



**DESK PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE IN BRASILE**

***Instituto Italiano para o Comércio Exterior  
Dep. para a Promoção de Intercambiôs da Embaixada da Italia***

**NEWSLETTER n. 9**

**Agosto 2009**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**ITALIA**   
Istituto Italiano para o Comércio Exterior



*Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

*Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

**Benvenuti all'ottavo numero della newsletter del Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale di San Paolo. Nella presente edizione viene affrontato il futuro della proprietà industriale e dei brevetti nel paese.**

**Certi che la newsletter periodica potrà fornire spunti e riferimenti utili per ulteriori approfondimenti sulla Proprietà Intellettuale in Brasile, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo [iprdesk.sanpaolo@ice.it](mailto:iprdesk.sanpaolo@ice.it).**

**Buon lavoro.**

**IPR DESK di San Paolo**



## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### **Continua la guerra per i farmaci generici**

Giganti come la Sanofi-Aventis e la Pfizer hanno avviato delle cause legali per tentare di estendere la validità di alcuni brevetti di loro proprietà, che sono prossimi alla scadenza e pertanto diverrebbero di dominio pubblico. Continua il braccio di ferro con l'INPI, l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale che ha, comunque, intenzione di pronunciarsi sfavorevolmente nei confronti di queste multinazionali. Le imprese proprietarie di questi brevetti temono che i farmaci generici la faranno da padroni e divoreranno tutti i loro lucri derivanti da questo mercato perché ci sarà una caduta sostanziale del fatturato di queste aziende al momento della perdita dei diritti sui brevetti. Bisogna considerare che il valore dei farmaci ha sempre delle grandi ripercussioni a livello politico-sociale. Basti pensare che solo il cocktail dei farmaci antiretrovirali conta ormai ben 18 tipi differenti di farmaci, dei quali, quattro sono protetti da brevetti, arrivando a coprire da soli l'80% del budget preventivo. Netta la posizione dell'ente pubblico che critica l'atteggiamento delle multinazionali del settore, quest'ultime decise ad utilizzare il potere

#### **segue...**

giudiziario con l'intento di creare un ambiente con una concorrenza più ridotta. Secondo i dati forniti dall'INPI, solo nel 2008 l'ente ha affrontato 11 processi di questo tipo, dei quali 8 furono sentenziati a favore dell'organismo pubblico, a differenza di quanto avveniva i primi anni quando la discussione cominciava direttamente nell'alveo giudiziario. Nel 2004, furono avviate quattro azioni giudiziarie, delle quali tre si conclusero a favore dell'ente pubblico. La Pfizer ha comunque fatto sapere che la decisione del Tribunale Regionale Federale della 2<sup>a</sup> Regione è stata favorevole alla multinazionale e quindi varrebbe la proroga del brevetto. Ma l'INPI ha impugnato tale decisione e presentato ricorso presso il Superiore Tribunale di Giustizia. La multinazionale ha fatto sapere che è intenzionata ad insistere sulla proroga della durata del brevetto che, al momento, in Brasile è valido per venti anni, a partire dal deposito del medesimo, e questo significa che, generalmente, il brevetto viene depositato non appena viene inventata o scoperta una nuova molecola (nel caso dei farmaci), e quindi proprio



## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### *segue...*

all'inizio della ricerca scientifica. Questa tesi viene asserita dalle multinazionali le quali sostengono, a loro favore, che tra il momento dell'invenzione o della scoperta e la trasformazione della medesima in farmaco, in attesa dell'approvazione da parte dell'organo di controllo, ci vogliono più di dieci anni. L'azionamento della macchina giudiziaria, però, in questi casi, agisce favorevolmente all'impresa che si vede di fatto prorogare la durata del brevetto e, di conseguenza, viene meno la presenza sul mercato di concorrenti produttori di farmaci generici, i quali potrebbero immettere sul mercato un prodotto passibile a sua volta di essere accusato dell'uso indebito della formula. L'altro assunto dell'organo pubblico è di parere contrario, in quanto, sostiene che le imprese già hanno a disposizione 20 anni per lo sfruttamento del brevetto, il quale stabilisce comunque un monopolio costituendo, infine, una eccezione alla libertà di mercato. Ed è per questo, sempre secondo l'Ente, che non può essere permesso un monopolio indebito. Non viene contestato il sistema dei brevetti, bensì si combatte l'abuso di questo

#### *segue...*

diritto.





## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### ***La proprietà industriale e il futuro dei brevetti***

Recentemente ha fatto il giro del mondo la notizia che il Venezuela ha revocato la sua Legge della Proprietà Industriale del 1973, rimettendo in vigore la vecchia legge del 1955, il che ha rappresentato, all'opinione di molti, un'enorme retrocessione del progresso industriale di quel paese. Torna, infatti, la proibizione a concedere brevetti di farmaci, generi alimentari e bevande, il che appare piuttosto anacronistico per essere nel XXI secolo. Il Presidente Chavez è arrivato ad affermare che la proprietà industriale dovrebbe sparire. Un vero choc per la comunità che fa parte di questo settore. Automaticamente, il Venezuela si è ritirato dalla Convenzione di Parigi e dall'Accordo TRIPS, i trattati internazionali sulla proprietà intellettuale dei quali anche il Brasile è firmatario. Dall'introduzione dell'articolo 229-C della Legge della Proprietà Industriale – la Legge n. 9.279 del 1996 – nel 2001, il governo brasiliano lancia segnali che lasciano intravedere la volontà di voler limitare lo scopo della tutela della proprietà intellettuale, soprattutto a riguardo dei brevetti. L'articolo in questione ha annoverato tra i requisiti

#### ***segue...***

previsti per la brevettabilità l'assenso della Anvisa, l'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria per quanto concerne il deposito di brevetti con contenuto farmaceutico. Qualche anno fa, ha fatto scalpore la notizia che il governo brasiliano minacciò di rendere nulli alcuni brevetti relativi a farmaci antiretrovirali. Quindi, lo stesso governo brasiliano, non contento delle minacce, passò ai fatti rendendo nullo il brevetto di un prodotto farmaceutico usato nella lotta all'HIV. Questo atto determinò una serie di critiche da parte della comunità internazionale. D'altronde, però, anche alcuni contratti di licenza di sfruttamento di brevetti stanno subendo degli intoppi da parte dell'INPI, l'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale, che fa perno al pagamento delle royalties liberamente contrattate tra le parti. Orbene, a parte queste innovazioni legislative, recentemente un nuovo fronte è stato aperto da parte del Superiore Tribunale di Giustizia. La vecchia Legge n. 5.772 del 1971 stabiliva che la durata della tutela dei brevetti di invenzione era di 15 anni, durante i quali i legittimi proprietari potevano vantare diritti



## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### *segue...*

nei confronti dei terzi. Ciononostante, questo quadro è cambiato con l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS il primo gennaio del 1995, con cui è stato determinato che la durata minima di tutela dei brevetti passa a essere di 20 anni per tutti i paesi firmatari. Pertanto, dall'Accordo TRIPS, che ha innovato parte della Legge 5.772, tutti i brevetti avranno una durata ventennale. Il dubbio riguardava se le nuove norme potessero venire estese anche ai brevetti già concessi, ossia quelli con scadenza a 15 anni, o comunque per i depositi di brevetti che ancora non erano stati concessi. Circa questo aspetto, lo stesso INPI si è sempre detto contrario ad estendere la durata della validità dei brevetti, ed è per questo motivo che molte imprese hanno intrapreso azioni giudiziarie. Fino a poco tempo fa, la Giustizia Federale di Rio de Janeiro, sia in prima che in seconda istanza dava ragione ai titolari dei brevetti e concedeva l'estensione della durata dei brevetti fino a 20 anni. Ci sono diverse sentenze in tal senso. Nel frattempo, mutando la composizione dell'organo collegiale della giustizia federale unitamente alla notoria pressione

#### *segue...*

dell'INPI – che in questo caso ha ricoperto in pieno il suo ruolo federale – è venuto man mano cambiando anche l'atteggiamento della giurisprudenza, anche se i titolari dei brevetti, nonostante il clima fosse ormai mutato, hanno continuato in un certo senso a godere dell'appoggio del Supremo Tribunale Federale. Questo almeno fino a marzo scorso, quando la terza sezione del Superiore Tribunale di Giustizia si è allineata al governo e ha deciso di cambiare rotta, negando, per la prima volta, l'estensione della durata di validità di un brevetto. Contrariamente a quanto era stato deciso, i giudici della terza sezione del Superiore Tribunale di Giustizia – che non erano gli stessi che avevano giudicato per lo stesso oggetto precedentemente – si sono espressi contrari all'estensione della durata della tutela del brevetto sostenendo che l'Accordo TRIPS non poteva essere applicato direttamente in quanto c'era bisogno di una legislazione complementare che lo introducesse nell'ordinamento giuridico brasiliano. A parte ciò, il tribunale ha inteso che l'Accordo TRIPS è entrato in vigore solo il 1° gennaio del 2000 e non il 1° gennaio del



## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### segue...

