



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. 00041/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005750/2020-09

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS (Projeto de Lei n 2.848/2020 - art. 71 da LPI)

1. Análise de minuta de Projeto de Lei que altera as Leis n 9.279/96 e n 13.979/2020 *"para determinar, pelo prazo de 1 (um) ano, o licenciamento compulsório de patentes associadas a produtos essenciais ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid19"*.
2. Reiteração dos termos do Parecer n 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
3. Impossibilidade de concessão automática de licenças compulsórias de patentes ou de pedidos de patente, à vista do texto da Carta Magna e em função de obrigações assumidas internacionalmente em função do Acordo TRIPS.
4. A Procuradoria manifesta-se de forma parcialmente desfavorável ao Projeto.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência, referente ao Projeto de Lei n 2.848/2020, apresentado pela Ilma. Deputada Federal Erika Kokay, cuja proposta *"Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar, pelo prazo de 1 (um) ano, o licenciamento compulsório de patentes associadas a produtos essenciais ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid19"*.

2. O Projeto foi objeto de análise por parte da DIRPA, tendo sido elaborada a Nota Técnica /SEI Nº 48/2020/INPI/DIRPA/PR, através da qual manifestou-se a Diretoria de forma contrária à iniciativa.

3. A Procuradoria manifestou-se recentemente sobre outras iniciativas legislativas relacionadas a propostas de alteração pontuais do sistema de propriedade industrial brasileiro destinadas a auxiliar no combate aos efeitos decorrentes da pandemia do vírus COVID-19.

4. Por meio do Parecer n 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, nos autos do Processo 52402.003248/2020-55, analisou-se proposta de alteração do artigo 71 da Lei n 9.279/96, sugerindo-se que a Presidência do INPI se posicionasse de forma parcialmente favorável ao Projeto, com emendas.

5. A presente análise é feita no contexto da declaração emitida pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março do corrente ano, quanto à pandemia do vírus COVID-19 ("novo coronavírus"), em função do rápido alastramento geográfico da doença, o que ensejou a adoção de medidas de isolamento social em diversos Países, inclusive o Brasil, causando forte impacto em todos os níveis de atividades econômicas e sociais.

É o relato do necessário.

6. O Projeto em tela propõe a inclusão de parágrafo ao artigo 71 da Lei n 9.279/96 e do artigo 7o-A à Lei n 13.979/2020, apresentando a seguinte redação:

"Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar, pelo prazo de 1 (um) ano, o licenciamento compulsório de patentes associadas a produtos essenciais ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19, com o objetivo de facilitar a fabricação desses bens e seu acesso à população brasileira.

Art. 2º O art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, é acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se para § 1º o parágrafo único deste artigo:

'Art. 71. (...)

§ 1º (...)

§ 2º Lei federal poderá determinar o licenciamento compulsório de patentes imprescindíveis ao enfrentamento de emergências e calamidades públicas nacionais.'

Art. 3º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:

'Art. 7º-A As patentes relativas a bens essenciais ao enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata esta Lei serão compulsoriamente licenciadas pelo prazo de 1 (um) ano, facultada a prorrogação por ato do Poder Executivo.

§ 1º São bens considerados essenciais de acordo com o caput deste artigo:

I - equipamentos de proteção individual;

II - desinfetantes e esterilizantes;

III - camas hospitalares;

IV - ventilador pulmonar mecânico e seus componentes e circuitos;

V - monitores multiparâmetro e seus componentes;

VI - gases medicinais;

VII - medicamentos e vacinas; e

VIII - insumos e equipamentos para testes diagnósticos.

§ 2º Ato do Poder Executivo poderá adicionar bens à lista estabelecida pelo § 1º deste artigo.'

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."

7. Como relatado, a Procuradoria manifestou-se recentemente sobre a proposta legislativa constante do Projeto de Lei n 1.462/2020, relativa à alteração do artigo 71 da LPI.

