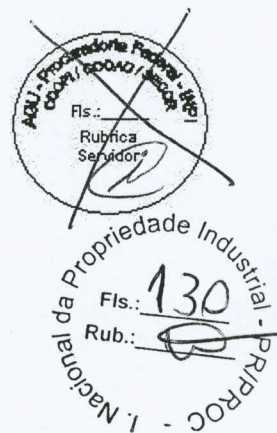




ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Nota Nº 0256-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.038504-2013-16

INTERESSADO: DIRPA

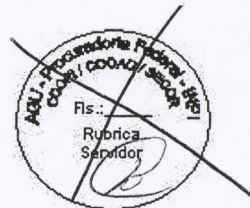
ASSUNTO: Sentença proferida em sede de ação civil pública. Efeitos no processamento de pedidos de patente cuja invenção decorre de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Em 11 de julho de 2013, a Secretaria Executiva do CGEN encaminhou a sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 2007.30.00.002117-3 à DIRPA e à PFE-INPI.
2. Na presente data, verifica-se que o INPI, mediante a Procuradoria Federal do Acre, não foi intimado da sentença. Os autos encontram-se em carga para o Ministério Público Federal. A intimação pode ocorrer a qualquer momento. Haja vista o exíguo prazo para interposição de recursos e a complexidade da matéria, esta Coordenação sugere a formulação da estratégia processual a ser tomada.
3. A sentença proferida na ação civil pública condenou o INPI a algumas providências relativas ao pedido de patente PI0301420-7. Essa condenação não é analisada, nesta manifestação. A nota técnica restringe-se à condenação constante do item “d” da parte dispositiva da sentença (fl. 52 da sentença, fls. 100 do presente processo administrativo), *in verbis*:

“d) Condenar o INPI na obrigação de fazer para que, a partir de 30 dias da intimação desta, somente conceda direitos de propriedade industrial sobre processo ou produto obtido a partir de amostra do patrimônio genético, com ou sem conhecimento tradicional associado, quando o interessado demonstrar, além da prévia autorização de acesso, acordo quanto à repartição de benefícios e a submissão de uma e outro a exame pelo CGEN.”



4. Para fins de esclarecimento ao setor técnico, a sentença proferida em sede ação civil pública possui efeitos *erga omnes*. Isto é, a sentença surte efeitos para todos os depositantes de pedido de patente. No caso, ela não surte efeitos apenas entre as partes do processo judicial. A condenação acima abrange todos os pedidos de patentes relacionados ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, independentemente da data de depósito junto ao INPI.

5. Há dois aspectos dessa condenação que merecem um exame acurado:
- I. A condenação obriga o INPI a conceder direitos de patente somente depois do depositante demonstrar a repartição de benefícios.
 - II. A condenação não ressalvou os pedidos depositados antes da entrada em vigor da MP 2.186-16/2001.

II. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

6. Em agosto de 2007, o Ministério Público Federal propôs ação civil pública em face dos seguintes réus: a) Fábio Dias Fernandes-ME; b) Chemyunion Química Ltda; c) Natura Cosméticos S.A.; d) INPI.

7. Entre os pedidos constantes da exordial da ação civil pública, verificam-se os seguintes:

- “4) Para a equânime distribuição dos benefícios quanto à exploração de produtos com murmuru, que sejam os Demandados Fábio Fernandes Dias-ME, Chemyunion Química Ltda e Natura Cosméticos S.A. condenados à indenização no montante de 50% do lucro bruto obtido nos anos de exploração da Empresa até o momento, e pelos próximos 5 (cinco) anos, a contar da data de trânsito em julgado da decisão final, ou, subsidiariamente, medida a ser arbitrada pelo juízo;
- 5) Seja determinado ao INPI que exija a indicação da origem do acesso ao conhecimento tradicional, e subsequente equânime distribuição dos benefícios pra todo e qualquer pedido de patente ou registro que tenha por objeto marca, invenção, desenho industrial ou modelo de utilidade originado de acesso a conhecimento tradicional, seja qual for a data do acesso ao conhecimento tradicional.”

8. A defesa judicial da autarquia destacou que não possui competência para aferir a distribuição equânime de benefícios.

III. SENTENÇA



9. A sentença reconheceu a ausência de competência do INPI para realizar diligências a respeito da repartição de benefícios nestes termos:

“[...] quem tem os meios para realizar a as diligências necessárias ao esclarecimento acerca do acesso a conhecimento tradicional é o CGEN, não o INPI. Não há, para este instituto, qualquer disposição legal que atribua a competência para tanto nem lhe confira a estrutura necessária. Extraí-se que a legislação optou por criar um ato complexo de registro, com a necessária participação de dois entes: o CGEN e o INPI. Aquele Conselho tem a competência e os meios para verificar se um produto foi obtido mediante acesso a conhecimento tradicional ou não, iou, quando menos, possui mais condições para essa verificação; já o INPI, compelido a exigir a autorização de acesso e a somente conceder direito de propriedade quando houver repartição de benefícios (aprovada pelo CGEN), obriga o interessado a buscar aquele Conselho e submeter a exame seu produto.”

10. Não há reparos a serem feitos em relação à fundamentação da sentença, embora haja um ou outro ponto de divergência com o que esta Coordenação entende da matéria. Por outro lado, a parte dispositiva da sentença possui um comando judicial, o qual precisa de análise cuidadosa. Cumpre transcrever novamente esse trecho da condenação:

“d) Condenar o INPI na obrigação de fazer para que, a partir de 30 dias da intimação desta, somente conceda direitos de propriedade industrial sobre processo ou produto obtido a partir de amostra do patrimônio genético, com ou sem conhecimento tradicional associado, quando o interessado demonstrar, além da prévia autorização de acesso, acordo quanto à repartição de benefícios e a submissão de uma e outro a exame pelo CGEN.”

IV. REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

11. O entendimento atual da Procuradoria sobre os requisitos para concessão de patentes quando a invenção envolve acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado pode ser resumido desta forma:

- (i) Os três tipos de autorização de acesso (pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento tecnológico) comprovam a observância da MP 2.186-16/2001 perante o INPI. Portanto, não cabe ao INPI distinguir um ou outro tipo de autorização de acesso para fins de concessão de patentes;
- (ii) O detentor de uma autorização de acesso **para fins de pesquisa científica**, quando obteve expressamente e especificamente o consentimento de



patenteamento da comunidade tradicional, encontra-se apto a utilizá-la para fins de concessão de direito de propriedade industrial perante o INPI.

(iii) O complexo normativo existente sobre a matéria estabelece a obrigatoriedade de repartição de benefícios quando o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional é feito para fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico.

(iv) Entretanto, o complexo normativo **não prevê claramente a obrigação de repartição de benefícios** para acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional **para fins de pesquisa científica**. Assim, em tese, seria possível a concessão de patentes para fins de pesquisa científica sem repartição de benefícios. Note-se que isso seria possível em tese. O entendimento da Procuradoria é que a repartição de benefícios é necessária para concessão de patentes ainda que no processo haja apenas a autorização de acesso para fins de pesquisa científica. Desse modo, *a Procuradoria compreende a matéria em consonância com a sentença, nesse particular.*

12. A compreensão da Procuradoria acerca da matéria abrangia a edição de uma resolução prevendo a repartição de benefícios, com a respectiva aprovação pelo CGEN, como condição para a concessão dos direitos de patente.

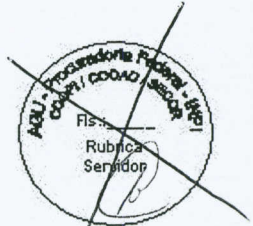
13. A condenação judicial não impede que o INPI edite uma resolução nesse sentido. No entanto, a condenação judicial impede que o INPI adote um procedimento diverso, no futuro, caso entenda necessário.

14. O tema envolve uma reflexão sobre a interposição de um recurso no qual se busca expor que a repartição de benefícios, particularmente o TAP, constitui um requisito da autorização de acesso para fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, mas não para pesquisa científica.

15. A procedência de um pedido recursal nesse sentido é remota, porquanto a conclusão encontrada pelo Juízo foi idêntica a desta Procuradoria, nos últimos meses de estudo e discussão sobre a matéria. Uma leitura sistemática do complexo normativo sobre a matéria indica que a repartição de benefícios é necessária para os três tipos de autorização de acesso.

16. Não obstante a dificuldade de procedência do pleito, esta Coordenação acredita que se faz necessário uma tentativa nesse sentido, pelo menos, mediante o recurso de embargos de declaração.

V. PEDIDOS DEPOSITADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA MP 2.186-16/2001



17. Do item “d” da parte dispositiva da sentença, transcrita no primeiro item da presente nota técnica, depreende-se o seguinte: haverá violação da sentença se o INPI conceder em 2013, ou depois, uma patente, decorrente de um depósito anterior à entrada de vigência da MP 2.186-16/2001, quando não houver **prévia autorização de acesso, acordo quanto à repartição de benefícios** e a submissão de uma e outro a exame pelo CGEN.

18. Como se sabe, o INPI não requer autorização de acesso para concessão de patentes quando o pedido foi depositado antes da entrada da vigência da referida Medida Provisória.

19. O procedimento adotado pelo INPI (não requisição de autorização de acesso a pedidos depositados antes da vigência da Medida Provisória) teve como fundamento a Resolução nº 23, de 10 de novembro de 2006, do CGEN.

Resolução nº 23, de 10 de novembro de 2006, do CGEN, Art. 2º. Para efeitos de comprovação do atendimento do disposto na Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, o requerente do pedido de patente de invenção de produto ou processo resultante de acesso a **componente do patrimônio genético realizado desde 30 de junho de 2000**, depositado a partir da data de publicação desta Resolução, deverá declarar ao INPI que cumpriu as determinações da Medida Provisória, bem como informar o número e a data da Autorização de Acesso correspondente, sob pena de sujeição às sanções cabíveis.

20. Ao que parece, há pedidos de patentes depositados antes da entrada em vigência da Medida Provisória cujo exame não foi finalizado, na presente data.

21. A Resolução nº 23, de 10 de novembro de 2006, do CGEN, foi revogada pela Resolução CGEN nº 34.

Resolução CGEN nº 34, Art. 2º “Para efeitos de comprovação da observância das disposições da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, o requerente de pedido de patente de invenção cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional realizado a partir de 30 de junho de 2000 deverá informar ao INPI a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da correspondente Autorização de Acesso concedida pelo órgão competente.” (sem grifo no original)

V. CONCLUSÃO



22. Diante do exposto, esta Coordenação entende que o item “d” da parte dispositiva da sentença, transcrita acima, pode motivar um recurso por parte da Procuradoria. Em um primeiro momento, sugere-se a interposição de embargos declaratórios.¹

23. Vale lembrar à DIRPA que a qualquer momento, a Procuradoria Federal do Acre pode ser intimada. O prazo para interposição de embargos é de cinco dias. No caso, aplica-se o prazo em dobro em favor da Fazenda Pública. Trata-se de um prazo preclusivo, sem hipótese de sua dilação.

24. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento da nota técnica à DIRPA para manifestar o interesse ou não de recurso. Havendo interesse no recurso, recomenda-se o encaminhamento dos autos ao setor competente da DIRPA para elaboração das razões técnicas a serem juntadas no recurso. Com o retorno da matéria à Procuradoria, cabe o encaminhamento dos autos ao Procurador-Chefe da DCONT.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

¹ CPC, Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:

- I – houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
- II – for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206



Despacho Nº 0501/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.038504/2013-16

1. Estou de acordo, em parte, com a NOTA Nº 0256/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria, porquanto entendo que apenas a obscuridade da sentença verificada em relação à aplicação da MP 2.186-16/2001 também aos pedidos de patentes depositados antes de sua edição estaria a merecer a interposição de embargos de declaração.
2. Já com relação à parte da sentença que firmou entendimento de que o INPI só poderá conceder patentes que envolvam acesso a patrimônio genético com ou sem conhecimento tradicional, quando demonstrado a existência de contrato de repartição de benefícios devidamente aprovado pelo CGEN, entendo que tal inteligência, como bem lançado na referida Nota, encontra-se conformada ao entendimento atual desta Procuradoria, razão pela qual não vislumbro no caso, a presença de requisitos para apresentação de embargos.
3. À vista do referido entendimento, necessário que a Diretoria de Patentes se posicione acerca dos termos da sentença, informando a esta Procuradoria, no prazo máximo de 2 (dois) dias, ou seja, até 4 de julho próximo, sobre a matéria substantiva aqui posta.
4. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2013.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe