

/ 4

## Prioridade na análise de patentes relacionadas ao combate do novo Coronavírus

**Alexandre** Elman Chwartzmann

alexandre.chwartzmann@baptistaluz.com.br

**Gabriela** Raymundi

gabriela.raymundi@baptistaluz.com.br

**Publicado em:**

11 de maio de 2020

**Atualizado em:**

22 de julho de 2020

Em 07/04/2020, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou a **Portaria 149/2020**, estabelecendo o trâmite prioritário para processos de patentes que sirvam ao “*diagnóstico, profilaxia e tratamento da COVID-19*”<sup>1</sup>. Tal medida vem em meio ao cenário de pandemia mundial e o reconhecimento do estado de calamidade pública no Brasil pelo Senado Federal<sup>2</sup>.

### Como funciona o pedido de prioridade na prática?

Ao se estabelecer um trâmite prioritário para um processo de registro de patente, concede-se preferência à análise daquele pedido, obtendo-se uma decisão (favorável ou não) de forma mais rápida.

<sup>1</sup>REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, v. 2570, 7 abr. 2020. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 05 mai. 2020.

<sup>2</sup>BRASIL. Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/norma/31993957/publicacao/31994188>.

Esse enquadramento preferencial pode ser solicitado pelo próprio depositante, mas somente após o protocolo regular do pedido de patente. Inclusive, esse trâmite pode ser aplicado a pedidos feitos antes da descoberta da doença, desde que demonstrado que ele também tem utilidade para combatê-la.

O INPI informa que, no caso de processos relacionados ao novo Coronavírus, o pedido em si não precisa fazer menção específica ao novo vírus, somente sendo necessário anexar formulário de esclarecimento explicando a necessidade da concessão de prioridade.

Esse procedimento, a princípio, funcionará até 30 de junho de 2021.

## O INPI pode fazer isso?

Conforme os art. 17, inciso XI, e art. 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo **Decreto nº 8.854**, compete ao Presidente do INPI praticar os atos administrativos necessários para o funcionamento da autarquia<sup>3</sup>.

Já em 2019, por meio da Resolução 239/2019<sup>4</sup>, o INPI disciplinou e uniformizou o procedimento de trâmite prioritário no âmbito da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Tal procedimento pode ser aplicado também para pedidos feitos por idosos, para interesse público e emergência nacional, entre outras situações.

Desse modo, a princípio não haveria impedimento legal para esta análise prioritária do INPI.

<sup>3</sup> BRASIL. Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8854.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8854.htm).

<sup>4</sup> REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Brasília: Instituto Nacional da Propriedade Industrial, v. 2528, 4 jun. 2019. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 05 mai. 2020.

## Patentes em tempo de Coronavírus

Desde a descoberta desse novo vírus, uma grande soma de capital público e privado tem sido investida em tecnologias de combate à doença. Grande parte dessas tecnologias já possuem algum tipo de proteção de propriedade intelectual, ou serão passíveis de proteção quando obtém o respectivo registro. Essas inovações podem incluir tanto remédios e vacinas para o tratamento dos infectados, quanto a criação de novos instrumentos médicos.

Essa corrida contra o tempo também levantou alguns dos grandes debates sobre o sistema de patentes, como a concessão de licenças-compulsórias<sup>5</sup> e a restrição dos direitos do titular em tempos de crise<sup>6</sup>.

Em paralelo à publicação da Portaria 149/2020, o INPI também criou o Observatório COVID-19, como parte de um esforço para disseminar inovações que vem sendo desenvolvidas para o tratamento da doença. Em uma seção criada especificamente na sua página da web, o órgão divulga diariamente notícias e estudos sobre inovações que trazem novas informações sobre o vírus.

Essas e outras iniciativas demonstram o esforço coletivo da sociedade para mitigar os efeitos do novo Coronavírus naquilo que está ao alcance de cada um, combatendo-o nas mais diversas frentes. Em meio à pandemia, o INPI corretamente identificou e implementou uma forma de auxiliar nessa ação enquanto órgão examinador de inovações e criações.

<sup>5</sup> GALERA, Fernanda. O atual cenário brasileiro de licença compulsória de patentes. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/325898/o-atual-cenario-brasileiro-de-licenca-compulsoria-de-patentes>. Acesso em: 05 mai. 2020.

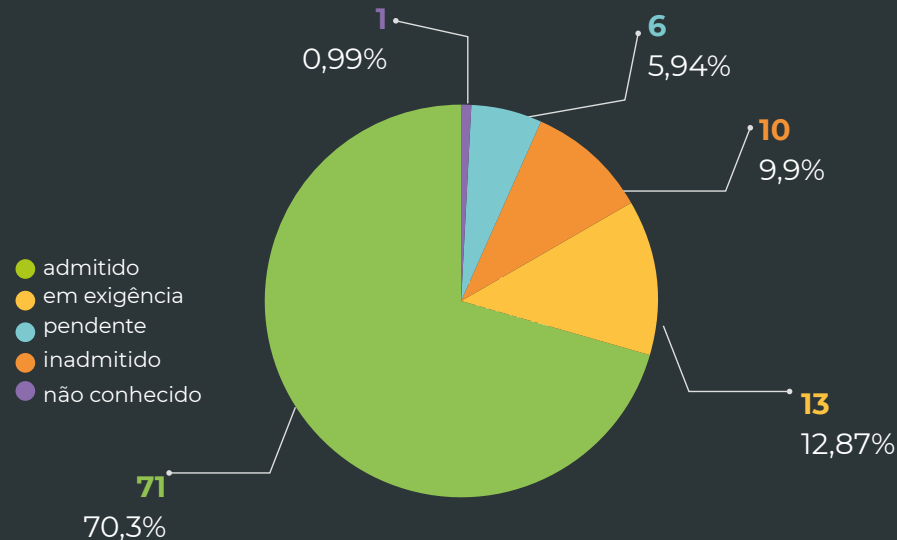
<sup>6</sup> NEBEHAY, Stephanie. U.N. agency says coronavirus emergency could trump some patent rights. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-patents/u-n-agency-says-coronavirus-emergency-could-trump-some-patent-rights-idUSKBN21P1PZ>. Acesso em: 05 mai. 2020.; ROSENBLATT, Mike. Restrictions on coronavirus patents would restrict research. 2020. Disponível em: <https://www.bostonglobe.com/2020/04/27/opinion/restrictions-coronavirus-patents-would-restrict-research>. Acesso em: 05 maio 2020.

Desde que esse sistema foi implantado, muito já se discutiu tal prioridade na análise.

Para facilitar o acesso a informações relacionadas ao assunto, o INPI lançou um painel interativo atualizado periodicamente com os dados sobre os processos que solicitaram análise.

Nesse painel, é possível verificar diversas informações, como país de origem, ano do requerimento e até o status dos 101 pedidos de prioridade que já foram realizados até o momento, mostrado abaixo<sup>7</sup>:

### Pedidos de prioridade relacionados a análise de patentes em tempos de COVID-19



Inclusive, em 12/05/2020, aproximadamente um mês após a publicação da Portaria, o INPI concedeu prioridade de trâmite no processo de 46 (quarenta e seis) patentes de invenção para medicamentos, incluindo para a droga remdesivir, após pedido do Ministério da Saúde<sup>8</sup>.

Poucos dias antes, o senador Telmário Mota (Pros-RR) apresentou Projeto de Lei, propondo a modificação da Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) para determinar que INPI dê prioridade de trâmite aos processos de patente que o Ministério da Saúde indicar como essenciais ao combate de epidemias<sup>9</sup>.

Não houve movimentação neste PL, desde que enviado ao Plenário do Senado em 05/05/2020.

<sup>7</sup> Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/accelere-seu-exame>. Acesso em 17. jul. 2020

<sup>8</sup> Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/inpi-patente-covid-19-13052020>. Acesso em 21 ago. 2020.