

Kasznar
Leonardos

1919

PROPRIEDADE
INTELECTUAL

04/17
nº 05

Cláudio Roberto Barbosa |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com



Três boas notícias do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Por Gabriel Leonardos | mail@kasznarleonardos.com

12 de abril de 2017 foi um dia excepcional para o Sistema Brasileiro de Propriedade Intelectual. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) anunciou 3 boas notícias para os titulares de propriedade intelectual.

PATENTES FARMACÊUTICAS

No evento mais importante do dia, o Presidente do Brasil, Michel Temer, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do Sócio Sênior de nosso escritório, Gabriel Leonardos, presidiu a assinatura de uma Portaria conjunta do INPI com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

A rivalidade entre o INPI e ANVISA remonta a 1999, quando uma alteração normativa concedeu à ANVISA o poder de rejeitar pedidos de patentes farmacêuticas (a lei estabeleceu que a ANVISA deveria conceder sua "anuência prévia").

No entanto, o escopo do exame a ser realizado pela ANVISA nunca foi claro e, embora a ANVISA entendesse que poderia examinar todos os requisitos de patenteabilidade, especialmente se os medicamentos fossem adquiridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o INPI defendia que o exame dos pedidos de patente pela ANVISA deveria se limitar aos aspectos de saúde pública e segurança. Em diversas ações judiciais, algumas das quais ganhas por nosso escritório, os Tribunais rejeitaram consistentemente a interpretação superlativa da ANVISA de sua própria autoridade e decidiram que os critérios de patenteabilidade (ou seja, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva) poderiam ser examinados somente pelo INPI.

Agora, não haverá mais um exame duplo e separado dos requisitos de patenteabilidade, pelo INPI e pela ANVISA.

Kasznar **Leonardos**

1919

INTELLECTUAL
PROPERTY
BRAZIL

04/17

05

Cláudio Roberto Barbosa |
Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com

Embora essa não seja uma solução completa para um problema complicado (uma vez que a ANVISA ainda tem poderes para examinar pedidos de patente, relativos às questões de saúde pública e segurança), o entendimento é que poderá haver redução do contencioso e do tempo do processamento dos pedidos de patentes farmacêuticas (que, atualmente, é de aproximadamente 12 anos).

Não deve ser subestimado o simbolismo do ato presidido pelo Presidente da República. Pela primeira vez em décadas, a Propriedade Intelectual e o INPI tornaram-se uma prioridade do Governo Federal, nos dando esperanças que um ambiente político mais amigável para a inovação esteja finalmente chegando no Brasil.

Envie-nos um email caso tenha interesse em receber o texto integral dessa Portaria Conjunta INPI-ANVISA.

ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O INPI também publicou em 12.04.2017 a Instrução Normativa (IN) 70, de 2017, na qual reduziu e simplificou o escopo do seu próprio exame de contratos de transferência de tecnologia e licença de propriedade intelectual. Pedimos que nos envie um e-mail caso deseje receber uma cópia da referida IN.

Basicamente, o INPI decidiu que não vai mais examinar o mérito de um contrato, mas irá apenas limitar-se a uma análise das formalidades aplicáveis. (Em uma recente Newsletter de nosso escritório, nós explicamos os detalhes do processo de registro brasileiro de transferência de tecnologia e licenças de propriedade industrial: pedimos que nos envie um e-mail caso deseje receber essa Newsletter.)

Especialmente, é interessante notar que, a partir de agora, o INPI não irá mais examinar a cláusula de pagamento dos contratos e irá aprovar o registro dos mesmos, simplesmente anotando no certificado de averbação do contrato a seguinte declaração: "O INPI não analisou o contrato à luz das leis fiscais, tributárias e cambiais.»

Isto significa que, embora a parte brasileira do contrato possa remeter os pagamentos, qualquer falta de conformidade das regras tributárias e cambiais brasileiras poderá acarretar as sanções definidas nas mesmas, e o fato de que o contrato foi "aprovado" pelo INPI não servirá como uma defesa. Não é preciso dizer que este novo sistema é menos paternalista para as partes e lhes confere mais responsabilidade em assegurar que todas as leis brasileiras (especialmente as complicadas leis fiscais e cambiais) estão sendo respeitadas pelas partes do contrato.

CONTRATAÇÃO DE NOVOS EXAMINADORES PELO INPI

Por fim, no mesmo dia, 70 examinadores de marcas e patentes começaram a trabalhar no INPI. Eles foram aprovados em exames feitos em 2014 e só agora o Governo Federal autorizou que eles sejam efetivamente admitidos. Eles se juntam aos 140 novos examinadores admitidos em 2016, e todos esses novos funcionários (que correspondem a cerca de 20% do número total de funcionários no INPI) deverão contribuir para a redução da lista de pendências no exame dos pedidos de marcas e patentes.

Temos confiança de que estas três medidas são o início de uma nova tendência no nosso sistema de propriedade intelectual, com a redução do atraso do processamento de pedidos e políticas que são mais previsíveis e favoráveis para os negócios.

Continuamos à sua disposição para esclarecer quaisquer pontos que se façam necessários.