76. É por demais raso aferir o interesse público de um pedido de patente, ou mesmo da patente, com base *unicamente* no preço dos produtos vendidos pela empresa.

77. Uma analogia talvez seja útil para compreensão da problemática. Quando se diz que um determinado imóvel é caro não se avalia somente o seu preço, mas a sua área útil, localização, conservação, etc. Além desses fatores, um indivíduo ao escolher um determinado imóvel para compra avalia a sua demanda (número de filhos, apreço pela paisagem, proximidade de escola, a oferta de outros bens similares oferecidos no mercado etc).

78. O INPI sequer possui a informação precisa dos preços dos produtos farmacêuticos produzidos com fundamentos nas duas reivindicações deferidas no pedido de patente PI 0410846-9. Para cumprir a ordem judicial que ora se pretende suspender, o INPI precisaria reunir um conjunto de informações sobre os óbices reais à produção do composto contido no pedido de patente impugnado.

79. Já houve um processo seletivo no qual se privilegiou três parcerias para a produção do sofosbuvir. A Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda e a Nortec Química S.A. seriam, salvo engano, parceiros privados da LAFEPE. A EMS S.A. e Globe Química S.A. seriam parceiros privados da FURP. A Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. e Microbiológica Química e Farmacêutica Ltda seriam os parceiros privados da Farmanguinhos (Portaria MS/GM nº 731, de 26 de março de 2018, publicado no DOU 27.03.18).

80. O Poder Público pode realizar investimentos partindo do pressuposto de que o consórcio não teria o risco de se defrontar com os direitos de patentes de titularidade de terceiros? O pedido de patente impugnado na presente ação popular corresponde ao produto utilizado no processo do consórcio da Banvler? Houve emprego de verba pública dedicada à PDP de pesquisa e desenvolvimento para aquisição de produto oriundo da China? Essas perguntas, dentre muitas outras, são necessárias para o INPI avaliar o que ele não tem competência.

81. Os subsídios de terceiros contidos no pedido de patente não trazem esse tipo de informação. Eles explicam o problema de saúde pública envolvendo a hepatite C e preços de medicamentos provavelmente não correspondentes à última oferta oferecida pela empresa ao Poder Executivo Federal.

82. Talvez o Poder Público tenha interesse em produzir ou adquirir medicamentos que utilizam as reivindicações não contidas no pedido de patente PI 0410846-9. Imagina-se, por exemplo, a hipótese do Poder Público adquirir medicamentos advindos da China, que não correspondem ao pedido de patente impugnado, mas que têm idêntica finalidade, isto é, servir de rota de síntese para obtenção do sofosbuvir. Se a referida aquisição hipotética atender ao programa de saúde pública para tratamento da hepatite C, talvez a concessão da patente impugnada não constitua o óbice à produção no País, tal como alegado na exordial.

83. É necessário uma instrução processual com a oitiva de órgãos públicos, inclusive o BNDES, para aferir onexo causal entre a patente e o prejuízo social. Onexo causal para aferir o interesse social demanda comprovação, e não apenas alegação de preço de medicamento. Essa instrução processual, se executada pelo INPI, levaria meses e resultaria em uma conclusão frágil, posto que o INPI não examina interesse público como condição para a concessão patentária. A decisão liminar é inexequível de cumprimento mediante as informações apresentadas até o momento nos subsídios.

84. O Poder Judiciário possui mais condições do que o INPI para realizar a oitiva com os diversos órgãos públicos e sociedades empresárias com a finalidade de aferir onexo causal entre a patente e o prejuízo social alegado.

85. É nesse contexto que se entende o art. 71 da Lei nº 9.279, de 1996, quando postergou a análise de emergência nacional e interesse social de uma patente para o momento posterior à concessão e atribuiu à União a tarefa de realizar tal exame, conforme o Decreto nº 3.201, de 1999. Cabe prestar atenção no termo "não atenda a essa necessidade", contida no dispositivo em comento. Aferir se um pedido ou patente atende ao interesse público depende de uma análise da **demanda do Poder Público não atendida pela empresa.**

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado **não atenda a essa necessidade**, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

86. A aferição do interesse público do pedido ou da patente depende necessariamente da compreensão de dois aspectos principais: (i) demanda do Poder Público; (ii) capacidade ou disponibilidade de atendimento da demanda pela empresa.

