

UNIVERSIDADE PARANAENSE

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

VOLUME XVI

Profa. Dra. Evellyn Claudia Wietzikoski Lovato
Gabriela Fernanda Tozati
Leonardo Ariosi de Sousa
Rafaela Kaulfuss da Rosa
Rafaella Pilar Almeida Alves
Raquel Garcia Guedes Pereira
Steffannie Muriel de Campos



UMUARAMA/PR, 2022

Diretoria Executiva de Gestão da Comunicação e da Divulgação Institucional

Dra. Claudia Elaine Garcia Custódio

Departamento de Comunicação

Profa. Ma. Terezinha Aguiar

Coordenadoria de Pesquisa e Extensão

Profa. Dra. Evellyn Claudia wietzikoski Lovato

Organizadores

Profa. Dra. Evellyn Claudia Wietzikoski Lovato

Gabriela Fernanda Tozati

Leonardo Ariosi de Sousa

Rafaela Kaulfuss da Rosa

Rafaella Pilar Almeida Alves

Raquel Garcia Guedes Pereira

Steffannie Muriel de Campos

Comissão Científica

Profa. Dra. Evellyn Claudia Wietzikoski Lovato

Profa. Dra. Daniela Dib Gonçalves

Prof. Dr. Emerson Luiz Botelho Lourenço

Profa. Dra. Silvia Graciele Hulse de Souza

Prof. Dr. Celso Hiroshi Iocohama

Projeto Gráfico e Diagramação

Leonardo Ariosi de Sousa

Ficha Catalográfica

L698 Licenciamento compulsório / Evellyn Claudia Wietzikoski Lovato (organizadora). – Umuarama : Universidade Paranaense – UNIPAR, 2022. v. 16.
E-book.

ISBN 978-65-84914-08-7

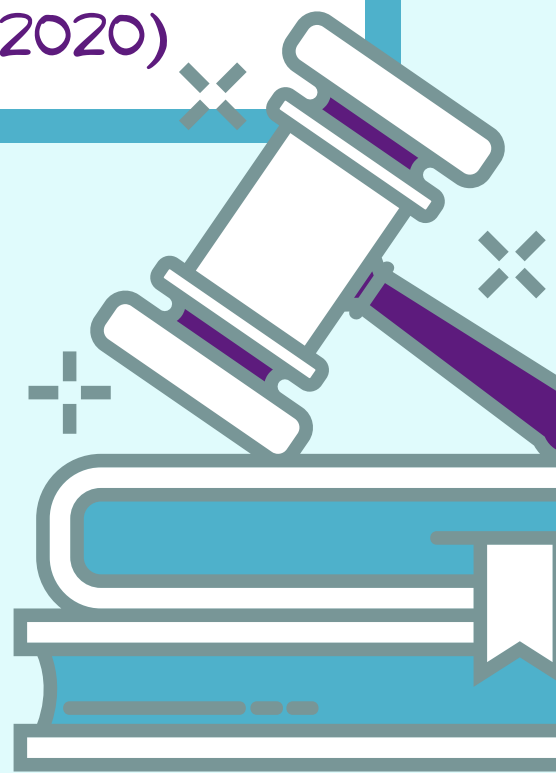
1. Licenciamento compulsório. 2. Patente. I. Lovato, Evellyn Claudia Wietzikoski. II. Universidade Paranaense – UNIPAR.

(21 ed) CDD: 342.271

Bibliotecária Responsável Inês Gemelli CRB 9/966

LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO

É O PROCEDIMENTO POPULARMENTE DENOMINADO DE "QUEBRA DE PATENTE", REALIZADO CASUISTICAMENTE E PREVENDO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO (ROYALTIES) PARA O TITULAR/PROPRIETÁRIO DE UMA PATENTE, EM RAZÃO DE SUA UTILIZAÇÃO/EXPLORAÇÃO EFETIVA POR UM TERCEIRO LEGÍTIMO INTERESSADO, NOS CASOS EXPRESSAMENTE ELENCADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. (LANA; PIOVESAN, 2020)



FUNÇÃO SOCIAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PARA QUE O "[...] EXERCÍCIO DO DIREITO [DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL] RECONHECIDO NÃO SEJA FEITO DE FORMA ABUSIVA E NOCIVA, CONTRÁRIOS AO BEM-ESTAR SOCIAL, O ESTADO PODERÁ SE VALER DO INSTITUTO DENOMINADO DE LICENÇA COMPULSÓRIA PARA IMPOR A UTILIZAÇÃO DO BEM EM CONFORMIDADE COM A SUA FINALIDADE SOCIAL"
(BEZERRA, 2021, P. 193).



EM SENDO ASSIM, O PODER PÚBLICO, NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS, AUTORIZA QUE OUTROS INTERESSADOS, ALÉM DO TITULAR/PROPRIETÁRIO DA PATENTE, A UTILIZEM LEGITIMAMENTE, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO TITULAR, POR ISSO MESMO TAL INSTITUTO DENOMINA-SE "LICENÇA COMPULSÓRIA". (GASPAR, 2021).





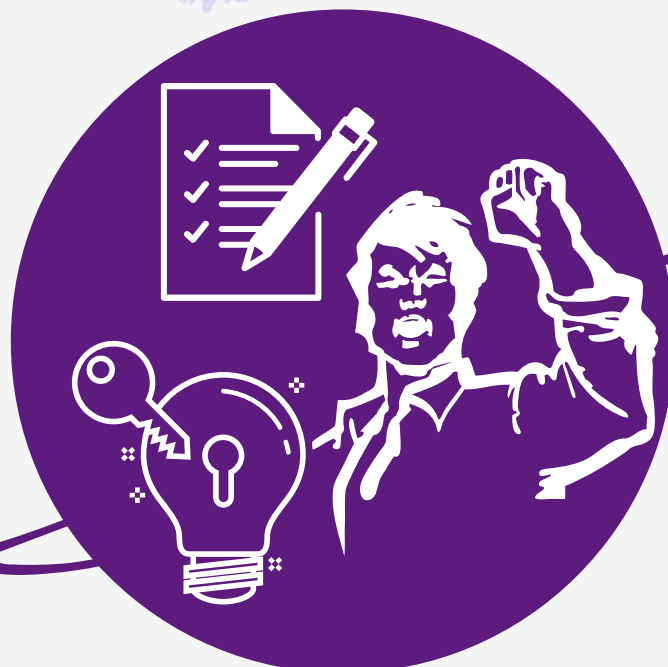
IMPORTANTE OBSERVAR, DESSE MODO, AS SITUAÇÕES E EM QUAIS CONDIÇÕES O PODER PÚBLICO PODERÁ AUTORIZAR O LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO. A PRINCIPAL LEGISLAÇÃO NACIONAL QUE TRATA DA QUESTÃO É A LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LPI (9.279/96), A PARTIR DO SEU ART. 68, NA SEÇÃO III, DO CAPÍTULO VIII, DO TÍTULO I - DAS PATENTES.



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



QUANDO O TITULAR DA PATENTE EXERCE
SEUS DIREITOS DE FORMA ABUSIVA
(ART. 68, CAPUT, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



QUANDO O TITULAR DA PATENTE AGE COM
ABUSO DE PODER ECONÔMICO
(ART. 68, CAPUT, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



QUANDO O TITULAR DA PATENTE NÃO EXPLORA
O OBJETO REIVINDICADO NA PATENTE
(ART. 68, §1º, LPI)



POR FALTA DE FABRICAÇÃO OU FABRICAÇÃO INCOMPLETA DO PRODUTO, APÓS DECORRIDOS 3 (TRÊS) ANOS DA PATENTE SER CONCEDIDA AO TITULAR

(ART. 68, §1º, I C.C. ART. 68, §5º, AMBOS DA LPI)

POR FALTA DO USO INTEGRAL DE PROCESSO, APÓS DECORRIDOS 3 (TRÊS) ANOS DA PATENTE SER CONCEDIDA AO TITULAR

(ART. 68, §1º, I C.C. ART. 68, §5º, AMBOS DA LPI)

A EXCEÇÃO AO LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO NESTES CASOS SOMENTE SE DÁ EM CONSTATANDO-SE A INVIABILIDADE ECONÔMICA.