8. A Procuradoria reporta-se, assim, aos termos do Parecer n 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que foi inclusive delimitado o arcabouço legal da matéria.

9. O Projeto de Lei ora sob análise, ao pretender a inclusão de parágrafo ao artigo 71, também prevê a concessão automática de licenças compulsórias, cabendo aqui as críticas já apresentadas em relação à proposição legislativa constante do PL n 1.462/2020.

10. Isso porque o artigo 31 do Acordo TRIPS, em seus itens *i* e *j*, prevê o proferimento de decisão para a concessão de uma licença compulsória, bem como para que seja fixada a remuneração devida ao titular em função do licenciamento, estando a sua validade sujeita, em ambos os casos, a recurso judicial ou administrativo.

11. A concessão automática de licenças compulsórias parece, *smj*, dispor em sentido contrário à previsão constante do Acordo, entendendo-se pela necessidade de que a Presidência da República profira decisão, caso a caso, sobre a concessão de licenciamento compulsório, fixando inclusive os termos devidos para a remuneração do titular.

12. Note-se ainda que a previsão de concessão automática de licenças compulsórias sinaliza uma afronta do disposto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da República ("*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*"), considerando que, nesses casos, não haveria qualquer decisão em sentido material passível de revisão por parte do Poder Judiciário.

13. Por fim, transcreve-se passagem da manifestação técnica elaborada pela DIRPA que bem resume a questão:

"De acordo com o artigo 71 da LPI, a licença compulsória, temporária e não exclusiva, para exploração da patente poderá ser concedida nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados pelo Poder Executivo Federal. Trata-se de atribuição do Presidente da República, realizada por meio de Decreto Presidencial, no uso da competência que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal.

Por sua vez, a declaração de emergência nacional ou de interesse público é atribuição do Ministro de Estado responsável pela matéria em causa, a qual é tornada pública por meio do Diário Oficial da União (artigo 3º do Decreto nº 3.201, de 6 de outubro de 1999). Um exemplo recente é a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) feita pelo então Ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Por conseguinte, tanto a declaração de emergência nacional ou interesse público, quanto a concessão de licença compulsória são atribuições do Poder Executivo Federal, independentes de ato do Poder Legislativo."

14. Assim sendo, manifesta-se a Procuradoria de forma contrária à possibilidade de concessão automática de licenças compulsórias de patentes ou de pedidos de patente, conforme constante da proposta legislativa, tendo em vista a colidência com o texto da Carta Magna e por contrariar obrigações assumidas internacionalmente em função do Acordo TRIPS.

Conclusões

15. Assim sendo, diante de todas as considerações lançadas na presente manifestação, a Procuradoria sugere que a Presidência do INPI manifeste-se de forma desfavorável ao Projeto sob análise, considerando, em especial, que a matéria já vem sendo tratada no âmbito do Projeto de Lei n 1.462/2020.

16. A Procuradoria reitera inclusive os termos do Parecer n 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, lançado nos autos do Processo 52402.003248/2020-55, oportunidade em que foi apresentado aperfeiçoamento ao texto constante daquela proposta para fins de alteração do artigo 71 da Lei n 9.279/96, abaixo reproduzido:

"Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou do pedido de 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 ou do pedido, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (NR)

§1o . O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

§2o. Havendo declaração de emergência de saúde pública de importância nacional pelas autoridades nacionais competentes, fica dispensada a constatação de que o titular da patente ou do pedido de patente, diretamente ou por intermédio de licenciado, não atende às necessidades decorrentes da situação de emergência. (NR)

§3o. Nos casos do parágrafo anterior, caberá ao INPI publicar a relação de patentes e pedidos de patente identificados como suscetíveis de uso relacionado à emergência de saúde e, caso concedida a licença compulsória, promover as anotações no respectivo processo administrativo, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado. (NR)"

17. É o Parecer.

18. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 08 de outubro 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) 52402005750202009 e da chave de acesso 477b1221

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 512182243 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 08-10-2020 13:28. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
