



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 0287-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.038504-2013-16

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Ação civil pública. Repartição de Benefícios. Patentes.

Senhor Procurador-Chefe,

1. Trata-se de uma sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 2007.30.00.002117-3, em trâmite na 3ª Vara Federal de Rio Branco.

2. A Procuradoria entende que a sentença deve ser objeto de embargos de execução somente para impugnar o trecho do *decisum* o qual não ressalvou os pedidos depositados antes da entrada em vigor da MP 2.186-16/2001. Esse entendimento foi expresso no Despacho do Procurador-Chefe nº 0501/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

3. A Procuradoria entende a **inviabilidade** de recorrer da parte da sentença a qual prevê a repartição de benefícios como uma etapa prévia à concessão de patentes. O entendimento da Procuradoria sobre o tema foi expresso no processo administrativo nº 52400.068884/2012-32. Cumpre, inclusive, transcrever trecho do Despacho nº 0502/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, firmado pelo Procurador-Chefe, o qual sintetiza o entendimento da PFE/INPI:

“3. Com efeito, somente a autorização de acesso para pesquisa que contemple as condições de repartição de benefícios poderá ser considerada pelo INPI para efeitos de regularidade na concessão da patente.”

4. A DIRPA está de acordo com a Procuradoria no tocante à oposição de embargos de declaração para fins de esclarecer a obscuridade constante na sentença no tocante aos pedidos depositados antes da entrada em vigor da MP 2.186-16/2001.

5. Entretanto, a DIRPA diverge da Procuradoria quanto à repartição de benefícios como documento necessário à concessão de patentes. A compreensão da DIRPA sobre o assunto foi expresso no memorando de fls. 137-157.



6. A divergência de entendimentos entre a Procuradoria e a DIRPA é sintetizada nestes termos: o INPI exigirá a comprovação de repartição de benefícios para a concessão de patentes, as quais possuem autorização de acesso para fins de pesquisa científica?

7. Ressalte-se, que **em hipótese alguma**, a Procuradoria e a sentença *supra* cogitam de conferir ao INPI o ônus de analisar os contratos de repartição de benefícios. Essa atribuição permanece no âmbito do CGEN. Inclusive, essa questão ficou definida na sentença. Ao INPI bastaria receber qualquer indicação por parte do CGEN, ou do depositante do pedido de patente, que a repartição de benefícios foi reconhecida pelo CGEN. Isto é, um mero código fornecido pelo CGEN bastaria para a concessão de patentes.

8. Por dever de ofício, cabe mencionar que a chance de êxito de alterar o entendimento judicial é praticamente nula, no tocante ao ponto de divergência entre a Procuradoria e a DIRPA.

9. Considerando a divergência entre a Procuradoria e a DIRPA, *mister* encaminhar os autos ao órgão máximo de deliberação da autarquia para uma tomada de decisão quanto à repartição de benefícios.

10. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos à Presidência.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



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 0512/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.038504/2013-16

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0287/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Como de fato, as leituras e os posicionamentos antagônicos que esta Procuradoria e a Diretoria de Patentes firmaram em relação à inteligência da MP 2.186-16/2001 devem ser submetidas à autoridade máxima da autarquia para que estabeleça um único entendimento Institucional sobre a questão, de forma a orientar o posicionamento da autarquia não só em face dos termos da sentença proferida na ação civil pública nº 2007.30.00.002117-3, como também em sede do CGEN.
3. Nesse passo, à Presidência solicitando audiência e posicionamento do Sr. Presidente.

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2013.

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe