

PATENTES II

LICENCIAMENTO,
EXAUSTÃO DE DIREITOS.
IMPORTAÇÃO PARALELA



Disciplina: Propriedade Intelectual e Acesso ao
Conhecimento (DCO 0220)
Professor Dr. Balmes Vega Garcia

TRIPS



O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) foi iniciado na Rodada Uruguai em 1986 e finalizado em 1994, entrou em vigor em 1995 junto com a criação oficial da OMC, Organização mundial do Comércio.

O TRIPS faz parte dos acordos que estabeleceria a OMC como uma entidade que promove o comércio internacional e regulamenta áreas relacionadas ao comércio, incluindo os direitos a propriedade intelectual.

O tratado estabelece padrões mínimos para proteger a propriedade intelectual.

No Brasil é implementado pela legislação nacional;

Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996);

Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998).

TRIPS - PRINCIPAIS TÓPICOS



DIREITOS AUTORAIS – estabelece padrões mínimos de proteção desse direito

PATENTES – proteção da invenção por meio de patentes

MARCAS REGISTRADAS – diretrizes para proteção dessas marcas

DESENHO INDUSTRIAL – proteção e duração dos direitos

CONTROLE DE PATENTES E PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS – relacionado a identificar abusos que possam prejudicar a concorrência

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – para o desenvolvimento econômico, estabelece diretrizes para esta transferência.

TRIPS - PRINCIPAIS TÓPICOS



SOLUÇÃO DE CONTROVERSAS - resolver disputas entre os membros
APLICAÇÃO E EXECUÇÃO - dos direitos de propriedade intelectual com medidas para prevenir a violação dessa propriedade
PROTEÇÃO DE DADOS DE TESTES - para a aprovação de produtos farmacêuticos e agroquímicos equilibrando PI com o interesse público.
LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO - permite que países concedam licenças compulsórias em certas situações

Em seu artigo 31 o acordo aborda condições para a concessão de licenças compulsórias de patentes em caso de interesse público equilibrando a proteção dos direitos de PI e esse interesse.

Os principais pontos desse artigo

CONCESSÃO DE LICENÇAS COMPULSÓRIAS - os países-membros podem conceder licenças compulsórias de patentes sem a autorização do titular da patente.

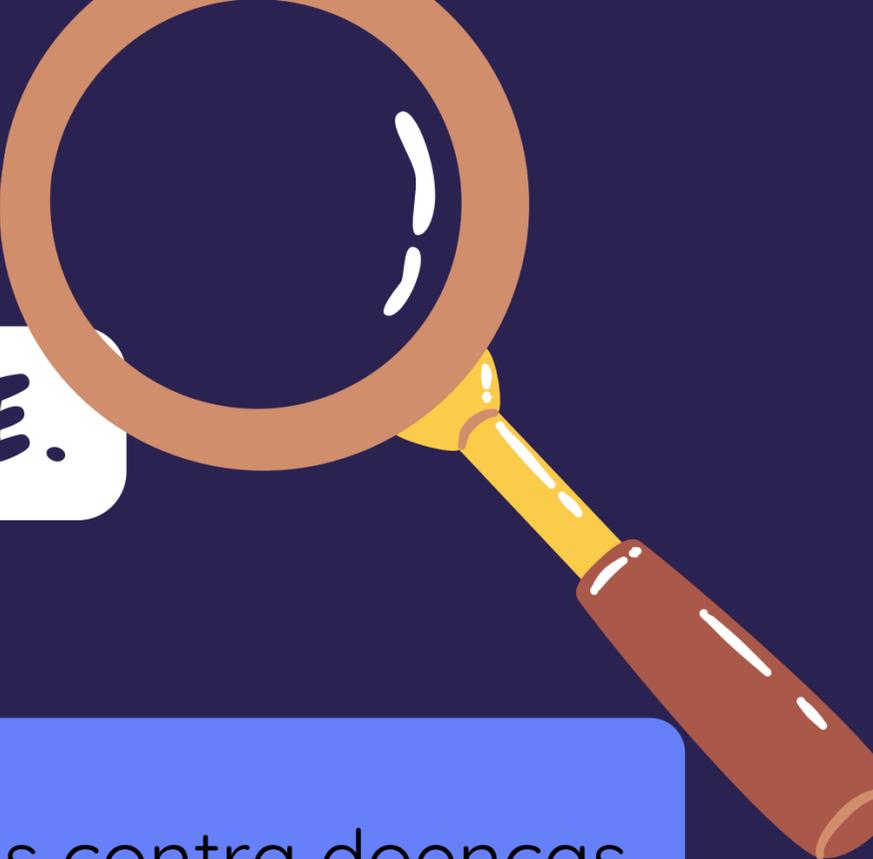
CAUSAS - podem ser emitidas em situações de interesse público, como saúde pública.

