



CURSO DE VERÃO DA OMPI - Fev 2022

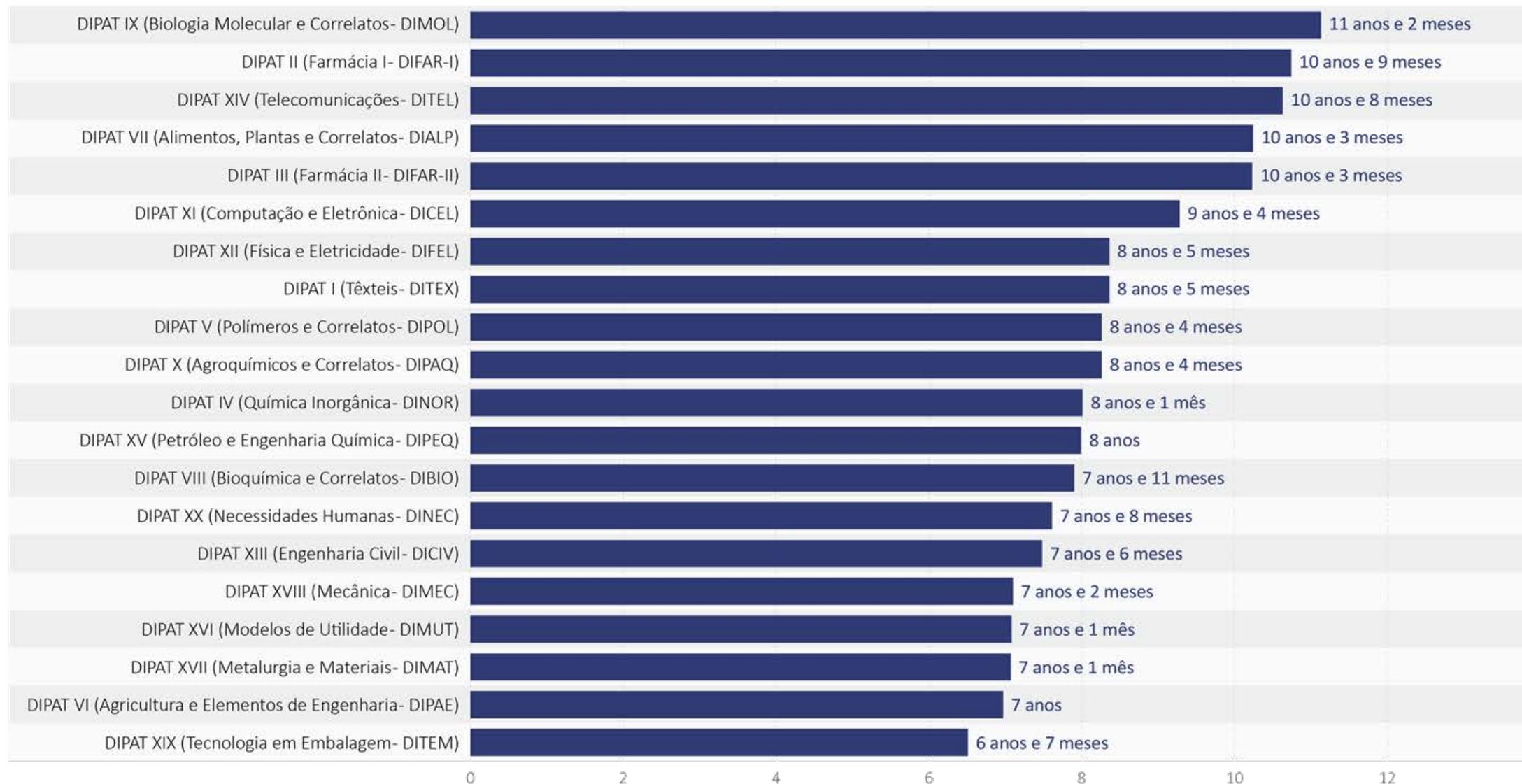
Como cumprir a obrigação de conceder patentes num prazo razoável (TRIPS, art. 62.2)?

Nuno Pires de Carvalho

Sócio

1. Entendendo a dimensão do problema: exemplo das dificuldades em se cumprir no Brasil a obrigação do Acordo TRIPS de conceder patentes num prazo razoável

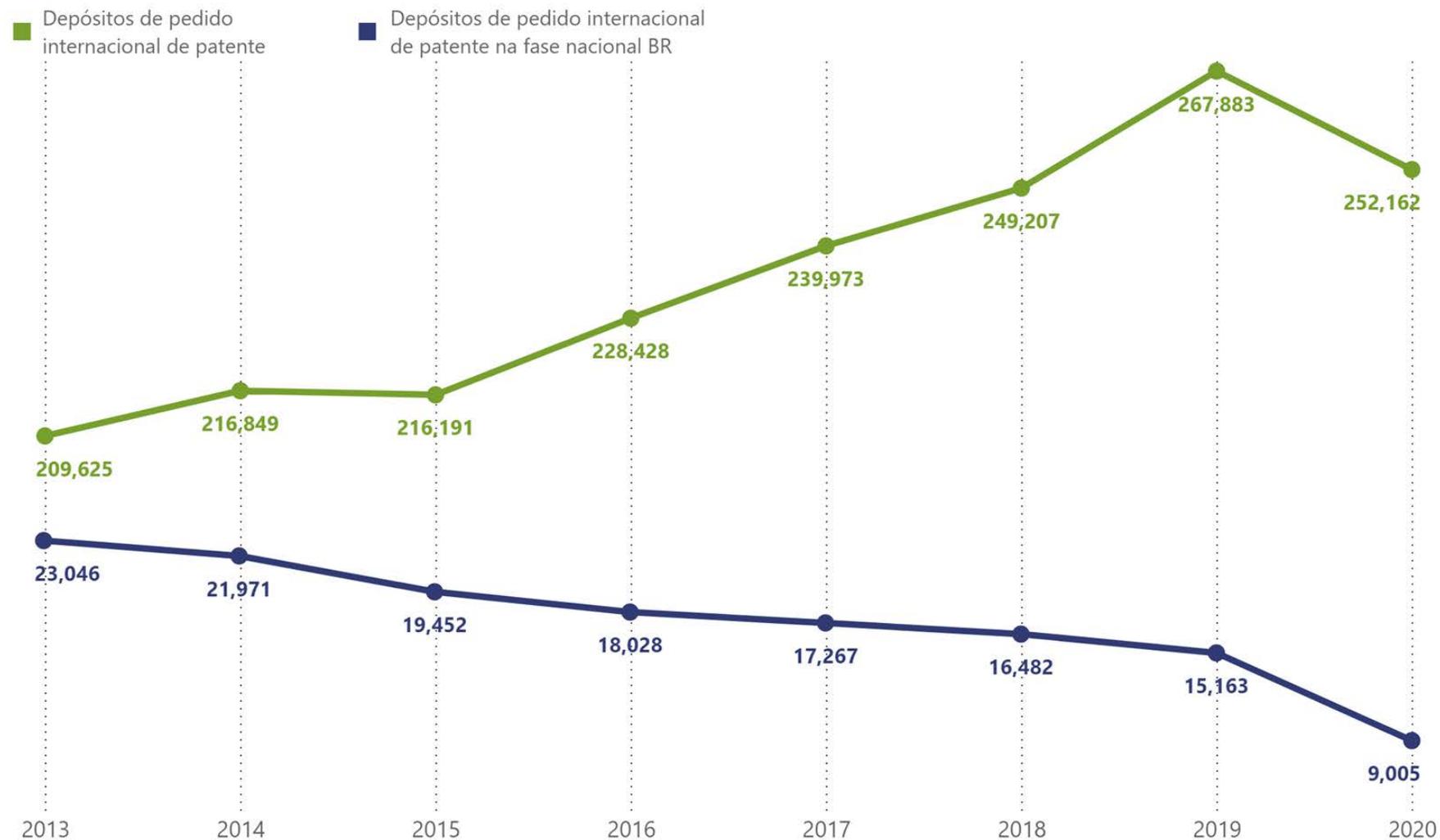
Tempo entre depósito e decisão por divisão técnica do INPI



Atualizado em 02/02/2022

Fonte: Licks Attorneys, © 2022

Número de pedidos PCT: OMPI vs. INPI

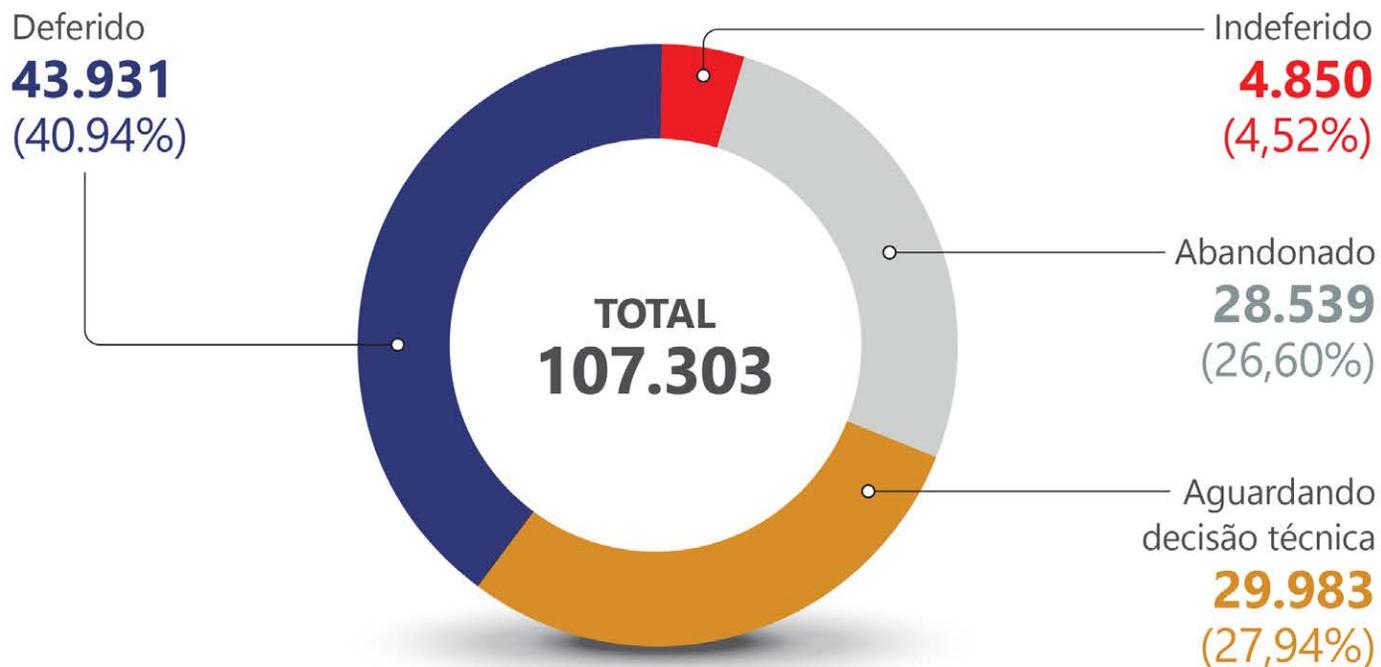


Os dados apresentados são referentes aos pedidos internacionais PCT publicados pela OMPI e pelo INPI.

Fonte: Licks Attorneys, © 2022

Status do plano de combate ao backlog lançado pelo INPI em 2019

Status da exigência preliminar (despacho 6.21 ou 6.22)* emitida até 1/2/2022 (RPI 2665)



Dos **149.912** pedidos de patentes considerados como backlog pelo INPI em 01/08/2019, **107.303** receberam exigência preliminar até 01/02/2022.