87. Por meio da presente manifestação, a autarquia não afirma que a concessão obstada da patente atende ou não o interesse público. Talvez sim, talvez não. A autarquia não possui prova documental e competência para alcançar qualquer conclusão. O que o INPI se recusa a fazer é declarar o interesse social com base unicamente no preço do medicamento informado nos jornais, porquanto não é o que prevê o Decreto nº 3.201, de 1999.

88. O INPI não tem informações para dizer qual foi a demanda apresentada ao depositante da patente e qual foi a resposta oferecida. A parte final do art. 2º do Decreto nº 3.201, de 1999, explicita que **o interesse social configura-se quando constatado o não atendimento da necessidade do Poder Público pela empresa titular da patente.**

Art. 2º Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória de patente, nos casos de emergência nacional ou interesse público, neste último caso somente para uso público não-comercial, desde que assim declarados pelo Poder Público, quando constatado que **o titular da patente**, diretamente ou por intermédio de licenciado, **não atende a essas necessidades.**

89. Em resumo, carece competência ao INPI para verificar se um determinado pedido de patente atende ao interesse social do País. Não se verifica omissão por parte do INPI, mas tão somente obediência ao devido processo administrativo, no caso, disciplinado na Lei nº 9.279, de 1996.

90. Pelas razões *supra*, o INPI pretende, por meio do agravo de instrumento, a suspensão dos efeitos da decisão liminar no tocante aos itens (a) e (c) da parte dispositiva.

2.3 ANVISA CONCEDEU A ANUÊNCIA PRÉVIA

91. Ao contrário do que alega a exordial, a anuência prévia foi concedida pela ANVISA, o que afasta a alegação de desrespeito ao art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996.

92. A elaboração do parecer técnico da ANVISA foi objeto de dois mandados de segurança (processo nº 1002316-90.2017.4.01.3400 e 1001156-30.2017.4.01.3400, 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF) interpostos pela empresa depositante do pedido de patente. A decisão judicial proferida pela 5ª Vara Federal do Distrito Federal determinou à ANVISA a elaboração de um novo parecer técnico sem adentrar nos requisitos de patenteabilidade, podendo dedicar-se à análise do pedido de patente à luz da saúde pública.

93. Vê-se que a decisão judicial não determinou a concessão da anuência prévia, mas tão somente delimitou o parecer técnico da ANVISA à matéria de competência da agência. Ou seja, a ANVISA possuía a liberdade de obedecer o *decisum* negando a anuência prévia, conquanto apresentasse fundamentos de saúde pública. A ANVISA não o fez. Ela optou por conceder a anuência prévia.

94. Se a ANVISA tivesse negado a anuência prévia, no caso concreto, alegando a suposta crise sanitária advinda de preços elevados do medicamento, não haveria desrespeito à decisão judicial mencionada acima. O que o *decisum* não permitiu foi indeferimento de anuência prévia com fundamento em requisito de patenteabilidade.

95. Vários subsídios de terceiros alegando o caos de saúde pública advindo da concessão patentária já se encontravam nos autos quando eles foram remetidos à ANVISA. A ANVISA não utilizou esses argumentos para negar a anuência prévia à luz da saúde pública.

2.4 JUÍZO ESPECIALIZADO

96. O Juízo confirmou a sua competência por entender que a questão de fundo envolve a distribuição de medicamentos em programa oficial do SUS, não é exatamente o caso.

97. A questão de fundo é se o pedido de patente atende aos requisitos legais para a sua concessão. O objeto principal da controvérsia é se a análise de interesse público constitui um requisito para a concessão de um pedido de patente. Esse tema não se confunde com distribuição de medicamento. Os pedidos contidos na exordial não se referem à distribuição de medicamentos, mas versam sobre nulidade do pedido de patente e licença compulsória.

