



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. 00019/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003282/2021-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Projeto de Lei do Senado n. 12/2021 (suspensão das obrigações assumidas no Acordo TRIPS e concessão automática de licenças compulsórias)

1. Análise de minuta de Projeto de Lei do Senado que "*suspende as obrigações da República Federativa do Brasil de implementar ou aplicar as seções 1, 4, 5 e 7 da Parte II do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005 e promulgado pelo Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018, ou de fazer cumprir essas seções nos termos da Parte III do Acordo TRIPS, em relação à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19, enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)*".
2. Obrigações decorrentes do Acordo TRIPS.
3. Possibilidade de exclusão do Brasil da Organização Mundial do Comércio - OMC e/ou da aplicação de sanções internacionais.
4. Reiteração dos termos do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido da impossibilidade de concessão automática de licenças compulsórias.
5. A Procuradoria manifesta-se de forma desfavorável ao Projeto.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência, em que se solicita manifestação sobre o Projeto de Lei do Senado n. 12/2021 que "*suspende as obrigações da República Federativa do Brasil de implementar ou aplicar as seções 1, 4, 5 e 7 da Parte II do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005 e promulgado pelo Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018, ou de fazer cumprir essas seções nos termos da Parte III do Acordo TRIPS, em relação à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19, enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)*".

2. Foi solicitada manifestação da área técnica, sendo os autos encaminhados à DIRPA, que emitiu Nota Técnica data de hoje, 07 de abril.

3. A Diretoria entende que, em resumo, "*ainda que o Brasil opte por medidas de limitação aos direitos de propriedade intelectual para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, como a adoção de licenças compulsórias, não se faz necessária qualquer medida extrema como a proposta no PL 12-2021*", manifestando-se de forma desfavorável à proposta legislativa.

4. A Procuradoria manifestou-se recentemente sobre outras propostas legislativas que versam sobre medidas de combate à pandemia do vírus COVID-19 ("novo coronavírus"), podendo-se destacar o Parecer n.

00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que analisou o 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" e o Parecer n. 00040/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00150/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, através do qual foi apreciado o Projeto de Lei n. 2.695/2020, que propõe a alteração das Leis n. 9.279/96 e n. 13.979/2020 "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. A presente análise é feita no contexto da declaração emitida pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, quanto à pandemia do vírus COVID-19, em função do rápido alastramento geográfico da doença, o que ensejou a adoção de medidas de isolamento social em diversos países, inclusive no Brasil, causando forte impacto em todos os níveis de atividades econômicas e sociais.

É o breve relato do necessário.

6. O Projeto de Lei do Senado n. 12/2021, de autoria do Senador Paulo Paim, apresenta a seguinte redação:
"Art. 1º Enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19), ficam suspensas as obrigações da República Federativa do Brasil de implementar ou aplicar as seções 1, 4, 5 e 7 da Parte II do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC) – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adotado pelo Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio, em 6 de dezembro de 2005 e promulgado pelo Decreto nº 9.289, de 21 de fevereiro de 2018, ou de fazer cumprir essas seções nos termos da Parte III do Acordo TRIPS, em relação à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19.

Art. 2º Durante o prazo de que trata o art. 1º, os titulares das patentes licenciadas ou pedido de patentes relativos a vacinas ou medicamentos relacionado à prevenção, contenção ou tratamento da COVID-19, definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, ficam obrigado a disponibilizar ao Poder Público todas as informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução dos objetos protegidos, devendo o Poder Público assegurar a proteção cabível dessas informações contra a concorrência desleal e práticas comerciais desonestas, sob pena de decretação da nulidade da patente ou registro já concedidos ou sob exame da autoridade competente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação."

Artigo 1o do Projeto de Lei

7. Em resumo, o Projeto de Lei, de acordo com o disposto em seu artigo 1o, pretende desobrigar o Brasil do cumprimento do contido no Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) "enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19)".

8. O Acordo TRIPS consta do Anexo 1C ao Decreto n. 1.355/94. O referido Decreto promulgou a Ata Final que incorporou os resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio) e, de acordo com o disposto em seu artigo 1o, a referida Ata Final "será executada e cumprida tão inteiramente como nele contém".

9. Note-se que a Rodada Uruguaia foi responsável pela própria criação da Organização Mundial do Comércio (OMC), que passou a funcionar em 1o de janeiro de 1995, em substituição ao GATT, por força do contido no Acordo de Marraquexe.

10. O Projeto de Lei em análise pretende suspender as obrigações assumidas pelo Brasil referentes às seções 1, 4, 5 e 7 da Parte II do Acordo TRIPS, ou de fazer cumprir as referidas seções nos termos da Parte III do referido Acordo.

11. A Parte II do Acordo TRIPS trata dos "Padrões Relativos à Existência, Abrangência e Exercício de Direitos de Propriedade Intelectual", sendo a Seção 1 atinente ao "Direito do Autor e Direitos Conexos", a Seção 4

referente a "*Desenhos Industriais*", a Seção 5 a "*Patentes*" e a Seção 7 a "*Proteção de Informação Confidencial*". A Parte III cuida, por fim, da "*Aplicação de Normas de Proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual*".

12. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que as referências legais que constam do Projeto de Lei encontram-se equivocadas.

13. Como já mencionado acima, o Acordo TRIPS entrou em vigor em 1o de janeiro de 1995, tendo sido internalizado no Brasil pelo referido Decreto n. 1.355/94, de 30/12/1994. O Projeto de Lei confunde a data de entrada em vigor do Acordo TRIPS com a data da sua emenda, que incluiu o artigo 31*bis*, em 6 de dezembro de 2005.

14. No que tange propriamente à proposta legislativa, é de se ressaltar que a suspensão unilateral do cumprimento das obrigações constantes das Seções mencionadas do Acordo TRIPS implicaria, na prática, na denúncia do próprio Acordo. Note-se inclusive que o Acordo TRIPS, por ser constitutivo da própria OMC, não poderia ser denunciado de forma isolada, o que importaria na denúncia de todo o Tratado de Marraquexe, o que importaria inclusive na exclusão do Brasil da Organização Mundial do Comércio.

15. A própria Ata Final constante do Decreto n. 1.355/94, prevê em seu item 4:

"4. Os representantes concordam que o Acordo Constitutivo da OMC estará aberto a aceitação como um todo, mediante assinatura ou formalidade de outra natureza, por todos os participantes em conformidade com o Artigo XIV desse Acordo. A aceitação e entrada em vigor dos Acordos Plurilaterais Comerciais incluídos no Anexo 4 do Acordo Constitutivo da OMC serão regidos pelas disposições de cada Acordo Comercial Plurilateral."

16. Do artigo XIV do Acordo Constitutivo da OMC pode-se destacar:

"Artigo XIV

Aceitação, Entrada em Vigor e Depósito

1. Este Acordo estará aberto à aceitação, por assinatura ou outro meio, das partes contratantes do GATT 1947, e das Comunidades Europeias, que sejam elegíveis a se tornarem Membros originais da OMC de acordo com o Artigo XI do mesmo. Tal aceitação aplicará a este Acordo e aos Acordos Comerciais Multilaterais anexos.

(...)"

17. Note-se, por fim, que, caso o Brasil não apresente a referida denúncia, a suspensão unilateral dos efeitos do Acordo TRIPS, tal como constante do Projeto de Lei, permitirá que o país seja acionado no Órgão de Solução de Controvérsias da própria OMC, estando sujeito à aplicação de sanções.

Artigo 2o do Projeto de Lei

18. De acordo com a previsão contida no artigo 2o do Projeto, durante o período definido no artigo 1o, estariam os titulares de patentes ou de pedidos de patentes relacionados a vacinas ou medicamentos para o tratamento da COVID-19 obrigados a disponibilizar as informações necessárias e suficientes à sua produção.

19. A Procuradoria identifica, *in casu*, a iniciativa de disciplinar, por via transversa, o instituto do licenciamento compulsório, previsto nos artigos 71 e seguintes da Lei n. 9.279/96.

20. Por ocasião da análise jurídica realizada em relação ao Projeto de Lei n. 1.462/2020, a Procuradoria manifestou-se no sentido da inviabilidade da proposta constante do aludido Projeto referente à concessão automática de licenças compulsórias.

21. Assim, no que tange à proposta constante do artigo 2o do Projeto de Lei ora sob análise, reitera-se os termos do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, entendendo-se que a declaração de emergência de saúde pública de importância nacional está a cargo do Ministro de Estado da Saúde, na forma do artigo 87, incisos I e II da Constituição da República, sendo que esta deve levar em conta a situação de saúde pública nacional e não, de forma isolada, a declaração de saúde pública de importância internacional.

22. Entende-se oportuna e importante a transcrição da seguinte passagem da referida manifestação, destacando-se a necessidade de observação ao disposto no artigo 31 do Acordo TRIPS:

"Ocorre que a proposição merece ainda atenção sob outro aspecto.

O artigo 31, do Acordo TRIPS, acima transcrito, em seus itens i e j, prevê o proferimento de decisão para a concessão de uma licença provisória, 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.

A concessão automática de licenças compulsórias, nos termos constantes da proposta 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.

Note-se ainda que a previsão de concessão automática de licenças compulsórias, tal como prevista no Projeto, 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.

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."

23. Nesse sentido, a Procuradoria reitera os termos de suas manifestações jurídicas anteriores sobre o tema, ressaltando que a disciplina dispensada pelo ordenamento jurídico brasileiro ao licenciamento compulsório, também integrada pelas disposições constantes dos Decretos n. 3.201/99 e 4.830/2003, não comporta a iniciativa contida no referido artigo 2o da minuta do Projeto.

Conclusões

24. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria sugere que a Presidência do INPI manifeste-se de forma desfavorável ao Projeto de Lei sob análise, reiterando os termos do Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00051/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

25. É o Parecer.

26. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2021.

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) 52402003282202119 e da chave de acesso b204d0c0



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 609361631 e chave de acesso b204d0c0 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 07-04-2021 13:18. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