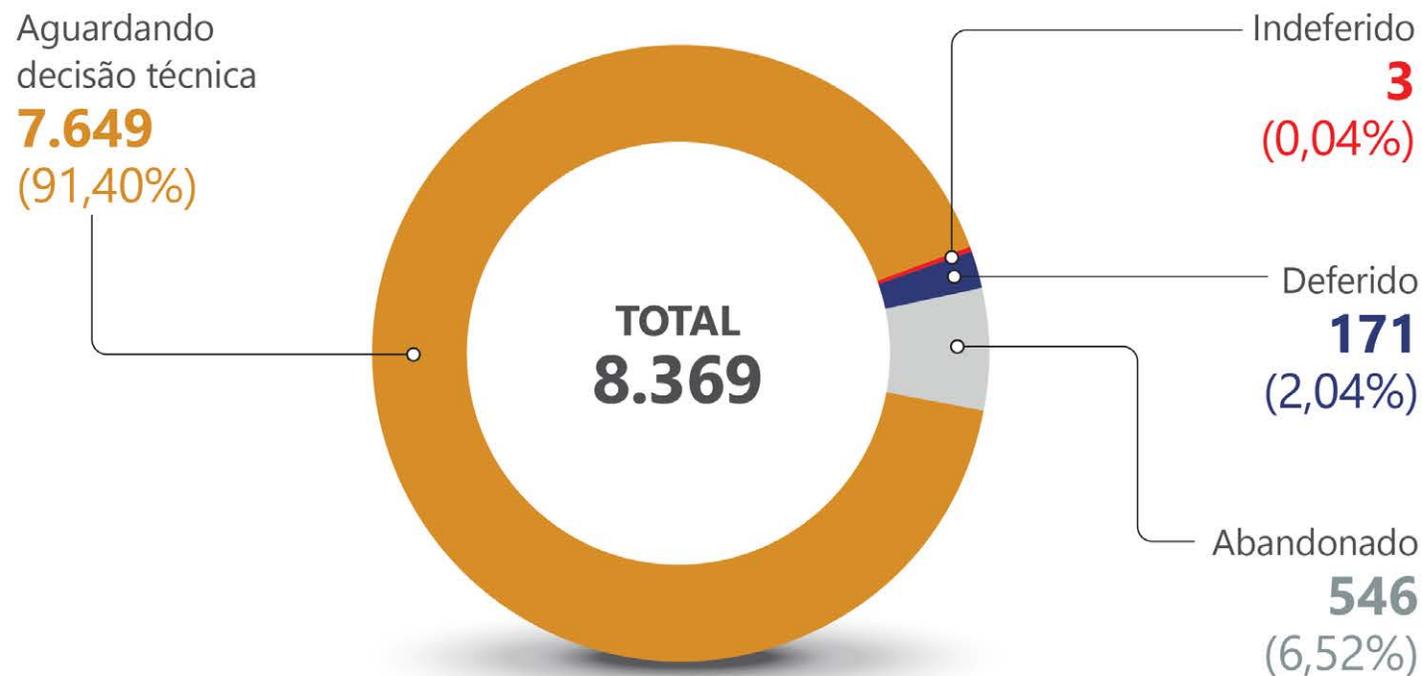
Destes **107.303** pedidos, **29.983** aguardam uma decisão do INPI. Há um deslocamento dos pedidos do estágio de "aguardando o primeiro parecer técnico" para "aguardando exame técnico", uma vez que, dos **77.320** pedidos que tiveram decisão proferida (deferidos, indeferidos ou abandonados), apenas **48.781** foram decididos por meio de exame técnico, ou seja, deferidos ou indeferidos.

A meta original do plano de examinar até julho de 2021 80% dos pedidos depositados até 31/12/2016 não foi atendida. Dos 149.912 pedidos pendentes mapeados pelo INPI em 2019, há ainda 29.983 pendentes de decisão técnica e 2.713 ainda a receber o primeiro parecer técnico.

Fonte: Licks Attorneys, © 2022.

Status da fase 2 do plano de combate ao backlog lançada pelo INPI em 2021

Status da exigência preliminar (despacho 6.23), sob portaria 21/2021, emitida até 1/2/2022 (RPI 2665)



8.369 pedidos de patente depositados entre 01/01/2017 a 31/12/2017 receberam exigência preliminar (despacho 6.23), sob a Portaria nº 21/2021, até 01/02/2022.

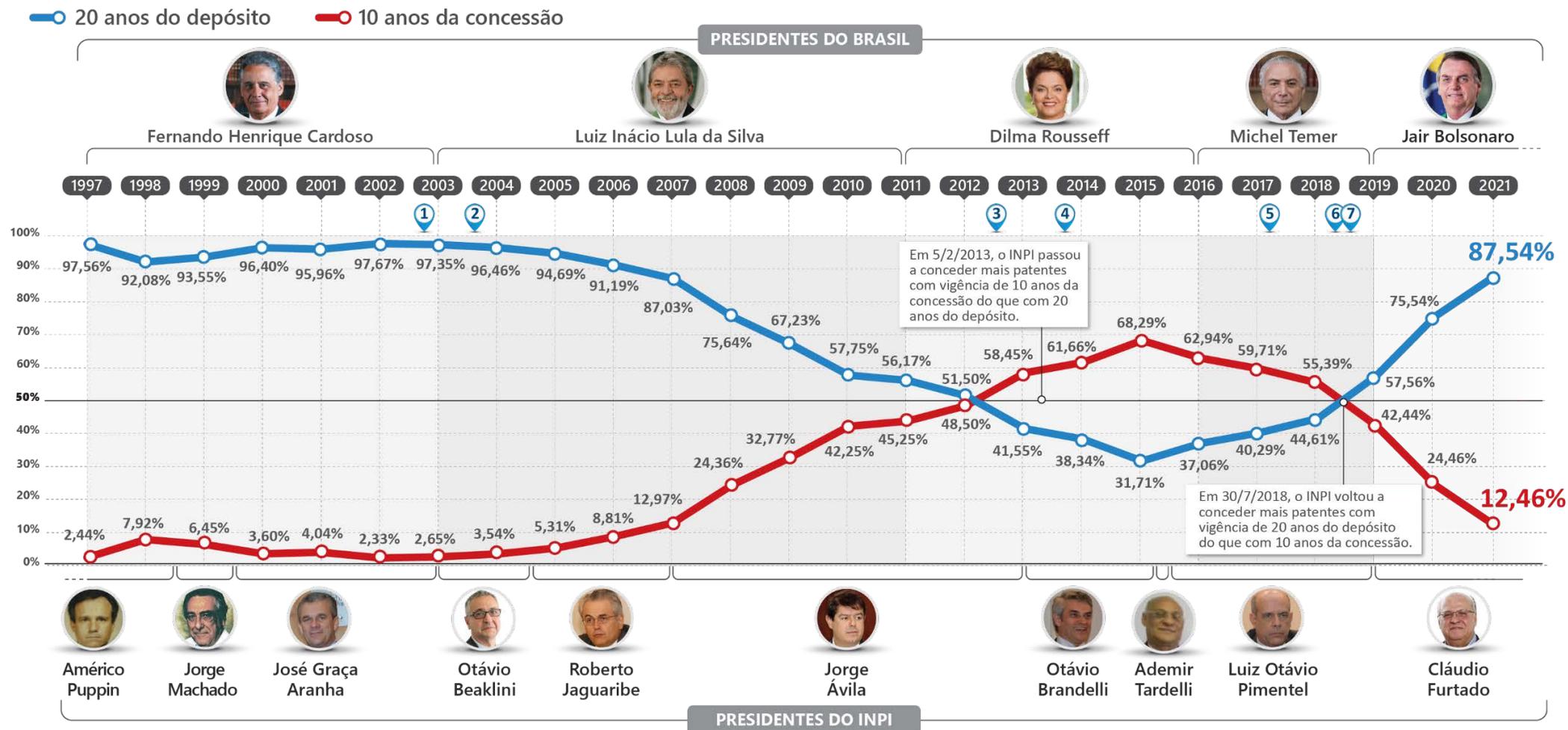
Destes **8.369** pedidos, **7.649** aguardam uma decisão do INPI. Há um deslocamento dos pedidos do estágio de "aguardando o primeiro parecer técnico" para "aguardando exame técnico", uma vez que, dos **720** pedidos que tiveram decisão proferida (deferidos, indeferidos ou abandonados), apenas **174** foram decididos por meio de exame técnico, ou seja, deferidos ou indeferidos.

Há ainda **10.889** pedidos considerados elegíveis para receberem a exigência preliminar sob a Portaria nº 21/2021.

Em 2017 o INPI recebeu um total de 28.667 pedidos de patentes. No entanto, apenas 19.258 são atualmente considerados elegíveis para receberem exigência preliminar, dos quais 8.369 já receberam a referida exigência.

Fonte: Licks Attorneys, © 2022.

Percentuais de patentes concedidas anualmente, por prazo de vigência, da entrada em vigor da lei 9.279/97, até a decisão da ADI 5229.



Os que causam demora e procrastinação do exame de patentes do INPI: funcionários do INPI, ABIFINA, MPF

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32

20 anos do depósito 10 anos da concessão

PRESIDENTES DO BRASIL



Fernando Henrique Cardoso



Luiz Inácio Lula da Silva



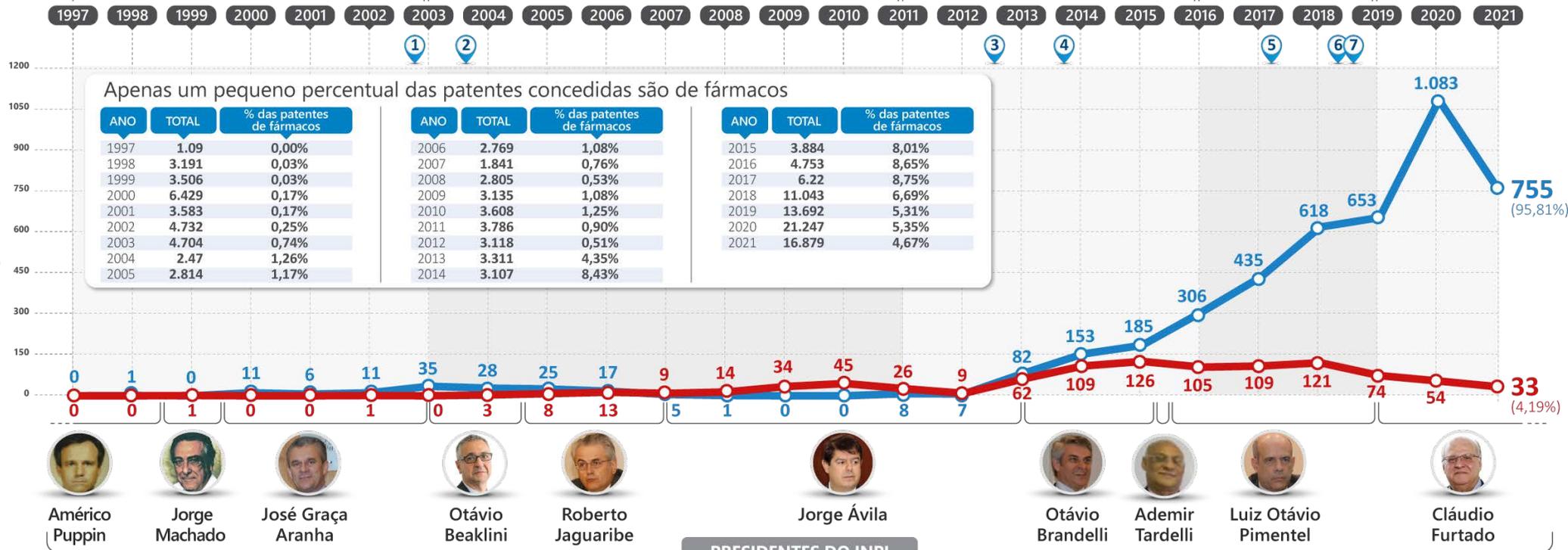
Dilma Rousseff



Michel Temer



Jair Bolsonaro



Apenas um pequeno percentual das patentes concedidas são de fármacos

Apenas 3.91% das patentes concedidas pelo INPI da entrada em vigor da lei 9.279/97 até a decisão da ADI 5229 cobriam fármacos*



Américo Puppin



Jorge Machado



José Graça Aranha



Otávio Beaklini



Roberto Jaguaribe



Jorge Ávila



Otávio Brandelli



Ademir Tardelli



Luiz Otávio Pimentel



Cláudio Furtado

PRESIDENTES DO INPI

Os que causam demora e procrastinação do exame de patentes do INPI: funcionários do INPI, ABIFINA, MPF

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32

*As pipelines, concedidas com base nos artigos 230 e 231 da Lei 9.279, não foram incluídas pois tiveram rito processual específico, abreviado, sem exame substantivo, e não receberam prazo com base no parágrafo único do Art. 40 da LPI. Meras revalidações, não podem ser considerados produção técnica do INPI.