98. O pedido de patente deferido não impediu a produção pelo Estado ou a distribuição do medicamento. Não há provas nos autos nesse sentido, apenas alegações. Há outras razões, não mencionadas nos autos, que explicam porque o Estado não produz o medicamento. Ao reputar o ato praticado pelo INPI como o óbice para a produção e distribuição do produto farmacêutico, desvia-se o olhar sobre o que de fato acontece.

2.5 POLO PASSIVO

99. O primeiro pedido da ação popular é a nulidade de uma patente não concedida. O interesse contraposto da empresa depositante do pedido de patente encontra-se evidente. O INPI tem interesse em defender a legalidade do seu ato de deferimento e a ausência de omissão no processo administrativo, o que afeta diretamente o interesse do depositante do pedido de patente.

100. O cumprimento da decisão liminar afeta diretamente os interesses da sociedade empresária, o que justifica entendê-la como litisconsorte necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2.6 CONEXÃO

101. O pedido de patente impugnado na presente ação popular é objeto da ação ordinária nº 0225334-87.2017.4.02.5101, em trâmite na 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Na referida ação judicial, proposta em dezembro de 2017, a empresa depositante do pedido de patente (Gilead) figura como autora, e o INPI como réu.

102. Mostra-se evidente a conexão entre a presente ação popular e a ação ordinária, acima descrita, o que justifica a modificação da competência, nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil.

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

103. Inclusive, um dos pedidos formulados na petição inicial da ação ordinária em comento também é de nulidade de um ato administrativo praticado pelo INPI, no curso do exame técnico.

104. Existe a possibilidade concreta de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, o que motiva, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, a reunião para julgamento conjunto dos processos, ainda que o Juízo não reconheça a conexão entre os mesmos.

Art. 55 [...] § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

3. CONCLUSÃO

105. Restam expostos os argumentos para oposição de embargos de declaração e posterior interposição de agravo de instrumento.

106. A presente manifestação dirigida à Procuradoria Regional Federal da 1ª Região também reúne argumentos de defesa sobre os pedidos de tutela antecipada contidos da ação popular em trâmite na 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (processo nº 5027018-09.2018.4.02.5101), bem como nas futuras demandas que surgirão em outras localidades.

107. Esclarece-se, desde já, que o INPI não tem interesse de deslocar a competência da ação popular em trâmite no Rio de Janeiro, ou qualquer outra localidade, para o Juízo do Distrito Federal, ao contrário. Entende-se que a 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em razão de sua especialidade, é a mais adequada para reunir as ações judiciais sobre o pedido de patente PI 0410846-9.

108. A modificação de competência, nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil, de forma a reunir todas as ações sobre o PI 0410846-9 na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, é matéria a ser arguida na defesa do INPI

109. Como a autarquia não praticou o ato concessório, cabe o uso da expressão "pedido de patente" nas peças processuais de defesa judicial do INPI, ao invés do termo "patente" isoladamente.

110. Nas peças de defesa judicial do INPI, cabe atentar-se ao fato de que o pedido de patente impugnado (PI 0410846-9) não se refere ao pró-fármaco sofosbuvir, mas se trata de um composto intermediário para a obtenção do mesmo.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Anexos do parecer: Documentos pertinentes para a interposição dos embargos de declaração

doc. 01	Ato de deferimento do pedido de patente PI 0410846-9, publicado no dia 18 de setembro na Revista da Propriedade Industrial.
doc. 02	Andamento do pedido de patente PI 0410846-9, o que prova que a patente não foi concedida até a presente data (informação disponível por meio da ferramenta busca web, no sítio eletrônico da autarquia.
doc. 03	Andamento do pedido de patente PI 0809654-6 (pró-fármaco sofosbuvir), que foi indeferido.
doc. 04	Agendamento de publicação de ato na Revista de Propriedade Industrial do dia 2 de outubro de 2018, que impede a concessão da patente PI 0410846-9.

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 175631071 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 27-09-2018 18:54. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

Anexos ao Parecer n. 00049/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

Doc. 01	Ato de deferimento do pedido de patente PI 0410846-9, publicado no dia 18 de setembro na Revista da Propriedade Industrial
------------	--



INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2489
18 de Setembro de 2018

Patentes
Seção VI

(54) INSERTO DE CORTE TANGENCIAL E FRESA
(71) Iscar LTD. (IL)

(21) PI 0402523-7 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 28/06/2004
(54) SISTEMA DE NAVEGAÇÃO PARA VEÍCULO
(71) Honda Motor CO., LTD (JP)

(21) PI 0405685-0 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 20/12/2004
(54) MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA DISPONÍVEL PARA A TROCA EM TROCADORES DE MASSA
(71) Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (BR/SP)

(21) PI 0410700-4 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 21/05/2004
(54) MÉTODO E DISPOSITIVO PARA MANUTENÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR OU ESCADA ROLANTE
(71) Inventio Aktiengesellschaft (CH)

(21) PI 0410846-9 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 21/04/2004
(54) NUCLEOSÍDEO E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O MESMO
(71) GILEAD PHARMASSET LLC (US)

(21) PI 0503233-4 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 10/08/2005
(54) QUEIMADOR PARA COMBUSTÃO DE UM COMBUSTÍVEL, FORNALHA PARA FUSÃO DE VIDRO, MÉTODO PARA COMBUSTÃO DE UM COMBUSTÍVEL COM UM OXIDANTE, E PROCESSO PARA FUSÃO DE VIDRO
(71) Air Products And Chemicals, INC. (US)

(21) PI 0504559-2 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 10/10/2005
(54) PROCESSO DE OBTENÇÃO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS
(71) Universidade de São Paulo - USP (BR/SP)

(21) PI 0509355-4 A2

Código 9.1 - Deferimento
(22) 07/03/2005
(54) MÉTODO DE TESTE PARA MOINHOS DE BOLAS
(71) Outokumpu Technology Oyj (FI)

ATO DE DEFERIMENTO IMPUTADO NA AÇÃO



Doc. 02	Andamento do pedido PI 0410846-9, o que prova que a patente não foi concedida até a presente data (informação disponível por meio da ferramenta busca web, no sítio eletrônico da autarquia)
------------	--

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

1/1

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI 0410846-9 A2
 (22) Data do Depósito: 21/04/2004
 (43) Data da Publicação: 27/06/2006
 (47) Data da Concessão: -
 (30) Prioridade Unionista: (33) País: ESTADOS UNIDOS (31) Número: 60/474,368 (32) Data: 30/05/2003
 (51) Classificação IPC: C07H 19/00 ; A61K 31/7072 ; A61P 31/14
 (54) Título: NUCLEOSÍDEO E COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA COMPREENDENDO O MESMO
 "COMPOSTOS, COMPOSIÇÕES E USOS PARA O TRATAMENTO DE UMA INFECÇÃO POR Flaviviridae". A invenção apresentada fornece composições e métodos de tratamento de uma infecção por Flaviviridae, incluindo vírus da hepatite C,
 (57) Resumo: vírus do oeste do Nilo, vírus da febre amarela, e uma infecção por rinovírus em um hospedeiro, incluindo animais, e especialmente humanos, com o uso de (2<39>R)-2<39>-desoxi-2<39>-flúor -2<39>-C-metil nucleosídeos, ou um sal ou pró-medicação farmacologicamente aceitável desses.
 (71) Nome do Depositante: GILEAD PHARMASSET LLC (US)
 (72) Nome do Inventor: Jeremy Clark
 (74) Nome do Procurador: LICKS ADVOGADOS
 Número Dividido: PI 0419345-8 (Data:21/04/2004); PI 0419344-0 (Data:21/04/2004); PI 0419343-1 (Data:21/04/2004); PI 0419342-3 (Data:21/04/2004); 12 2018015-2 (Data:21/04/2004);
 (85) Início da Fase Nacional: 30/11/2005
 (86) PCT Número: US2004012472 Data:21/04/2004
 (87) W.O. Número: 2005/003147 Data: 13/01/2005

Anuidades [Ver todas as anuidades](#)

Tabela de Retribuição	13ª Anuidade		14ª Anuidade		15ª Anuidade		16ª Anuidade	
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
Ordinário	21/04/2016	21/07/2016	21/04/2017	21/07/2017	21/04/2018	21/07/2018	21/04/2019	21/07/2019
Extraordinário	22/07/2016	21/01/2017	22/07/2017	21/01/2018	22/07/2018	21/01/2019	22/07/2019	21/01/2020

Petições

Serviço	Pgo	Protocolo	Data	Imagens	Cliente	Delivery	Data
260	✓	870180131930	19/09/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
210	✓	870180125904	03/09/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
210	✓	870180124700	03/09/2018	- - -	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS	-	-
210	✓	870180068389	07/08/2018	- - -	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS	-	-
210	✓	870180067278	02/08/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
207	✓	870180061311	16/07/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870180054896	26/06/2018	- - -	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS	-	-
210	✓	870180043729	24/05/2018	- - -	ASSOCIAÇÃO BRAS DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA - ABIFINA.	-	-
210	✓	870180033329	24/04/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
260	✓	870180010570	07/02/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870170102800	28/12/2017	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
281	✓	870170096785	11/12/2017	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870170037375	02/06/2017	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870170007877	06/02/2017	- - -	INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS	-	-
261	✓	870160043848	15/08/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	020160004842	29/07/2016	- - -	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS	-	-
260	✓	870160024112	30/05/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
260	✓	870160021605	20/05/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	860150291252	09/12/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	020150017589	09/12/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	860150285218	03/12/2015	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
260	✓	860150232689	08/10/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	020150009402	15/05/2015	- - -	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS	-	-
273	✓	020140030126	29/09/2014	- - -	ORLANDO DE SOUZA	-	-
248	✓	020120094953	08/10/2012	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
248	✓	020120094953	08/10/2012	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
260	✓	020120005531	23/01/2012	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
203	✓	020070051845	24/04/2007	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
260	✓	020070050057	19/04/2007	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
260	✓	020060009373	23/01/2006	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
200	✓	020050139056	30/11/2005	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-

Anuidade

220	✓	800180166182	08/05/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800170136576	28/04/2017	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800160138674	20/05/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800150133039	27/05/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800140097953	06/05/2014	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800130078479	22/04/2013	- - -	PHARMASSET INC.	-	-

INPI

Serviço	Pgo	Protocolo	Data	Imagens	Cliente	Delivery	Data
220	✓	800120100076	22/06/2012	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	020110042445	28/04/2011	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
221	✓	020100108344	19/11/2010	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	020090039972	28/04/2009	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	020080062062	25/04/2008	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	800070116867	29/06/2007	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
Outros							
824	✓	870170078185	13/10/2017	- - -	AMANDA PISKE COSTA	-	-
824	✓	020160004236	01/07/2016	- - -	CAROLINNE THAYS SCOPEL	-	-
824	✓	020160004123	29/06/2016	- - -	LICKS ADVOGADOS	-	-
824	✓	020160003735	15/06/2016	- - -	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA	-	-
824	✓	860150104630	27/05/2015	- - -	ANA PAULA SANTOS CELIDONIO	-	-
824	✓	860150095551	18/05/2015	- - -	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA	-	-
824	✓	860140193234	19/11/2014	- - -	ANA PAULA SANTOS CELIDONIO	-	-
824	✓	020100068337	27/07/2010	- - -	DANIEL ADVOGADOS	-	-
Publicações							
RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho			
2489	18/09/2018	9.1		-			
2467	17/04/2018	6.1		-			
2463	20/03/2018	15.23		INPI nº 52400.036226/2018 Origem: Juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro Processo Nº: 0225334-87.2017.4.02.5101 - Ação de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência Autor: GILEAD PHARMASSET, LLC E GILEAD SCIENCES FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA Réu(s): INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL			
2453	09/01/2018	6.9		-			
2451	26/12/2017	6.7		-			
2436	12/09/2017	15.11		- A Classificação Anterior era: C07H 19/00			
2436	12/09/2017	7.1		-			
2423	13/06/2017	7.5		- NOTIFICAÇÃO DE ANUÊNCIA RELACIONADA COM O ART 229 DA LPI			
2377	26/07/2016	15.24.2		-			
2371	14/06/2016	15.24		-			
2301	10/02/2015	7.4		-			
2273	29/07/2014	6.6		-			
2213	04/06/2013	25.7		-			
2211	21/05/2013	25.4		-			
1851	27/06/2006	1.3		-			

Dados atualizados até 25/09/2018 - Nº da Revista: 2490

Documentos Publicados



RPI 1851



Tabelas dos códigos dos despachos proferidos no exame do pedido de patente PI 0410846-9 para facilitar a compreensão, conforme disponibilizados ao usuário na ferramenta busca web no sítio eletrônico do INPI e no índice geral publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 2489, de 18 de setembro de 2018.

Código	Despacho
1.3	Notificação- Fase Nacional-PCT
25.4	Alteração de Nome Deferida
25.7	Alteração de Sede Deferida
6.6	Exigência. Art. 34 da LPI
7.4	Ciência relacionada com o art. 229-C da LPI
15.24	Notificação de requerimento de exame prioritário de pedido de patente

Código	Despacho
15.24.2	Concedido o exame prioritário do pedido de patente
7.5	Notificação de anuência relacionada com o art. 229 da LPI
7.1	Conhecimento de Parecer Técnico
15.11	Alteração de classificação
6.7	Outras exigências
6.9	Publicação anulada
15.23	Pedido "Sub Judice"

Código	Despacho
6.1	Exigência. Art. 36 da LPI
9.1	Deferimento

Doc. 03	Andamento do pedido de patente PI 0809654-6 (pró-fármaco sofosbuvir), que foi foi indeferido.
------------	---

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

1/1

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI 0809654-6 A2
 (22) Data do Depósito: 26/03/2008
 (43) Data da Publicação: 22/04/2015
 (47) Data da Concessão: -

(30) Prioridade Unionista: (33) País: ESTADOS UNIDOS (31) Número: 12/053,015 (32) Data: 21/03/2008
 ESTADOS UNIDOS 60/982,309 24/10/2007
 ESTADOS UNIDOS 60/909,315 30/03/2007

(51) Classificação IPC: C07H 19/10 ; C07H 19/20 ; A61K 31/7064 ; A61K 31/7076 ; A61P 31/14 ; A61K 31/7072

(54) Título: COMPOSTO, SEU ESTEREIOISÔMERO, SAL, HIDRATO, SOLVATO, OU FORMA CRISTALINA DO MESMO E PROCESSO PARA PREPARAR O MESMO E USO DO MESMO, COMPOSIÇÃO PARA TRATAMENTO E/OU PROFILAXIA DE QUAISQUER AGENTES VIRAIS, USO DE COMPOSTO, MÉTODO DE TRATAR INDIVÍDUO

(57) Resumo:

(71) Nome do Depositante: GILEAD PHARMASSET LLC (US)
 (72) Nome do Inventor: Dhanapalan Nagarathnam / Peiyuan Wang / Jinfa Du / Michael J. Sofia
 (74) Nome do Procurador: LICKS ADVOGADOS
 Número Dividido: PI 0823519-8 (Data:26/03/2008);
 (85) Início da Fase Nacional: 30/09/2009
 (86) PCT Número: US2008058183 Data:26/03/2008
 (87) W.O. Número: 2008/121634 Data: 09/10/2008

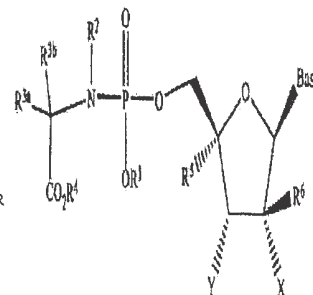
Anuidades Ver todas as anuidades

Tabela de Retribuição	9ª Anuidade ✓		10ª Anuidade ✓		11ª Anuidade ✓		12ª Anuidade ✗	
	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim	Início	Fim
Ordinário	26/03/2016	26/06/2016	26/03/2017	26/06/2017	26/03/2018	26/06/2018	26/03/2019	26/06/2019
Extraordinário	27/06/2016	26/12/2016	27/06/2017	26/12/2017	27/06/2018	26/12/2018	27/06/2019	26/12/2019

Petições

Serviço	Pgo	Protocolo	Data	Imagens	Cliente	Delivery	Data
Serviços							
260	✓	870180127752	06/09/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
214	✓	870180056919	29/06/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870180027207	04/04/2018	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
260	✓	870180017875	05/03/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
281	✓	870180007812	29/01/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
260	✓	870180003583	15/01/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
210	✓	870170048789	13/07/2017	- - -	BLANVER FARMACÊUTICA E FARMOQUÍMICA SA	-	-
210	✓	020170000966	17/03/2017	- - -	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS	-	-
273	✓	870160054258	26/09/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
260	✓	860150237421	14/10/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
248	✓	020120094965	08/10/2012	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
248	✓	020120094965	08/10/2012	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
260	✓	020110098747	22/09/2011	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
203	✓	020110026447	21/03/2011	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
260	✓	020090102565	30/10/2009	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
200	✓	020090092338	30/09/2009	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
Anuidade							
220	✓	800180137448	17/04/2018	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800170101788	31/03/2017	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800160109575	22/04/2016	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800150103622	28/04/2015	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800140072166	04/04/2014	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
220	✓	800130059695	26/03/2013	- - -	GILEAD PHARMASSET LLC	-	-
221	✓	800120104531	28/06/2012	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	800120096613	15/06/2012	- - -	PHARMASSET INC.	-	-
220	✓	800120043956	27/03/2012	- - -	PHARMASSET, INC.	-	-
220	✓	800110093621	16/06/2011	- - -	PHARMASSET INC.	-	-
220	✓	800100066458	12/05/2010	- - -	PHARMASSET INC.	-	-
Outros							
824	✓	870170018692	21/03/2017	- - -	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA	-	-
824	✓	020160004129	29/06/2016	- - -	LICKS ADVOGADOS	-	-
824	✓	020160003740	15/06/2016	- - -	DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA	-	-
824	✓	860150104621	27/05/2015	- - -	ANA PAULA SANTOS CELIDONIO	-	-
824	✓	860140193246	19/11/2014	- - -	ANA PAULA SANTOS CELIDONIO	-	-
824	✓	020130049831	07/06/2013	- - -	JANSSEN PHARMACEUTICA NV	-	-

Publicações				
RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2483	07/08/2018	12.2	-	-
2469	02/05/2018	9.2		-
2443	31/10/2017	15.11	-	As Classificações Anteriores eram: C07H 19/10 , C07H 19/20 , C07H 19/04 , C07H 19/06 , A61K 31/7064 , A61K 31/7076 , A61K 31/706 , A61P 31/14
2443	31/10/2017	7.1		-
2425	27/06/2017	7.5		NOTIFICAÇÃO DE ANUÊNCIA RELACIONADA COM O ART 229 DA LPI
2389	18/10/2016	7.4		-
2379	09/08/2016	6.6		-
2377	26/07/2016	15.24.2		-
2371	14/06/2016	15.24	-	-
2353	10/02/2016	25.7		-
2350	19/01/2016	25.4		-
2311	22/04/2015	1.3		-
2118	09/08/2011	1.1	-	-

Dados atualizados até 25/09/2018 - Nº da Revista: 2490
 Documentos Publicados

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 | Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010



Tabelas dos códigos dos despachos proferidos no exame do pedido de patente PI 0809654-6 para facilitar a compreensão, conforme disponibilizados ao usuário na ferramenta busca web no sítio eletrônico do INPI e no índice geral publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 2489, de 18 de setembro de 2018.