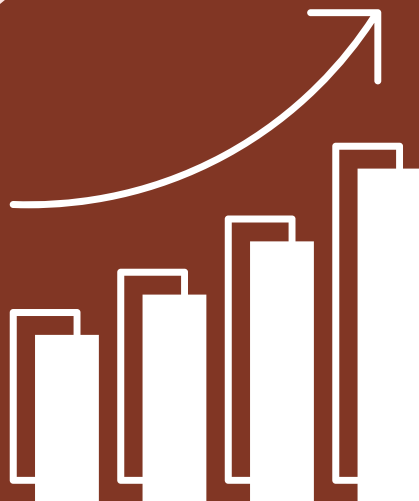
(ART. 68, §1º, I, LPI)

SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



QUANDO A COMERCIALIZAÇÃO NÃO SATISFAZ O
MERCADO EM SUAS NECESSIDADES, APÓS
DECORRIDOS 3 (TRÊS) ANOS DA PATENTE SER
CONCEDIDA

(ART. 68, §1º, II C.C. ART. 68, §5º, AMBOS DA LPI).



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



QUANDO CUMULATIVAMENTE RESTAR
CARACTERIZADO:

- I. ESTAR UMA PATENTE EM RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA COM OUTRA
(ART. 70, I, LPI)

2. A PATENTE DEPENDENTE CARACTERIZAR-SE COMO DE SUBSTANCIAL PROGRESSO TÉCNICO, TENDO EM VISTA A PATENTE PRÉVIA (ART. 70, II, LPI)

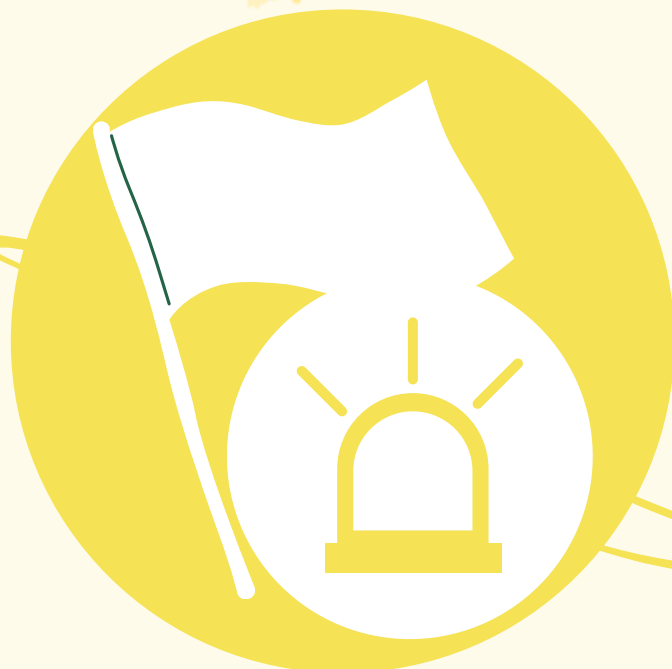
3. NÃO HAVER ACORDO DO TITULAR DA PATENTE PRÉVIA COM O TITULAR DA PATENTE DEPENDENTE QUE CONCEDA A EXPLORAÇÃO DA PATENTE ANTERIOR (ART. 70, III, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



NO CASO DE EMERGÊNCIA NACIONAL OU
INTERNACIONAL DECLARADA EM LEI OU EM ATO
DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, SE O
LICENCIADO OU TITULAR NÃO ATENDER À
NECESSIDADE
(ART. 71, CAPUT, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



NO CASO DE INTERESSE PÚBLICO DECLARADO
EM LEI OU EM ATO DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL, SE O LICENCIADO OU TITULAR NÃO
ATENDER À NECESSIDADE
(ART. 71, CAPUT, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:



NO CASO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
DE ÂMBITO NACIONAL, RECONHECIDO PELO
CONGRESSO NACIONAL, SE O LICENCIADO OU
TITULAR NÃO ATENDER À NECESSIDADE
(ART. 71, CAPUT, LPI)



SITUAÇÕES ENSEJADORAS DE LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO:

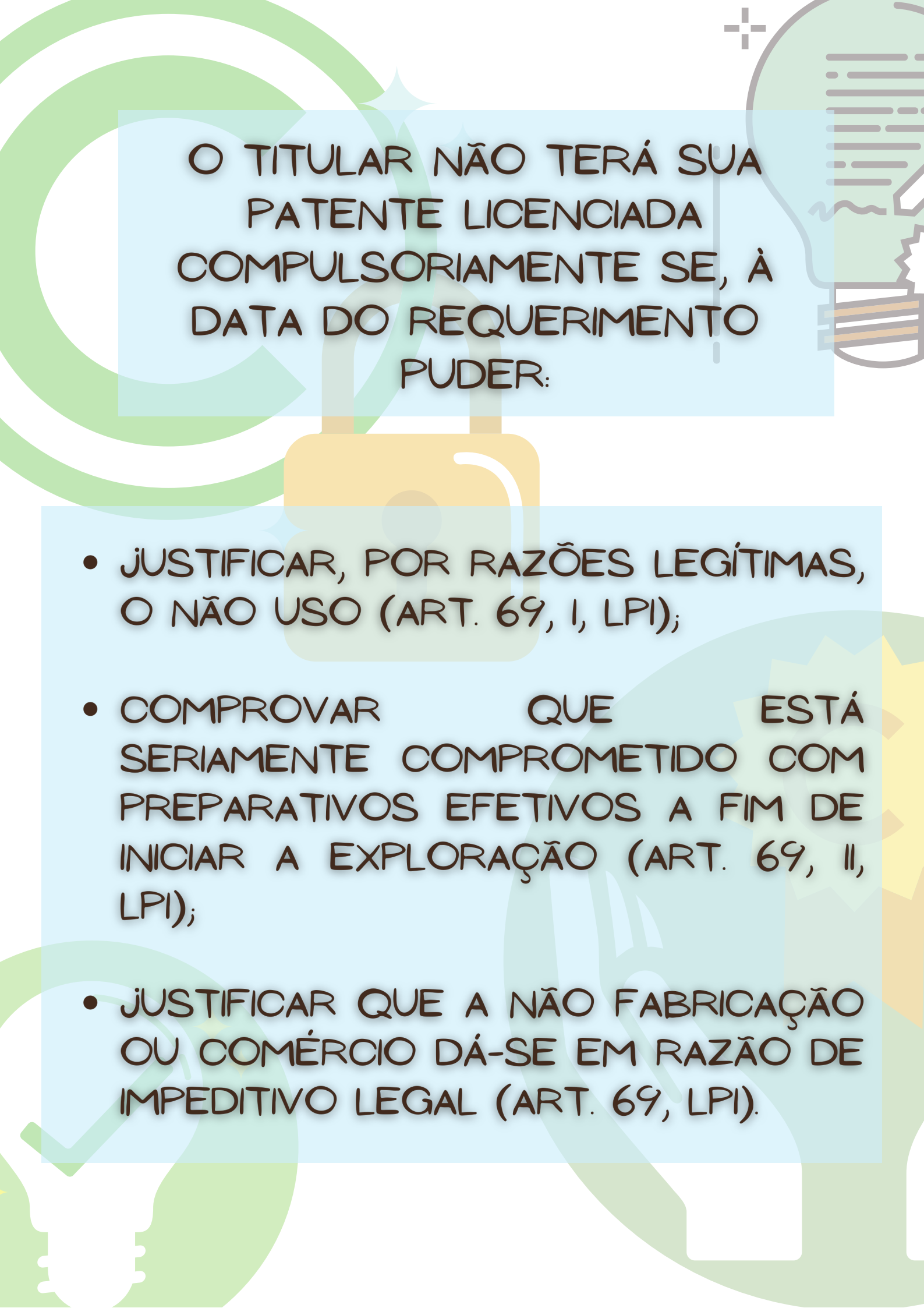


POR RAZÃO DE CARÁTER HUMANITÁRIO E NOS TERMOS DE TRATADO INTERNACIONAL, PRODUTOS QUE SE DESTINEM À EXPORTAÇÃO A PAÍSES COM DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO A FIM DE ATENDER SUA POPULAÇÃO
(ART. 71-A, LPI)



CARACTERÍSTICAS DA LICENÇA COMPULSÓRIA:

- ROMPE COM A EXCLUSIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DO TITULAR DA PATENTE;
- CONCEDIDA SEM EXCLUSIVIDADE;
- NÃO ADMITE SUBLICENCIAMENTO;
- PAGAMENTO DE ROYALTIES AO TITULAR DA PATENTE LICENCIADA COMPULSORIAMENTE.



O TITULAR NÃO TERÁ SUA
PATENTE LICENCIADA
COMPULSORIAMENTE SE, À
DATA DO REQUERIMENTO
PUDE:

- JUSTIFICAR, POR RAZÕES LEGÍTIMAS, O NÃO USO (ART. 69, I, LPI);
- COMPROVAR QUE ESTÁ SERIAMENTE COMPROMETIDO COM PREPARATIVOS EFETIVOS A FIM DE INICIAR A EXPLORAÇÃO (ART. 69, II, LPI);
- JUSTIFICAR QUE A NÃO FABRICAÇÃO OU COMÉRCIO DÁ-SE EM RAZÃO DE IMPEDITIVO LEGAL (ART. 69, LPI).

REFERÊNCIAS & OBRAS CONSULTADAS

AROUCA, Sergio. **Licença compulsória para medicamentos e vacinas em debate**. In: FIOCRUZ. Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antonio Ivo de Carvalho. 2021. Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=Licenca-compulsoria-para-medicamentos-e-vacinas-em-debate>. Acesso em: 12 abr. 2022.

BEZERRA, Matheus Ferreira. **Manual de propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília/DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 11 abr. 2022.