Fonte: Licks Attorneys, © 2022. Fármacos: patentes examinadas pelas divisões DIFAR I (Farmácia I) and DIFAR II (Farmácia II)

Relatório de Auditoria e Acórdão nº 1.199/2020 do TCU

De 20/5/2019 a 2/4/2020, a área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU), Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta (SecexEstataisRJ), conduziu processo de auditoria para “*analisar o processo de registro de patentes feito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média mundial*”.

O objetivo da auditoria era apurar as causas do *backlog* no exame de pedidos de patente pelo INPI e suas consequências. O resultado chancelado pelo Plenário do TCU consta no **Acórdão nº 1.199/2020**, de relatoria do Min. Vital do Rego, publicado em 25/5/2020.

Entre as análises realizadas, parte da fundamentação do relatório, a SecexEstataisRJ fez estimativas por meio da análise de dados, apresentados em tabelas às fls. 44 do Acórdão nº 1.199/2020.

Nos próximos slides, (6 a17) o tempo que cada pedido de patente apontado pelo TCU aguardou pelo primeiro ato de exame técnico no INPI, é representado pela **barra vermelha**. A **barra azul** mostra o tempo decorrido entre o primeiro ato de exame e a decisão (demonstrando que os depositantes não causam atrasos, como afirmado pelo TCU).

Análise Comparada da média mundial sugerida pelo TCU. Fizemos uma comparação do tempo gasto com os exames técnicos dos pedidos para as mesmas invenções (mesma família) na China, Europa, Japão, Coreia do Sul e EUA.

As tabelas do TCU no Acórdão nº 1199/2020 (fls. 44).

Tabela 14 – Itens da tabela 12 para os quais foram encontrados pedidos de patente na busca realizada

Princípio Ativo	Valor Compras	Número Pedido	Data Depósito (a)	Data Concessão (b)	Número Anos Proteção *	Tipo Princípio Ativo	Data Primeira Compra MS**	Estado
Etanercepte	2.617.665.335,12	PI 0821604	22/12/2008	Em andamento	21,16	Biológico	18/05/2010	AV02-Pedido encaminhado à ANVISA (fluxo novo)
Rituximabe	475.680.904,18	PI 0410031	26/03/2004	Em andamento	25,91	Biológico	19/03/2013	RE01-Em recurso contra o indeferimento
Dasatinibe	296.591.726,40	PI 0009721	12/04/2000	21/11/2018	28,62	Sintético	18/12/2014	PV01-Patente Concedida
Certolizumabe	250.231.476,89	PI 0106682	05/06/2001	Em andamento	28,72	Biológico	22/03/2013	ET02-Pedido em exame técnico
Entecavir	178.791.783,90	PI0317255	10/12/2003	24/12/2019	26,05	Sintético	25/08/2011	PV01-Patente Concedida
Nilotinibe	161.463.187,20	PI 0312464	04/07/2003	04/07/2018	25,01	Sintético	17/12/2014	PV01-Patente Concedida

Fonte: Elaboração própria a partir da tabela 12, dos resultados das pesquisas supramencionadas no parágrafo 207 e de consultas por meio da ferramenta Labcontas às bases de dados do INPI disponibilizadas a equipe de auditoria.

* Como as concessões ultrapassaram dez anos da data do depósito, resultam da fórmula (a – b + 10). Para os casos em andamento no INPI, foi calculada considerando-se a data de elaboração das tabelas (19/2/2020) como data de concessão da patente

Tabela 15 – Itens da tabela 13 para os quais foram encontrados pedidos de patente na busca realizada

Princípio Ativo	Data Pedido Prioridade	Valor Compras	Número Pedido	Data Depósito	Data Concessão	Número Anos Proteção *	Tipo Princípio Ativo	Data Primeiro Contrato MS**	Estado
Adalimumabe	08/06/2017	5.412.827.975,56	PI9707379	10/02/1997	03/11/2009	22,74	Biológico	26/04/2010	PV01-Patente Concedida
Sofosbuvir	20/04/2016	1.360.559.233,92	PI0809654	26/03/2008	Em andamento	21,91	Sintético	04/08/2015	RE01-Em recurso contra o indeferimento
Trastuzumab	08/06/2017	1.071.869.489,37	PI0516284	21/07/2004	Em andamento	24,42	Biológico	28/12/2012	ET01-Pedido aguardando exame técnico
Glatiramer	08/06/2017	632.883.175,16	PI9807076	12/01/1998	29/10/2013	25,81	Sintético	16/04/2010	PV01-Patente Concedida
Daclatasvir	20/04/2016	536.817.164,69	PI0716483	09/08/2007	09/10/2018	21,18	Sintético	28/07/2015	PV01-Patente Concedida
Simeprevir	20/04/2016	106.924.368,55	PI0614654	28/07/2006	12/03/2019	22,63	Sintético	18/08/2015	PV01-Patente Concedida

Fonte: Elaboração própria a partir da tabela 13, dos resultados das pesquisas supramencionadas no parágrafo 207 e de consultas por meio da ferramenta Labcontas às bases de dados do INPI disponibilizadas a equipe de auditoria.

* Como as concessões ultrapassaram dez anos da data do depósito, resultam da fórmula (a – b + 10). Para os casos em andamento no INPI, foi calculada considerando-se a data de elaboração das tabelas (19/2/2020) como data de concessão da patente

**Inércia do INPI e da ANVISA que
o TCU atribui ao titular do pedido
de patente**

**Tempo efetivo de exame substantivo
para a decisão de mérito**

PI 0821604-5	8 anos e 7 meses	10 meses e 25 dias: DEFERIDO
PI 0410031-0	12 anos e 1 mês	4 meses e 25 dias: INDEFERIDO
PI 0009721-7	11 anos e 2 meses	3 anos, 11 meses e 13 dias: DEFERIDO
PI 0106682-0	15 anos	1 ano, 3 meses e 26 dias: DEFERIDO
PI 0317255-4	12 anos e 7 meses	4 meses e 4 dias: DEFERIDO
PI 0312464-9	10 anos e 4 meses	7 meses: DEFERIDO
PI 9707379-2	7 anos e 1 mês	2 anos, 4 meses e 23 dias: DEFERIDO
PI 0809654-6	6 anos e 7 meses	6 meses e 2 dias: INDEFERIDO
PI 0516284-0	11 anos e 7 meses	6 meses e 7 dias: INDEFERIDO
PI 9807076-2	10 anos e 8 meses	1 ano, 6 meses e 16 dias: INDEFERIDO
PI 0716483-1	8 anos e 10 meses	3 meses e 6 dias: DEFERIDO
PI 0614654-6	9 anos e 6 meses	8 meses e 16 dias: DEFERIDO

PI 0821604-5

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

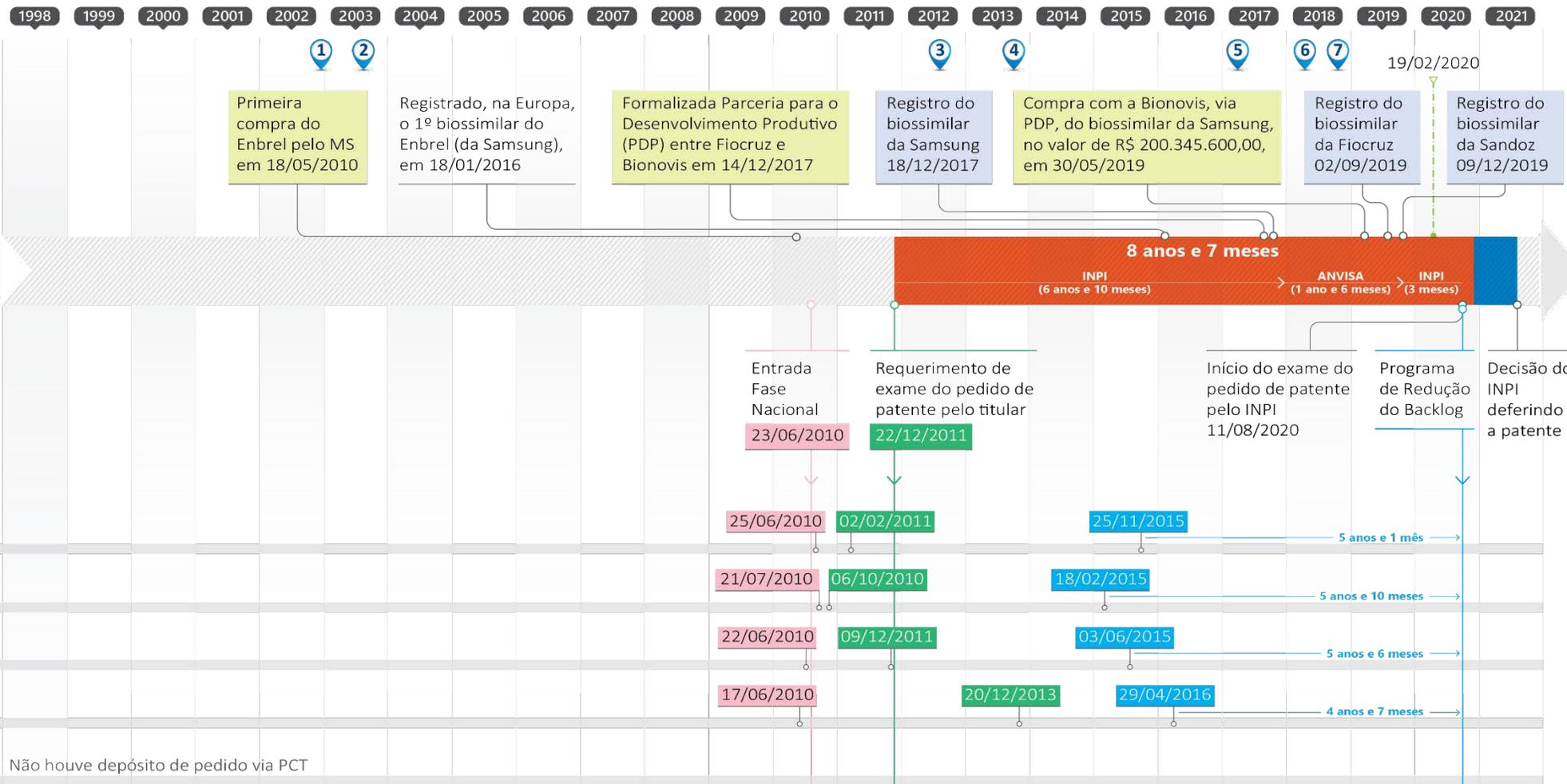
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

-  CN 101910199
-  EP 2.235.059
-  JP 5726534
-  KR 10 1616758
-  US 8.367.805



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0410031-0

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

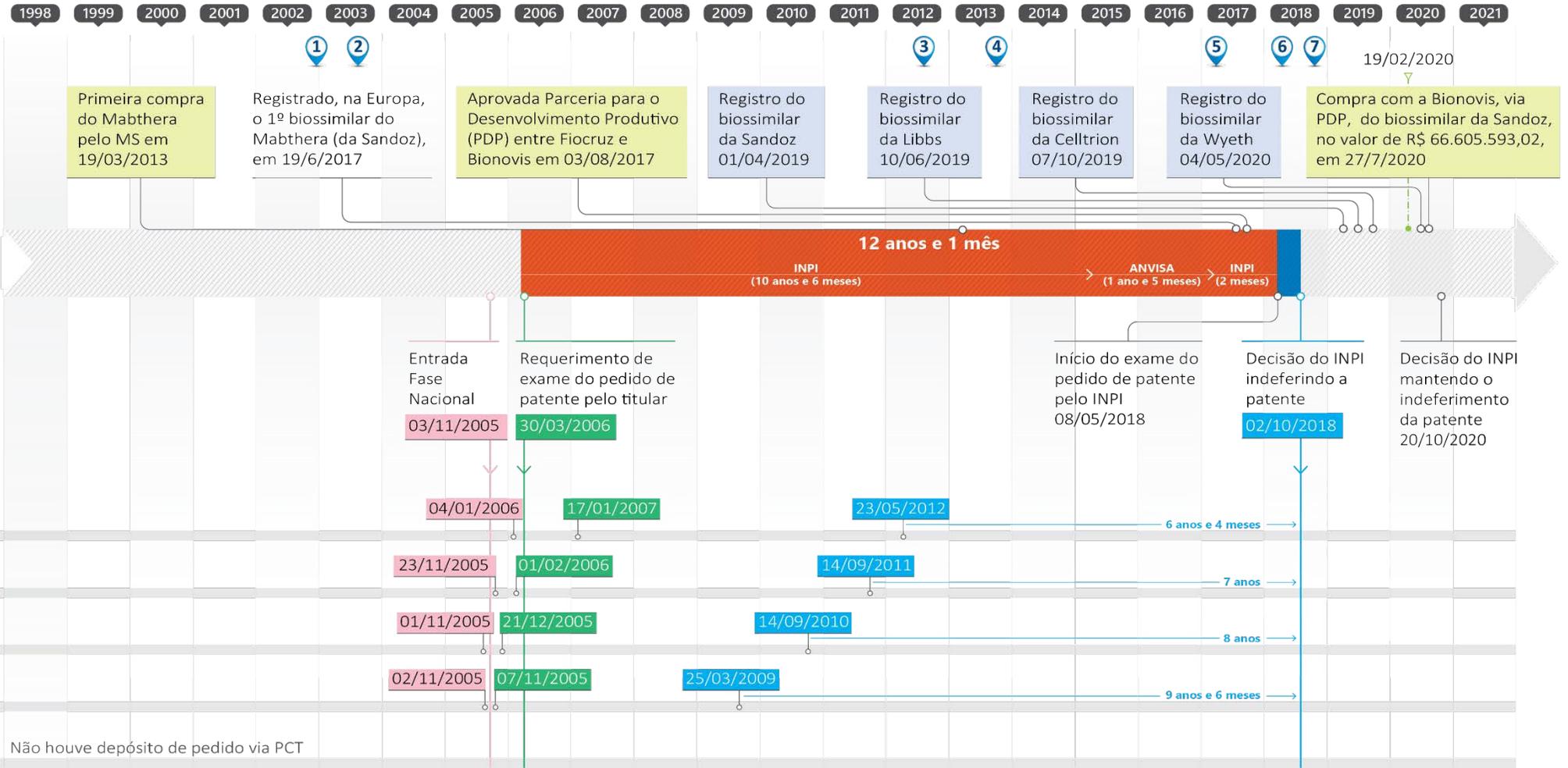
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

- CN 1867583
- EP 1.620.467
- JP 4578467
- KR 100890586
- US 8.039.592



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32

PI 0009721-7

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

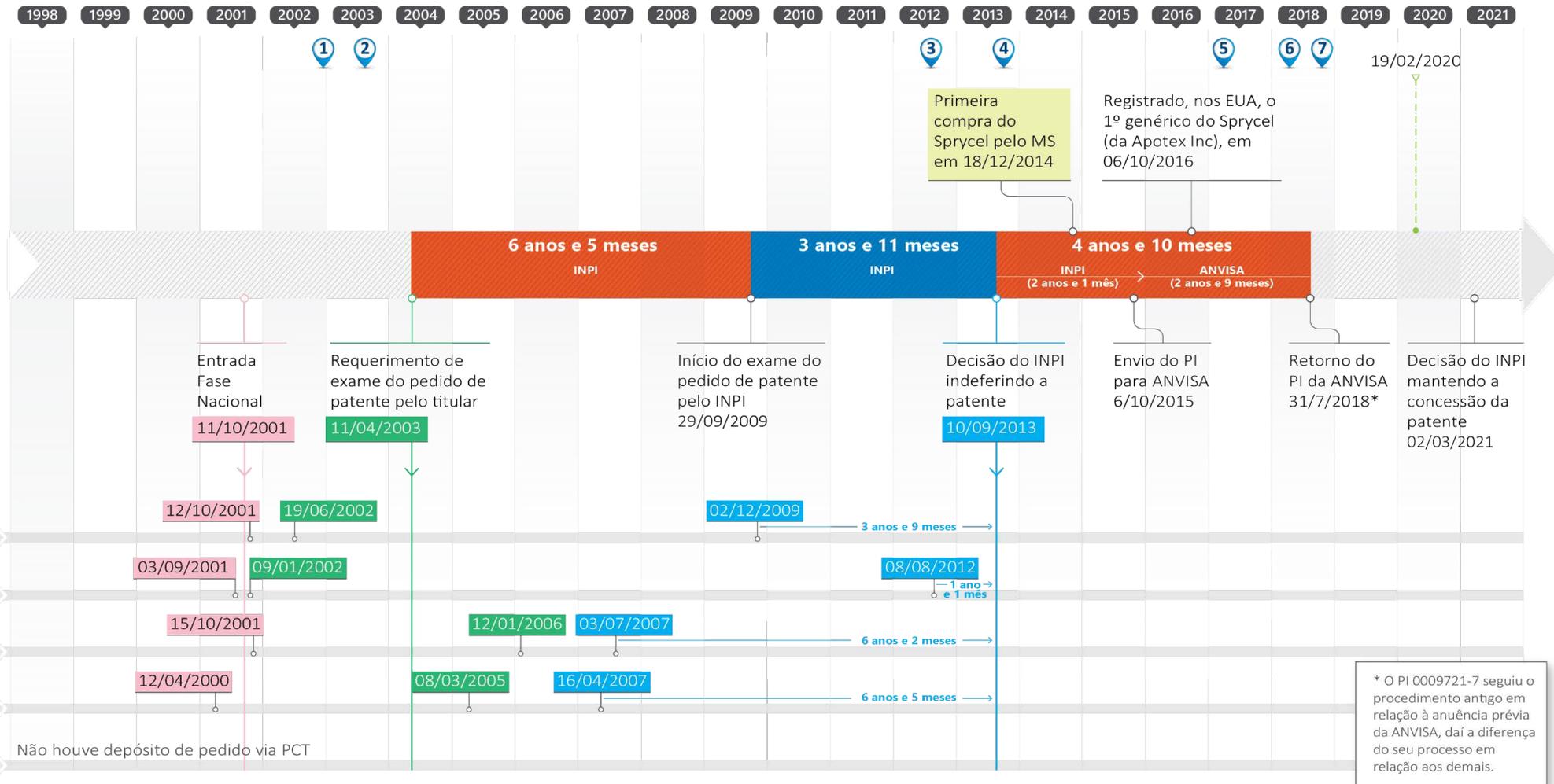
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

	CN 1348370	12/10/2001	19/06/2002
	EP 1.169.038	03/09/2001	09/01/2002
	JP 3989175	15/10/2001	
	KR 100710100	12/04/2000	
	US 6.596.746	Não houve depósito de pedido via PCT	



* O PI 0009721-7 seguiu o procedimento antigo em relação à anuência prévia da ANVISA, daí a diferença do seu processo em relação aos demais.

Fatos que impactaram o exame de patentes

- INPI**
30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.
- MPF**
13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.
- ABIFINA**
10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.
- ABIFINA**
04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.
- ABIFINA**
06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.
- MPF**
12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.
- ABIFINA**
19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0106682-0

