

XXXIV

CONGRESSO INTERNACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY – ABPI



O Impacto do PL 5402 e seus desdobramentos na LPI (Altera a Lei 9279 de 14.05.1996)

Maria Carmen S. Brito

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

INTRODUÇÃO



RELEVÂNCIA SOCIAL E OBJETIVOS DO SISTEMA DE PATENTES

- ✓ **Divulgação do invento**
 - ✓ Torna acessível à sociedade informação sobre novas tecnologias fonte de informação tecnológica

- ✓ **Disponibilização de produtos para consumo**
 - ✓ Fabricação local

PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO PL 5402:

- ✓ prazos das patentes - elimina compensação por demora no exame técnico dos pedidos de patente (Art. 40 parágrafo único);
- ✓ proibição de patenteamento de novos usos e novas formas de substâncias (polimorfos e outros);
- ✓ requisitos de patenteabilidade: introdução de novo requisito de “avanço técnico significativo” ;
- ✓ reintrodução de uma etapa formal de oposição durante o processamento do pedido de patente;

Principais modificações introduzidas pelo PL 5402: (cont.)

- ✓ Definição do exame/anuência prévia da ANVISA para concessão de patentes;
- ✓ exclusão de proteção de dados confidenciais apresentados a entidades governamentais para obtenção de aprovação de comercialização;
- ✓ uso governamental sem autorização do titular

Prazo das Patentes: Retira parágrafo único do Art. 40 da LPI

- ✓ prazos mínimos de 10 anos para patentes de invenção e de 7 anos para modelos de utilidade;
- ✓ não representam prazos de “extensão”: é uma compensação pelo atraso no processamento do pedido de patente;
- ✓ não há interferência dos titulares.

Novos usos : Art. 10 inclusão de inciso X:

X - qualquer nova propriedade ou novo uso de uma substância conhecida, ou o mero uso de um processo conhecido, a menos que esse processo conhecido resulte em um novo produto;

não pode ser considerado como evento previsível ou decorrência óbvia de um uso conhecido anterior - requer atividade de pesquisa (recursos humanos e financeiros)

XXXIV

CONGRESSO INTERNACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY – ABPI



Patente PI 0004962-0

“Composição espumosa em spray para demarcar e
limitar distâncias regulamentares nos esportes”

Titular: Line Spuni Marketing Esportivo Comercio Importação e
Exportação Ltda.

Patenteada em mais de 30 países

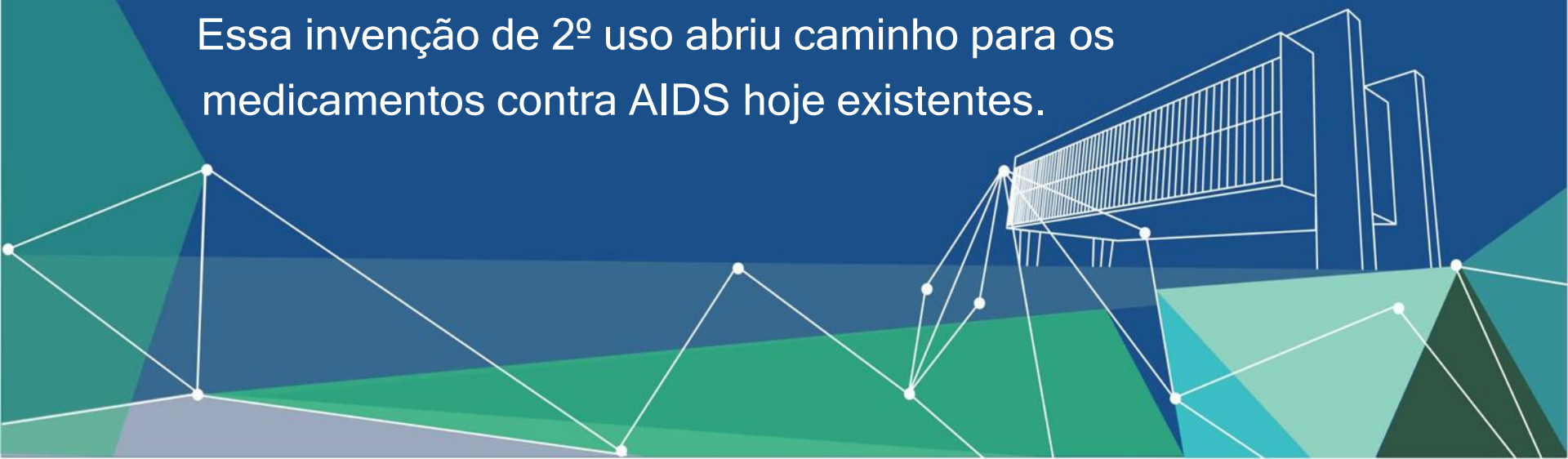


AZT:

1º uso - como agente antineoplásico

2º uso - 10 anos após o 1º uso, como agente antiretroviral

Essa invenção de 2º uso abriu caminho para os medicamentos contra AIDS hoje existentes.