Código	Despacho
1.1	Publicação Internacional PCT
1.3	Notificação. Fase nacional. PCT.
25.4	Alteração de Nome Deferida
25.7	Alteração de Sede Deferida
15.24	Notificação de requerimento de exame prioritário de pedido de patente
15.24.2	Concedido o exame prioritário do pedido de patente

Código	Despacho
6.6	Exigência. Art. 34 da LPI
7.4	Ciência relacionada com o art. 229-C da LPI
7.5	Notificação de anuência relacionada com o art. 229 da LPI
7.1	Conhecimento de Parecer Técnico
15.11	Alteração de Classificação
9.2	Indeferimento
12.2	Notificação de Recurso contra o Indeferimento

Doc. 04	Agendamento de publicação de ato na Revista de Propriedade Industrial do dia 2 de outubro de 2018, que impede a concessão da patente PI 0410846-9.
------------	--

Data: 27/09/2018

Diretoria de Patentes
Publicação na Revista de Propriedade Industrial

Página: 1

Hora: 12:39

Despacho: 15.14

Pedido: PI0410846-9 A2

Nº do Pedido (21) : PI0410846-9

Data do Depósito (22) : 21/04/2004

Nome do Depositante (71) : GILEAD PHARMASSET LLC (US)

Procurador (74) : LICKS ADVOGADOS

Texto do Despacho (Co):

INPI 52400.223666/2018-62
Ação Popular 14ª Vara Federal Cível da SJDF
Processo: 1019631-97.2018.4.01.3400
Demandante: Maria Osmarina Marina da Silva
Vaz de Lima, Eduardo Jorge Martins Alves
Sobrinho.
Litisconsorte: Gilead Sciencies, Inc.
Demandada: União Federal e Instituto Nacional
da Propriedade Industrial - INPI
Decisão: À vista de todo o exposto, com fulcro
no art.5º, §4º, da Lei nº 4717/65, concedo a *
liminar requerida para: a)Reconhecer que o
INPI, ao deixar de enfrentar, expressamente, os
argumentos de que o pedido de patente aqui
questionado não se coadunava com o interesse
social, tecnológico e econômico do País (sob a
ótica do Programa de Combate a hepatite C,
mantido pelo SUS), desrespeitou a sua
obrigação constitucional de zelar,
preventivamente pela guarda da soberania
nacional de interesse público, na exata medida
do art. 5º, XXIX, da Constituição Federal e dos
arts. 2º e 18, I, da Lei nº 9279/96;b)Anular o ato
administrativo do INPI que concedeu a patente
do fármaco antiviral Sofosbuvir (comercializado
sob a denominação Sovaldi) em favor das
empresas GILEAD PHARMASSET LLC e
GILEAD SCIENCE INC.;c)Determinar que o
INPI: c1)reabra seu procedimento administrativo
e, pelos meios cabíveis corrija a omissão
reconhecida na alínea "a" supra; c2) comunique
esse juízo as providências a serem adotadas;
c3) informe, oportunamente, a solução final
dada ao pedido;d)Alertar as partes que o
descumprimento da liminar ora concedida
ensejará a imposição de pena pecuniária e
pessoal a todos aqueles que deram causa.
Outrossim, também pelos fundamentos já
apresentados, postergo, por ora o
enfrentamento do pedido de reconhecimento
liminar da situação de interesse público em
relação ao Programa do SUS para o tratamento
gratuito da Hepatite C e da eventual
necessidade de se outorgar licenciamento
compulsório a terceiros, conforme autoriza o
art. 71 da Lei 9.279/96(regulamentado pelo
Decreto nº 3201/99)
O INPI informa que em razão da decisão liminar



proferida no dia 23 de setembro de 2018, nos autos do processo nº 1019631-97.2018.4.01.3400, em trâmite na 21ª Vara Federal do Distrito Federal, fica impedida a concessão da patente PI0410846-9.



Publicação na RPI (200):

Publicado na RPI nº 2491 de 02/10/2018.