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

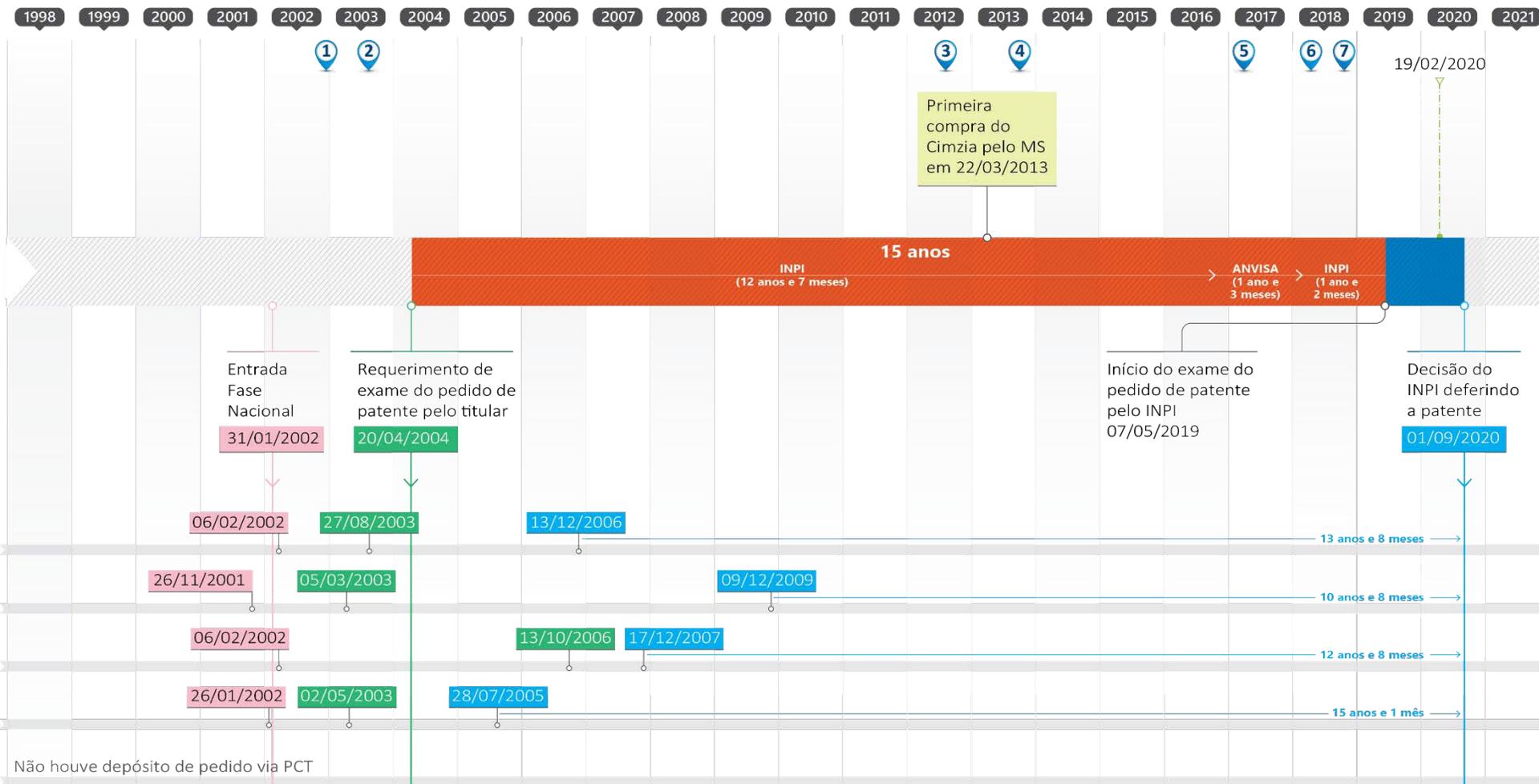
CN1289671

EP 1.287.140

JP 4064812

KR 1020020047097

US 7.012.135



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32

PI 0317255-4

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

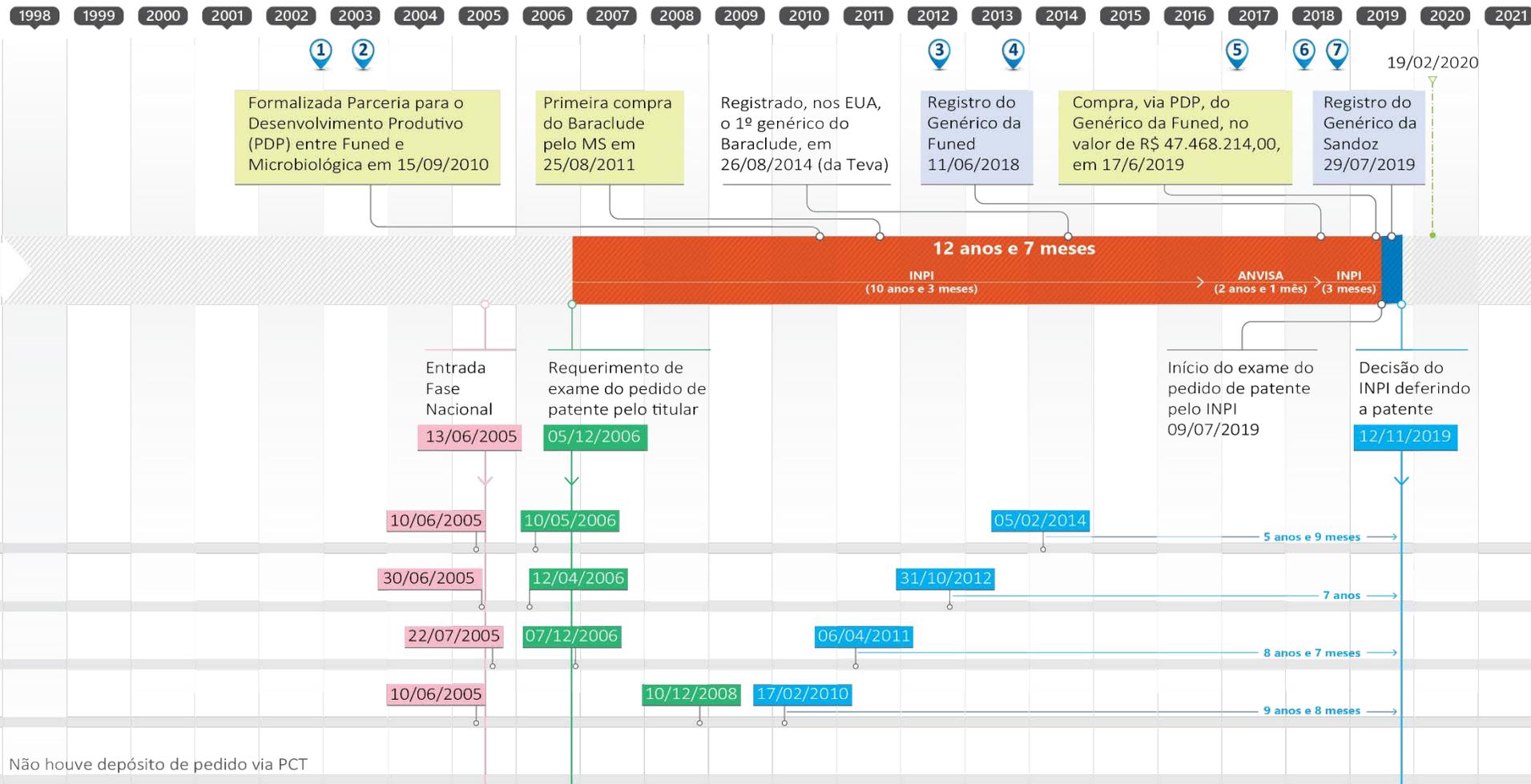
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

	CN 100379746
	EP1.644.384
	JP4726491B2
	KR100944063
	US 7.034.152



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0312464-9

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

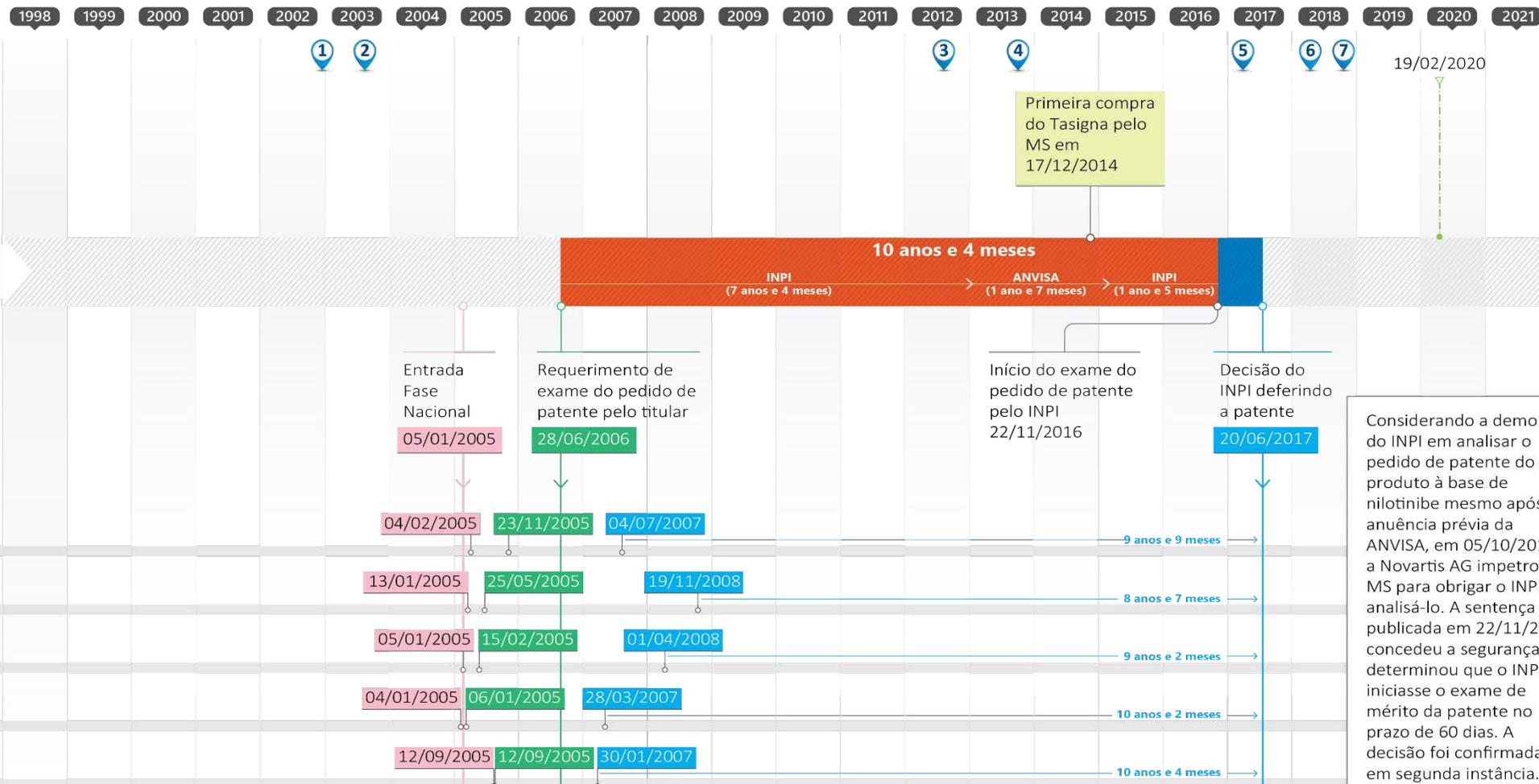
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

	CN 1324002
	EP 1.532.138
	JP 4110140
	KR100733639
	US 7.169.791



Considerando a demora do INPI em analisar o pedido de patente do produto à base de nilotinibe mesmo após a anuência prévia da ANVISA, em 05/10/2016 a Novartis AG impetrou MS para obrigar o INPI a analisá-lo. A sentença publicada em 22/11/2016 concedeu a segurança e determinou que o INPI iniciasse o exame de mérito da patente no prazo de 60 dias. A decisão foi confirmada em segunda instância.

Fatos que impactaram o exame de patentes

- 1 INPI**
30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.
- 2 MPF**
13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.
- 3 ABIFINA**
10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.
- 4 ABIFINA**
04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.
- 5 ABIFINA**
06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.
- 6 MPF**
12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.
- 7 ABIFINA**
19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 9707379-2

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

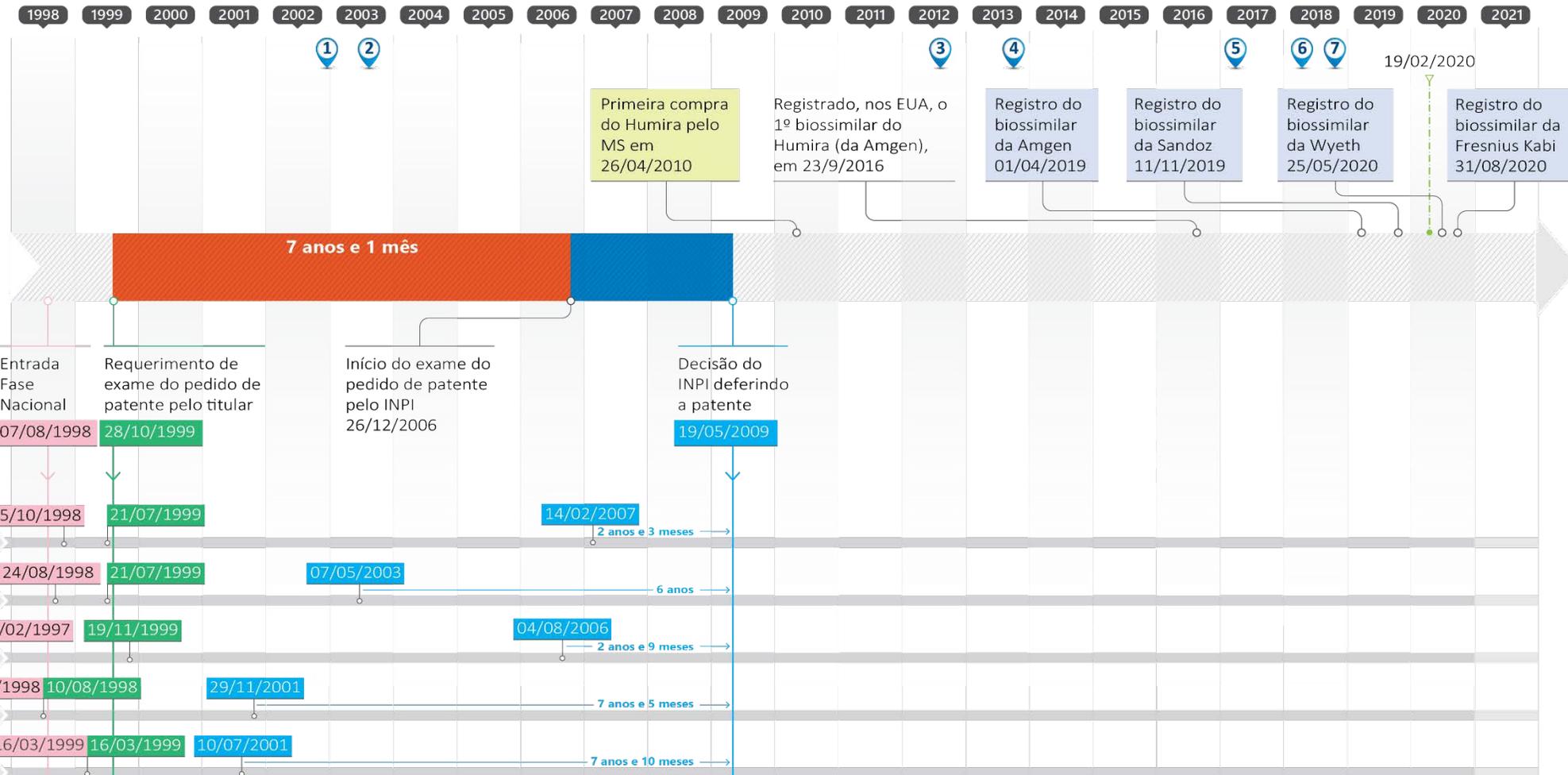
CN 1300173

EP 0.929.578

JP 3861118 (CUP)