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. **Sancionada lei sobre licença compulsória de patentes no caso de emergência de saúde pública**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/noticias/2021/setembro/presidente-bolsonaro-sanciona-lei-sobre-licenca-compulsoria-de-patentes-no-caso-de-emergencia-de-saude-publica#:~:text=O%20licenciamento%20compuls%C3%B3rio%20%C3%A9%20feito,conseguir%20atender%20%C3%A0%20necessidade%20local>. Acesso em: 11 abr. 2022.

CARVALHO, Felipe. **Quem tem medo de Licença Compulsória?** In: IPEA. Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/259-quem-tem-medo-de-licenca-compulsoria>. Acesso em: 11 abr. 2022.

GASPAR, Walter Britto. **Patentes, licenciamento compulsório e saúde pública**. In: FGV. 2021. Disponível em: <https://portal.fgv.br/artigos/patentes-licenciamento-compulsorio-e-saude-publica>. Acesso em: 11 abr. 2022.

LANA, Pedro de Perdigão; PIOVESAN, Patrícia. **As Licenças Compulsórias no contexto da pandemia de COVID-19**. In: GEDAI. Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial – Universidade Federal do Paraná. 2020. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/as-licencas-compulsorias-no-contexto-da-pandemia-de-covid-19/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

LEONARDOS, Gabriel. **A opinião definitiva contra a quebra de patentes**. In: Migalhas. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/345629/a-opinioao-definitiva-contra-a-quebra-de-patentes>. Acesso em: 11 abr. 2022.

WTO. Declaration on the TRIPS agreement and public health (**Doha Declaration**). 20 nov. 2001. Disponível em: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm. Acesso em: 11 abr. 2022.



unipar.br

**FUNDAÇÃO
ARAUCÁRIA**

*Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Paraná*