Novo uso: (cont.)

- ✓ não pode ser considerado “método terapêutico”
- ✓ não pode ser considerado extensão de patente anterior
- ✓ medicamento destinado a novo uso é considerado produto novo
- ✓ Pesquisa de novos usos e aplicações de produtos/moléculas conhecidos: favorece países/entidades com menor capacidade de investimentos

Exemplos de universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais com pedidos de patente para segundo uso médico depositados no INPI:

FIOCRUZ

USP

UNICAMP

UFRJ

UFMG

Fundação Butantan

Laboratório Catarinense

Biolab

Eurofarma

Libbs

Cristália

Fonte: Sítio Eletrônico do INPI



Novas formas de substâncias: Art. 10 inclusão de inciso XI

XI - novas formas de substâncias conhecidas, que não resultem no aprimoramento da eficácia conhecida da substância

Polimorfos:

- ✓ diferentes formas cristalinas e amorfas - podem ter características físico-químicas diferentes da substância;
- ✓ porém obtenção de polimorfos assim com suas propriedades não são consequências óbvias a partir da substância anterior.

Novas formas de substâncias: (cont.)

Sais, ésteres, éteres, isômeros

- ✓ diferentes fórmulas estruturais – podem ter características físico-químicas diferentes;
- ✓ porém obtenção assim com suas propriedades não são consequências óbvias.

Requisitos de patenteabilidade: Altera Arts. 13 e 14

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, e desde que represente um avanço técnico significativo em relação ao estado da técnica.

- ✓ requisito de “avanço técnico significativo”
- ✓ não previsto no TRIPs
- ✓ expressão indefinida
- ✓ desvirtua requisito de atividade inventiva
- ✓ inviabiliza invenções alternativas

Reintrodução de Oposição: Arts. 30 e 31-A

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação de oposição por qualquer pessoa.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, por meio de publicação no órgão oficial, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da oposição.

§ 2º Nos casos em que oposição a um pedido de patente tenha sido apresentada, é facultado ao INPI solicitar pareceres técnicos da Administração Pública, de organizações reconhecidas pelo Governo como órgãos de consulta, e de membros dos corpos docentes e discentes das universidades de ensino superior.

§ 3º Após apresentada oposição, o examinador poderá, mediante exigência fundamentada, solicitar quaisquer esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como a apresentação de documentos suplementares.

Reintrodução de Oposição: Arts. 30 e 31-A (cont.)

§ 4º O examinador deverá obrigatoriamente se manifestar sobre cada oposição apresentada, indicando as razões pelas quais acata ou rejeita as informações ali apresentadas.

Art. 31-A. O INPI deve oferecer canal eletrônico intuitivo, de fácil acesso, interligado à rede mundial de computadores, por meio do qual qualquer pessoa possa, gratuitamente, apresentar indícios ou provas da existência prévia, no Brasil ou no exterior, da invenção pleiteada ou do estado da técnica.

Parágrafo único. Mesmo depois da eventual concessão da patente, e especialmente durante o processo de oposição e o processo administrativo de nulidade, é facultada a apresentação de indícios ou provas da existência prévia, no Brasil ou no exterior, da invenção pleiteada ou do estado da técnica.

Reintrodução de Oposição: (cont.)

- ✓ equivalente à oposição da legislação anterior -retirada da lei atual por causar mais atraso ao processamento
- ✓ lei atual contempla a apresentação de subsídios ao exame - processamento mais ágil
- ✓ permite “oposição” a qualquer tempo, também após concessão da patente e por “qualquer pessoa”

XXXIV

CONGRESSO INTERNACIONAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ABPI
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY – ABPI



MUITO OBRIGADA

Maria Carmen S. Brito
mcarmen@dannemann.com.br
www.dannemann.com.br

14/10/2014

17