



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

NOTA JURÍDICA n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003287/2020-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência do INPI, em que se solicita manifestação sobre o Projeto de Lei n 1.184/2020 que "*Dispõe sobre a concessão das licenças não-voluntárias prevista na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*".

2. Os autos foram encaminhados à DIRPA e à CGTEC para manifestação, tendo a área técnica da Autarquia emitido a Nota Técnica/SEI Nº 18/2020/INPI/DIRPA/PR e a Nota Técnica/SEI Nº 5/2020/INPI/CGTEC/PR, respectivamente.

3. A DIRPA, em sua manifestação técnica, posicionou-se de forma desfavorável ao Projeto de Lei, considerando a impossibilidade de concessão automática de licenças compulsórias de patentes ou de pedidos de patente, "*tendo em vista a colidência com o texto da Carta Magna e por contrariar obrigações assumidas internacionalmente em função do Acordo TRIPS*".

4. Ocorre que a proposta contida no Projeto, é bastante similar, senão idêntica, à constante do artigo 3o do Projeto de Lei n 1.462/2020 que "*Altera o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para tratar de licença compulsória nos casos de emergência nacional decorrentes de declaração de emergência de saúde pública de importância nacional ou de importância internacional*".

5. As proposições legislativas constantes do Projeto de Lei n 1.462/2020 foram objeto de manifestação por parte da própria DIRPA e da CGTEC nos autos do Processo 52402.003248/2020-55. A Procuradoria manifestou-se naqueles autos através do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (anexo).

6. Assim, a Procuradoria reitera aos termos do referido Parecer, manifestando-se, contudo, de forma contrária ao teor do Projeto de Lei n 1.184/2020, esclarecendo que o posicionamento parcialmente favorável ao Projeto de Lei n 1.462/2020, com emendas, refere-se exclusivamente à proposta de nova redação para o artigo 71 da Lei n 9.279/96.

7. A referida análise jurídica sugeriu, inclusive, uma nova possível redação para o artigo 71 da Lei n 9.279/96, consubstanciada na seguinte proposta:

"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)"

8. Assim sendo, a Procuradoria sugere que a Presidência do INPI manifeste-se de forma desfavorável ao Projeto de Lei n 1.184/2020.

Ao Gabinete da Presidência.

Rio de Janeiro, 17 de abril 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) 52402003287202052 e da chave de acesso 13d253b5

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 408462256 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 17-04-2020 15:16. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