1995, così come veniva deciso anteriormente. Per quanto riguarda il caso specifico di cui si è appena parlato, il titolare del brevetto in questione presenterà ricorso presso il Supremo Tribunale Federale (STF) con l'assunto che la tutela della proprietà intellettuale è comunque una norma costituzionale prevista al comma XXIX dell'art.5 della Costituzione Federale.

#### **Il Brasile lancia iniziativa su tecnologie verdi**

Il Brasile vuole che nel trattato sui cambiamenti climatici che sarà negoziato nella Conferenza di Copenaghen a dicembre prossimo venga inclusa una clausola sull'interazione delle "tecnologie verdi". La proposta si scontra con l'ambizione dei paesi ricchi di collocare quanto appare sul mercato in un'idea di trasferimento di tecnologia. Questo, per il Brasile e altri paesi emergenti, non è nient'altro che perpetuare il monopolio della conoscenza e produrre ricchezza per il mondo sviluppato, sminuendo l'obiettivo di preservare l'ambiente. Haroldo Machado Filho, del Ministero della Scienza e Tecnologia, ha ironizzato affermando che chi crede in questo tipo di trasferimento di tecnologia crede anche alle favole. Ben netta, quindi, la posizione del Brasile durante una conferenza dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Con l'appoggio del G7 (gruppo dei paesi in via di sviluppo), la proposta brasiliana si riconduce ad un principio già applicato nel campo della salute, per il quale la tutela dei brevetti viene meno in casi di interessi pubblici. Un buon negoziato sul trasferimento di tecnologia è



## *Desk per la Tutela della Proprietà Intellettuale in Brasile*

### *Italian Intellectual Property Rights Desk in Brazil*

*Newsletter n. 9 – San Paolo, agosto 2009*

#### *segue...*

fondamentale per suggellare il prossimo accordo di Copenaghen. Il Ministero brasiliano fa sapere che non è difficile stabilire i criteri che definiranno gli eventuali annullamenti della tutela di alcuni brevetti, che si rifanno spesso a concetti spesso vaghi, come le situazioni di emergenza. Per il momento, sempre secondo il portavoce del Ministero della Scienza e Tecnologia, è preferibile inserire tale principio nell'accordo, per poi negoziare i dettagli in un tempo successivo. Il Dr Machado che è anche membro della Commissione Interministeriale sul Cambiamento Climatico ritiene che la comunità internazionale riconosce la necessità di trasferimento di tecnologia, il punto è come applicare questo trasferimento. La proposta brasiliana, quindi, ricalca un sistema di brevetti flessibili per le tecnologie verdi, e questo è un tema non nuovissimo, in quanto già è stato oggetto di discussione durante la Conferenza sul Clima dell'ONU a Bali nel 2007. Certo, comunque, il dibattito si farà intenso durante il prossimo incontro di Copenaghen. David Lammy, deputato con incarico sulla Proprietà Intellettuale

#### *segue...*

britannico, ha affermato, durante la conferenza dell'OMPI, che è sbagliato incanalare la discussione sui brevetti, in quanto sarebbe meglio far affrontare questa tematica direttamente dalla gente, in quanto, per il momento, è certamente importante permettere l'accesso alla conoscenza. Il deputato britannico ha fatto sapere che, fintanto che non si apriranno i lavori per l'Accordo di Copenaghen, il suo paese non si pronuncerà circa le proprie posizioni sulle tecnologie verdi. Al di là di quanto detto finora, predomina un senso generale di scetticismo. Secondo il portavoce del Ministero brasiliano, la proposta del governo britannico di creare un fondo per l'ambiente di 100 miliardi di dollari appare poco credibile, come è già avvenuto a proposito della promessa mai mantenuta sull'obiettivo di destinare lo 0,7% del PIL dei paesi industrializzati per lo stesso fine, (questa promessa risale al 1992).



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**ITALIA**   
Istituto Italiano para o Comércio Exterior

**DESK PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SAN PAOLO**  
**ICE - Istituto Italiano para o Comércio Exterior**  
**Departamento para a Promoção de Intercâmbios da Embaixada da Itália**

Av. Paulista, 1971 - 3° piano - 01311-300 - San Paolo - SP - Brasile  
Tel: +55 11 2148-7250 - Fax: +55 11 2148-7269  
[www.ice.it/estero2/sanpaolo](http://www.ice.it/estero2/sanpaolo) - [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)  
email: [iprdesk.sanpaolo@ice.it](mailto:iprdesk.sanpaolo@ice.it)