KR 100317188

US 6.258.562



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0809654-6

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

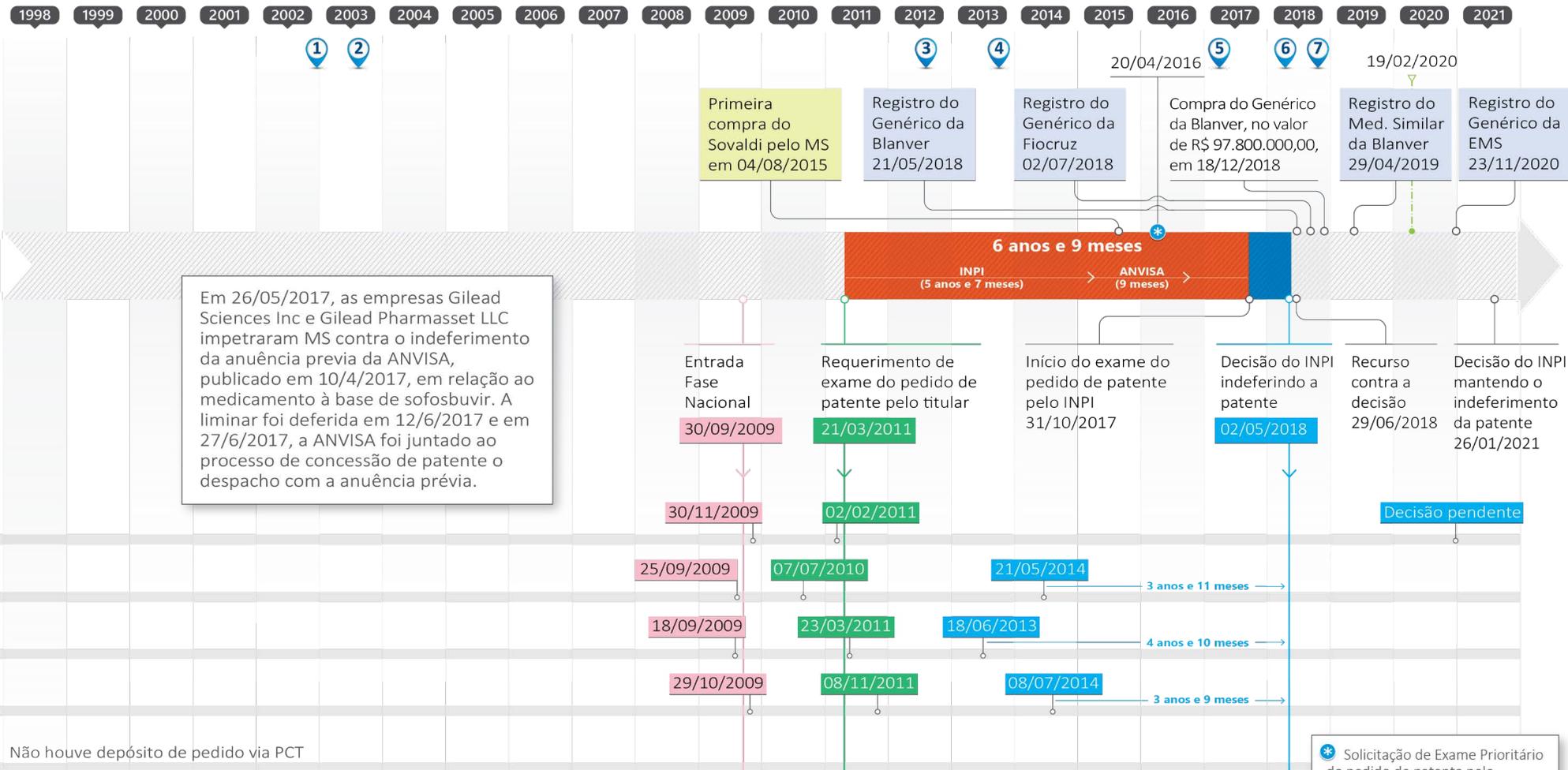
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

- CN 101918425**
- EP 2.203.462**
- JP 5318085**
- KR 101432860**
- US 7.964.580**



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI
30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF
13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA
10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA
04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA
06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF
12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA
19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0516284-0

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

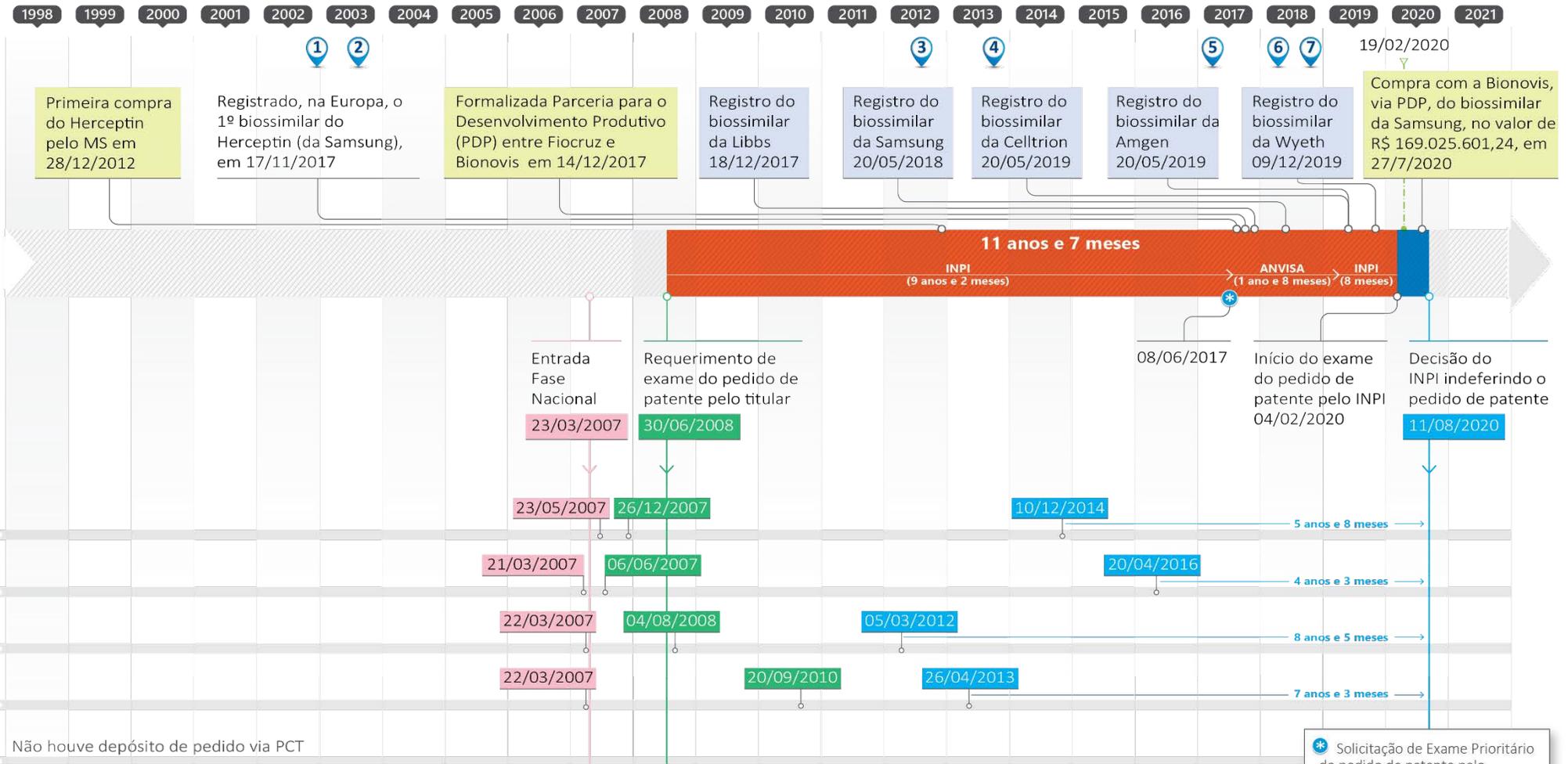
CN 101065151

EP 1.791.565

JP 4948413

KR101270829

US 7.521.541



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 9807076-2

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

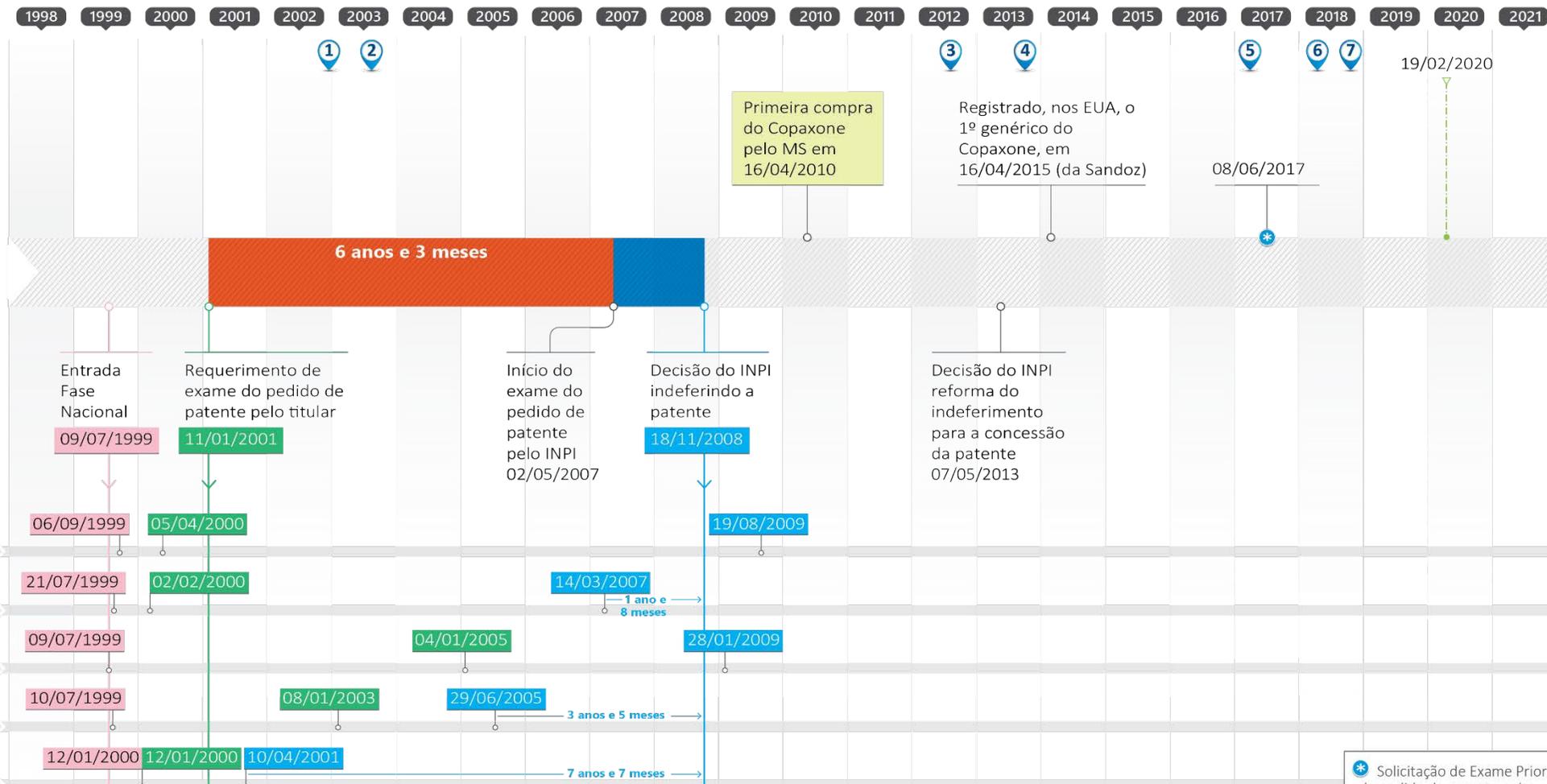
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

	CN 1249690	09/07/1999	06/09/1999	11/01/2001	05/04/2000	18/11/2008	19/08/2009
	EP 0.975.351	09/07/1999	21/07/1999	11/01/2001	02/02/2000	18/11/2008	14/03/2007
	JP 4216342	09/07/1999	09/07/1999	11/01/2001	04/01/2005	18/11/2008	28/01/2009
	KR1020000070058	10/07/1999	10/07/1999	11/01/2001	08/01/2003	18/11/2008	29/06/2005
	US 7.012.135	12/01/2000	12/01/2000	11/01/2001	10/04/2001	18/11/2008	7 anos e 7 meses



Fatos que impactaram o exame de patentes

1 INPI

30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.

2 MPF

13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.

3 ABIFINA

10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.

4 ABIFINA

04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.

5 ABIFINA

06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.

6 MPF

12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.

7 ABIFINA

19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

* Solicitação de Exame Prioritário do pedido de patente pelo Ministério da Saúde ao INPI, Res. 191/2008 e Res. 239/2019.

PI 0716483-1

Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendancy)

Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

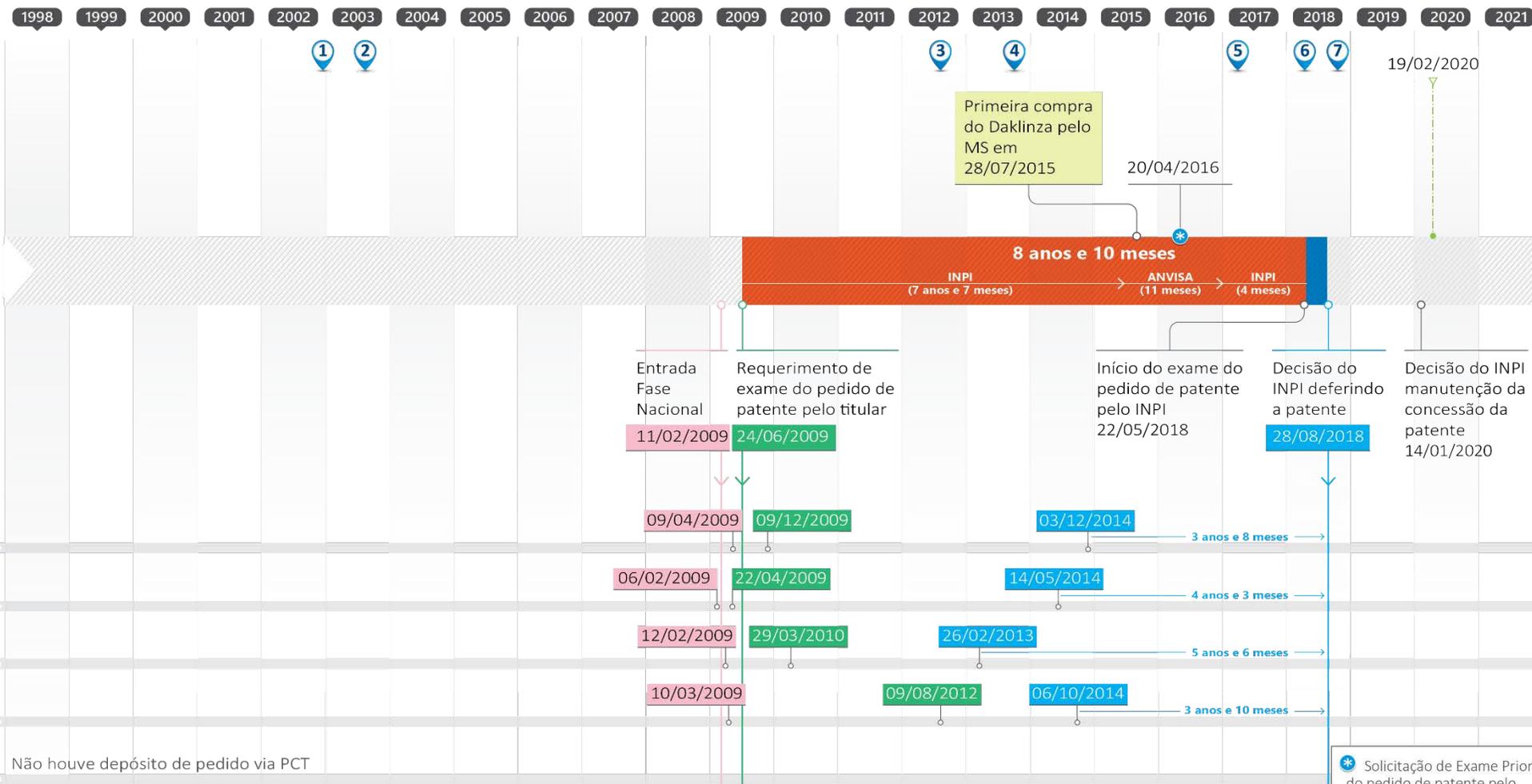
Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

-  **CN 101558059**
-  **EP 2.049.522**
-  **JP5235882**
-  **KR 1014503520000**
-  **US 8.329.159**



* Solicitação de Exame Prioritário do pedido de patente pelo Ministério da Saúde ao INPI, Res. 191/2008 e Res. 239/2019.

Fatos que impactaram o exame de patentes

- 1 INPI**
30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.
- 2 MPF**
13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.
- 3 ABIFINA**
10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.
- 4 ABIFINA**
04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.
- 5 ABIFINA**
06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.
- 6 MPF**
12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.
- 7 ABIFINA**
19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

PI 0614654-6

1 Tempo em que o pedido de patente ficou parado no backlog do INPI e da ANVISA entre o requerimento de exame pelo titular e o início do exame pelo INPI (First Office Action Pendency)

2 Período de exame técnico do pedido de patente pelo examinador do INPI

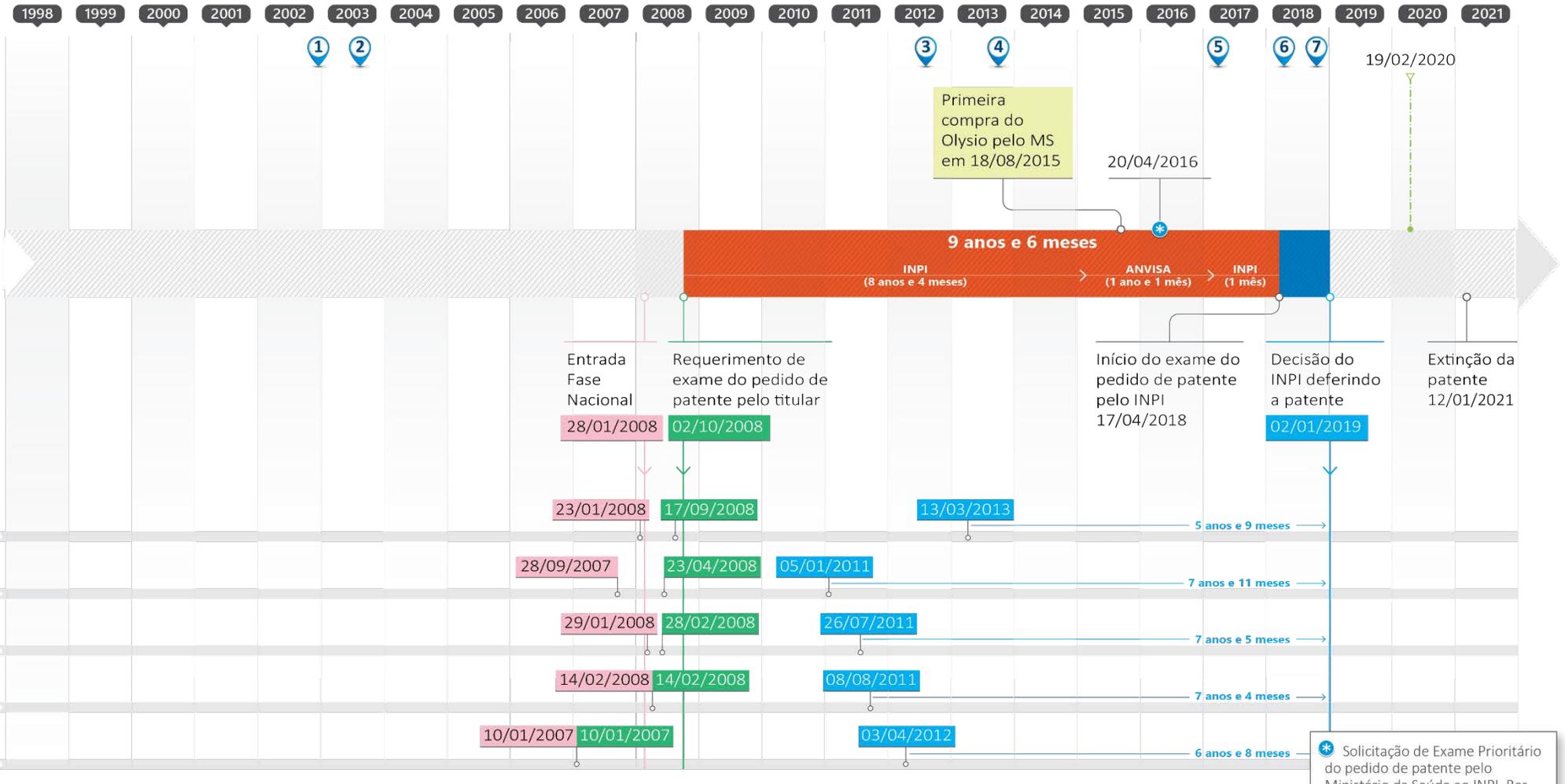
3 Concessão de registro pela ANVISA para o medicamento indicado

4 Compra do medicamento indicado pelo Min. da Saúde (MS)

5 Realização pela SecexEstataisRJ/TCU da estimativa de impacto no SUS

Pedidos correspondentes e suas respectivas datas de entrada na fase nacional, requerimento de exame e de conclusão do exame técnico (deferimento ou indeferimento)

	CN 101228169
	EP 1.912.999
	JP 4797067
	KR 101059419
	US 8.148.399



* Solicitação de Exame Prioritário do pedido de patente pelo Ministério da Saúde ao INPI, Res. 191/2008 e Res. 239/2019.

Fatos que impactaram o exame de patentes

- 1 INPI**
30/12/2002: Representação no MPF (art. 32). Representação feita por um grupo de servidores do INPI, ao MPF, contra o ato do Presidente da autarquia que atribuiu efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, que permitia que pudessem ser feitas alterações voluntárias no pedido de patente mesmo após o requerimento do exame.
- 2 MPF**
13/08/2003: Ação Civil Pública (art. 32). ACP nº 0513584-06.2003.4.02.5101 (TRF2) ajuizada pelo MPF contra o INPI, para sustar a aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. A ACP foi julgada procedente em 2ª instância em 27/06/2007.
- 3 ABIFINA**
10/07/2012: ABIFINA defende o art. 229-C na Audiência pública na Câmara dos Deputados. Manifestação da ABIFINA contrária ao PL nº 3.709/2008, que limitava a participação da ANVISA aos processos de concessão de patentes pipeline.
- 4 ABIFINA**
04/11/2013: ADI 5061 proposta pela ABIFINA no STF. ABIFINA propõe ação perante o STF que tem por objeto central a declaração da inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 40 da LPI. Na inicial, a ABIFINA se manifesta favorável ao art. 229-C.
- 5 ABIFINA**
06/02/2017: Carta aberta da ABIFINA apoiando o 229-C. A ABIFINA propôs a existência obrigatória de um subsídio feito pela ANVISA ao exame de cada patente farmacêutica.
- 6 MPF**
12/04/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Requerimento de cumprimento de sentença pelo MPF. MPF alega que o INPI, após 6 (seis) anos do trânsito em julgado da ACP, tornou a violar o texto do art. 32, por meio da edição da Resolução nº 093/2013.
- 7 ABIFINA**
19/07/2018: Ação Civil Pública (art. 32). Participação da ABIFINA como amicus curiae. ABIFINA se manifestou como amicus curiae na ACP e em outras seis ações no TRF2 sobre o art. 32.

2. A obrigação de conceder patentes num prazo razoável

Como cumprir a obrigação de conceder patentes num prazo razoável?

TRIPS Art. 62.2 Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito [...], os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos assegurarão que os procedimentos para a concessão [...] permitam a concessão [...] do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

TRIPS Art. 33 A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.*

* **Esta tradução está errada.** A tradução correta deveria ser: “O período de proteção útil não poderá terminar antes do fim de um período de vinte anos contado da data do depósito.”

(TRIPS Art. 33: “The term of protection **available** shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.”)

O art. 33 admite duas leituras:

Primeira leitura

O período de 20 anos é a soma de dois períodos: o do procedimento administrativo e o da vigência da patente.

Aplicando o art. 62.2 a esta leitura, o procedimento administrativo não pode ser excessivamente longo, de modo a reduzir o segundo período.

Para esta maneira de ler, a expressão “período de proteção” tem natureza abstrata, e significa aquele período durante o qual o titular da patente pode, isto é, tem a possibilidade de exercer – em abstrato – o direito de excluir terceiros (mesmo que não haja motivos para exercê-la).

O art. 33 admite duas leituras:

Segunda leitura

O período de 20 anos é o mínimo de tempo que a patente pode vigorar (independentemente do tempo que o procedimento administrativo tomar), após a concessão.

Aplicando o art. 62.2 a esta leitura, o procedimento administrativo não pode sofrer demoras excessivas, pois esse atraso retarda o começo da contagem do termo (de 20 anos) da patente, e isso leva à redução do período de proteção

Para esta maneira de ler, a expressão “período de proteção” tem um sentido concreto, e significa o período durante o qual o titular tem interesse legítimo em opor os seus direitos a terceiros. Quanto mais tempo demorar para que a patente seja concedida, mais cedo o direito exclusivo perde efetividade, dada a natural obsolescência da invenção. Chega o dia em que não há ninguém contra quem o titular possa exercer o seu direito, pois a invenção perde utilidade. Nesse dia, o “período de proteção” esgota-se por falta de objeto.

O art. 33 admite duas leituras

A primeira leitura é a que todos os Membros da OMC fazem, e é ela que explica a adoção de dispositivos que prolongam o termo final de vigência das patentes em caso de demoras não razoáveis pela agência de patentes.

A segunda leitura foi sugerida por um painel da OMC – órgão competente para fazer a interpretação vinculativa do Acordo TRIPS – na controvérsia *Canada – Term of Patent Protection* (WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000):

6.110. In addition to the interpretation that patent right holders are entitled to the term of protection for patents that does not end before 20 years from the date of filing under Article 33 of the TRIPS Agreement, we note that the respective use and omission of the word “available” in other provisions use in Article 33. In our view, the word "available" in Article 33 probably reflects the fact that patent right holders must pay fees from time to time to maintain the term of protection* and that patent authorities are to make those terms "available" to patent right holders who exercise their right to maintain the exclusive rights conferred by the patent.

Observação importante

O direito oferecido pela Lei 9.279/96 ao titular de obter indenização pela exploração indevida do objeto da patente ocorrida antes da concessão (art. 44) não alivia nem soluciona o descumprimento da obrigação do Acordo TRIPS de conceder a patente num período razoável. Por duas razões:

- em primeiro lugar, a obrigação imposta pelos TRIPS é a de conceder a patente num período razoável, e não a de tomar medidas que reduzam o impacto negativo da demora excessiva;

Ao contrário do antigo par. único do art. 40, que compensava o titular por atrasos injustificados, o art. 44 tem como objetivo dar mais segurança ao inventor, encorajando-o a não esperar pela concessão para colocar a invenção no mercado (expondo-se à atenção indevida de concorrentes);

- em segundo lugar, apesar do art. 44, antes da concessão da patente, ao inventor pertence uma mera expectativa de direito; e quanto mais tempo durar essa expectativa, menos tempo assiste ao inventor para usufruir dos benefícios do direito pleno;
 - de um lado, o inventor individual, a *start-up*, a pequena e média empresa, sem a garantia da patente não consegue acesso a linhas de crédito para financiar a exploração da patente;
 - e, do outro, quanto maior for o espaço de tempo entre a concessão e o ato ilícito da exploração indevida por terceiros, mais difícil fica fazer a prova do ilícito, bem como se podem ter multiplicado as infrações.

3. Que medidas podem ser tomadas para cumprir a obrigação de conceder patentes num prazo razoável?

a. Medidas de natureza normativa

Medidas possíveis

(a) Compensar pelos atrasos não razoáveis, de forma a garantir 20 anos de duração efetiva ou, pelo menos, a garantir uma duração razoável (PTA).

(b) Assegurar uma concessão rápida

(i) Eliminando a busca e o exame prévios.

(ii) Fazendo a busca mas eliminando o exame prévio.

(iii) Mantendo a busca e o exame mas expedindo a patente sem depender disso (eliminando assim procedimentos administrativos junto ao examinador e ao órgão de recursos).

Medidas possíveis

- (iv) Aceitando os relatórios de busca e de exame do PCT.
- (v) Introduzir o “certificado de patenteabilidade” do PCT.
- (vi) Automaticamente confirmar patentes concedidas no exterior.

Estas soluções podem convir aos países de intensiva imigração inventiva, como o Brasil, mas não àqueles em que a invenção nacional predomina.

(vii) Atribuir a busca e o exame a agências externas, como os Extension States ou Validation States do European Patent Office (EPO).

(viii) Aderir a programas bilaterais como o Patent Procurement Highway (PPH) e o Global Dossier Initiative (GDI).

(ix) Aderir à ideia da patente global sugerida pela WIPO Advisory Industry Commission na Assembleia Geral da OMPI em 2000 (e que motivou as negociações do Substantive Patent Law Treaty (SPLT) – suspensas desde 2006).

Países de intensa imigração inventiva e que teriam a ganhar com a validação dos resultados de buscas e exames das Autoridades Internacionais do PCT

Total de pedidos de patente em 2020 (diretos e fase nacional do PCT)			
	Por residentes	Por não-residentes	Pedidos PCT que entraram na fase nacional
África do Sul*	642	6.146	5.498
Brasil*	5.280	19.058	19.979
China	1.344.817	152.342	87.954
Índia	23.141	33.630	26.956
México*	1.132	13.180	11.515
Federação Russa	23.759	11.225	9.079

Fonte: Centro de Dados Estatísticos da OMPI. * Países de intensa imigração inventiva.

Exemplos de países que garantem compensação por atrasos não razoáveis na concessão de patentes (PTA)

	Atraso a partir do depósito	Atraso a partir do pedido de exame	Extensão limitada a
Bahrain	4 anos	2 anos	-
Canadá****	5 anos	3 anos	-
Chile	"	"	-
Colômbia	"	" **	-
Coreia, Rep. da	4 anos	"	-
Costa Rica	"	"	18 meses
El Salvador	"	"	550 dias
Guatemala	"	"	-
Honduras	"	"	-
Marrocos	4 anos		-
México	5 anos		5 anos
Nicarágua	"	"	-
Omã	"	"	5 anos
Panamá	"	" ***	-
Perú	4 anos	2 anos**	-
Rep. Dominicana	5 anos	3 anos	3 anos

* Prevalece o prazo que terminar mais tarde.

** Não se aplica às patentes farmacêuticas.

*** A compensação **pode** ser recusada nos casos de patentes farmacêuticas.

**** A lei nacional não incorpora esta extensão, prevista no FTA. A proteção suplementar no Canadá é reservada para patentes farmacêuticas no caso de atraso do registro sanitário.

**b. Medidas de natureza
administrativa/gerencial**

- Aumentar a qualidade da administração
- Aumentar o número de funcionários
- Assegurar a autonomia administrativa/financeira (com cobrança de resultados)
- Estabelecer programas de recompensas à produtividade dos/as examinadores/as
- Treinar, treinar, treinar

A agência nacional de patentes é, como qualquer instituição, um grupo de pessoas. Fazê-las trabalhar com eficiência é o objetivo que toda a administração deve perseguir.

Pergunta: Há cursos de administração especializados em tudo: *Telecom Management MBA*; *Textile Management MBA*; *Public Administration MBA*, por exemplo. Mas será que existe algum MBA sobre *Patent Office Administration*? Por que todos os cursos/seminários/programas educativos relativos a *IP Management* se destinam a entidades e atores privados? Por que não criar um Curso de Gerenciamento de Patent Office?

Por que é que a OMPI não pensa nisso?

4. Considerações finais.

A prolongada continuação das situações de “pendência” e de demoras injustificadas no exame, face à existência de soluções possíveis para resolvê-las denuncia um fenômeno que vai muito além da estrutura e do gerenciamento do INPI, e que é de natureza política:

- De um lado, Poderes Públicos que não demonstram interesse em assegurar uma PI efetiva e eficaz;
- De outro, uma sociedade pouco *demandante* de PI, insensível à perda de competitividade da economia nacional e ao desincentivo ao investimento estrangeiro direto, que resultam automaticamente da falta de proteção aos ativos intangíveis diferenciadores; no fundo, uma sociedade tolerante quanto aos baixos níveis de livre concorrência.

“Pendência” e “backlog” são noções distintas. Pendência significa o estado do pedido de patente à espera de começar o exame – ato que depende inteiramente da autarquia. Naturalmente, uma longa pendência contribui para o backlog, que consiste no acúmulo de pedidos de patentes aguardando uma decisão de deferimento ou indeferimento.

Não nos esqueçamos: o principal “cliente” do INPI é a sociedade brasileira, a qual, segundo ela plasmou na sua Constituição, confia no sistema de patentes como um instrumento de desenvolvimento tecnológico e econômico.

As manobras de terceiros que têm convertido o INPI numa instituição ineficiente e que destrói a confiança que os inventores, nacionais ou estrangeiros, deveriam ter nele podem até servir os interesses de um pequeno grupo de comerciantes e industriais, mas não servem a sociedade brasileira como um todo.



Obrigado!

Nuno Carvalho, sócio
nuno.carvalho@lickslegal.com