NEGOCIAÇÃO PRÉVIA - o país-membro deve tentar negociar uma licença voluntária com o titular da patente antes de recorrer a uma licença compulsória.

COMPENSAÇÃO - o titular da patente tem direito a uma compensação justa pelo uso da patente sob a licença compulsória.

DURAÇÃO LIMITADA - tem duração limitada ao período necessário para atender às necessidades do interesse público.

METODO DE IMUNIZAÇÃO CRIADO NO BRASIL, PELA FIOCRUZ, GANHA PATENTE.



Pesquisadores criaram um novo método para desenvolver vacinas contra doenças como a doença de chagas e a AIDS.

Foi solicitado a proteção da inovação no Brasil, Estados Unidos e União Europeia. Após a concessão da patente a invenção é protegida por 20 anos.

FONTE: GRELLET, Fábio Método de imunização criado pela Fiocruz ganha patente. Revista Exame, Rio de Janeiro, 27, outubro de 2014.

BENEFÍCIOS DA LICENÇA COMPULSÓRIA DE MEDICAMENTOS



Governo pode explorar diretamente o objeto da patente ou permitir que terceiros o façam sem autorização do titular, mediante pagamento de royalties

01

Aumento da concorrência e possível redução de preços

02

Maior abastecimento do mercado

03

Transferência de tecnologia para países em desenvolvimento

04

Maior acesso da população de baixa renda a medicamentos

PREJUÍZOS POTENCIAIS DA LICENÇA COMPULSÓRIA DE MEDICAMENTOS

Saúde pública x Inovação

01

Ritmo da
inovação :
investimentos
e custos

02

Segredo
industrial

03

Mercado global x
medicamentos
específicos para
demandas de
países em desen-
volvimento



OBRIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO

- A obrigação de exploração é uma obrigação legal imposta ao titular da patente de explorar comercialmente a invenção protegida.
- Trata-se de uma obrigação de fazer, ou seja, o titular da patente deve tomar as medidas necessárias para explorar comercialmente a invenção protegida.
- É uma obrigação de natureza econômica, pois visa a promoção do desenvolvimento econômico e social.
- Pode ser objeto de ação judicial, caso o titular da patente não cumpra com a obrigação de explorar comercialmente a invenção protegida.



EXAUSTÃO DE DIREITOS

- Definição: os direitos do titular da patente cessam com a venda lícita do produto patenteado.
- História: originado na jurisprudência alemã, incorporada ao Direito francês (1978) presente no Direito americano (1873).
- Direito brasileiro: a atual lei privilegia o princípio da exaustão nacional para patentes. Porém, caso o titular importe componentes da invenção, é lícito que terceiros também o façam.

Exemplo

Se uma empresa de tecnologia licenciar, em território brasileiro, a venda de um produto patenteado, ocorre a exaustão de direitos.

IMPORTAÇÃO PARALELA

Definição: consiste na introdução de produtos genuínos em determinado mercado, à revelia do titular dos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, importações que violam a rede oficial e exclusiva de distribuição e são incorporadas ao mercado de determinado território sem autorização do titular do direito marcário.

Exaustão nacional e internacional

Requisitos do licitude da importação paralela

Teoria do First Sale

Violaria a proteção da marca/patente?

Concorrência

CONCLUSÃO

Marca x Patentes

- O legislador se preocupou mais com a proteção das patentes do que das marcas
- A marca tem exclusividade no território nacional, no entanto é permitida a importação que lícitamente reproduzida
- A patente recebeu proteção ao diferenciar os ilícitos penais (mais restrito) dos civis

Licença Compulsória

- Ocorre em 2 possibilidades:
 - a) o titular da patente não produz no Brasil por conta de inviabilidade econômica, ocorre
 - b) o titular da patente não explora no Brasil por motivos adversos, seguindo o arts. 68 e seguintes da lei

Exaustão Internacional

- Nas marcas ocorre a exaustão internacional sempre que a marca é registrada em qualquer lugar, isso porque seu ilícito penal e civil valem do mesmo
- Já as patentes, caem em exaustão internacional apenas nos casos em que a licença compulsória vale-se de inviabilidade econômica