



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00010/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003824/2020-64

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS - Trâmite prioritário de processo de patente e requerimento de exame

1. Solicitação do Ministério da Saúde para a priorização do exame dos pedidos de patentes depositados junto à Autarquia, com base no disposto no artigo 13 da Resolução n 239/2019.
2. Consulta formulada pela DIRPA sobre a possibilidade de que pedidos de patente que ainda não apresentem requerimento de exame sejam priorizados no seu processamento perante o INPI.
3. Impossibilidade, à vista do disposto nos artigos 33 da Lei n 9.279/96, e 17, inciso II da Resolução n 239/2019.
4. Sugestão de publicação de "Exigência formal de exame prioritário" na RPI, a fim de que o depositante ou terceiros interessados apresentem requerimento de exame, viabilizando a concessão do trâmite prioritário, se for o caso.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, em função do atendimento ao contido no Ofício Nº 943/2020/SCTIE/GAB/SCTIE/MS, originário do Ministério da Saúde.

2. Através do referido Ofício, o Ministério solicita a priorização do exame dos pedidos de patentes relativos aos medicamentos Remdesivir, Tocilizumabe, Sarilumabe e Favipiravir depositados junto à Autarquia, com base no disposto no artigo 13 da Resolução n 239/2019. O encaminhamento está acompanhado de lista relativa aos pedidos de patente objeto da solicitação de priorização e nota técnica que fundamenta o pedido.

3. Informa a DIRPA que foi realizado levantamento da situação em que se encontram os referidos pedidos, tendo sido identificados alguns em que o exame técnico ainda não teria sido requerido. Contudo, pontua que o *"MS solicita avaliação excepcional destes pedidos de patentes, mesmo sem exame técnico requerido, considerados de total relevância para garantir a saúde pública no enfrentamento da pandemia estabelecida pelo coronavírus COVID-19"*.

4. Assim, nesse sentido, a Diretoria consulta a Procuradoria sobre a possibilidade de que os referidos pedidos de patente sejam priorizados no seu processamento perante o INPI, ainda que não apresentem requerimento de exame.

É o necessário a relatar.

5. O Ministério da Saúde encaminha o Ofício Nº 943/2020/SCTIE/GAB/SCTIE/MS, através do qual solicita o exame prioritário de pedidos de patente depositados junto ao INPI relativos aos medicamentos Remdesivir, Tocilizumabe, Sarilumabe e Favipiravir.

6. A solicitação é feita com base no artigo 13 da Resolução n 239/2019, em função do enfrentamento à pandemia do vírus COVID-19. Nos termos da Nota Técnica nº 27/2020-CGITS/DGITIS/SCTIE/MS, que acompanha a solicitação, *"os dados do estudo corroborados pelas buscas realizadas, ainda apontam a existência de testes clínicos realizados com medicamentos antivirais, com atividade comprovada em relação à SARS e MERS, que vem sendo testados no tratamento da COVID-19. São eles: Remdesivir; Favipiravir; Sarilumabe (Kevzara) e Torcilizumabe"*.

7. Atendendo à solicitação do Ministério, a DIRPA procedeu à priorização de 46 (quarenta e seis) pedidos de patente, indicando outros 8 (oito) pedidos que não puderam ter a solicitação analisada (sete, por terem sofrido arquivamento definitivo, e um, por já ter prioridade concedida anteriormente). Além disso, foram identificados 5 (cinco) pedidos que poderão ter a prioridade concedida após o requerimento de exame, na forma do artigo 17, II da Resolução n 239/19.

8. A concessão de prioridade ao trâmite de processos de patente no âmbito do INPI visa a conferir tratamento diferenciado a determinados pedidos, seja em função de alguma condição especial do depositante, seja em razão da natureza do objeto contido no pedido, adequando o procedimento

administrativo da Autarquia, de uma forma ampla, ao ordenamento jurídico pátrio.

9. A Resolução n 239/2019, atualmente em vigor para disciplinar a referida concessão de prioridade, foi recentemente alterada pela Portaria n 149/2020, que incluiu no seu texto o artigo 12-A, em atenção à declaração emitida pela Organização Mundial da Saúde - OMS quanto à pandemia decorrente da disseminação do vírus COVID-19, criando uma modalidade de trâmite prioritário de pedidos de patente relacionada "a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, para o diagnóstico, profilaxia e tratamento da COVID-19".

10. O artigo 17 da Resolução n 239/2019, por seu turno, elenca os requisitos a serem cumpridos para que um pedido de patente, dentre aqueles considerados elegíveis pela norma, esteja apto a ser priorizado. Nesse sentido, o inciso II do dispositivo determina que somente será considerado apto para o trâmite prioritário o processo de patente que esteja com o exame técnico pago. Em outras palavras, o pedido de patente somente poderá ter o seu trâmite priorizado caso tenha sido formulado o requerimento do seu exame, seja pelo depositante ou por terceiro interessado.

11. Isso porque parece ilógico solicitar o trâmite prioritário se o processo continuará parado em determinando ponto do processamento em função da inércia do seu requerente. Se existe interesse na priorização do seu trâmite, deve existir, por igual e previamente, interesse na realização do exame, que deve ser requerido na forma da LPI.

12. Assim, antes da formulação do requerimento de prioridade, é necessário garantir que o processo de patente esteja em condições de ser concluído, ou seja, que tenha sido publicado e constatando-se que o seu exame de mérito possa vir a ser efetuado.

13. O artigo 33 da Lei n 9.279/96 trata do requerimento de exame do pedido de patente, e é claro ao dispor que deverá ser formulado pelo próprio depositante ou por terceiro interessado no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses a contar do depósito, sob pena de arquivamento:

"Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo."

14. Note-se que o exame de um pedido de patente está condicionado à apresentação do respectivo requerimento, na forma do artigo 33 da LPI. Assim, se o exame não é requerido pelo depositante ou por qualquer terceiro interessado no prazo acima mencionado, o pedido é arquivado.

15. A Procuradoria, portanto, manifesta-se pela impossibilidade de que os 5 (cinco) pedidos de patente identificados venham a ter o seu processamento priorizado perante o INPI independentemente da apresentação de requerimento de exame por parte do depositante ou de terceiros interessados.

16. Entendimento contrário violaria, smj, o disposto no artigo 33 da Lei n 9.279/96, que prevê a necessidade de que o impulso para o exame seja efetuado pelo requerente, bem como a previsão contida no artigo 17, inciso II da Resolução n 239/2019, que considera apto para o trâmite prioritário o processo de patente para o qual tenha sido requerido o exame.

17. Nesse sentido, a Procuradoria sugere que a DIRPA publique, em relação aos 5 (cinco) pedidos identificados, "Exigência formal de exame prioritário" na RPI, na forma do artigo 6o da Instrução Normativa DIRPA n 01/2019, a fim de cientificar os interessados acerca da necessidade de apresentação de requerimento de exame, e conceder posteriormente, se for o caso, o trâmite prioritário.

Conclusões

18. Ante o exposto, em atenção à consulta encaminhada pela DIRPA, a Procuradoria manifesta-se pela impossibilidade de concessão de trâmite prioritário para pedidos de patente que ainda não apresentem requerimento de exame, sob pena de violação ao disposto nos artigos 33 da Lei n 9.279/96, e 17, inciso II da Resolução n 239/2019.

19. Sugere-se que a DIRPA publique "Exigência formal de exame prioritário" na RPI, cientificando os interessados acerca da necessidade de apresentação de requerimento de exame, a fim de que seja concedido posteriormente, se for o caso, o trâmite prioritário.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003824202064 e da chave de acesso e6636f10

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 422815554 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 07-05-2020 18:21. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
