



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 0315-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.046762-2013-76

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Diretrizes de exame de pedidos de patentes na área de biotecnologia.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. A DIRPA submete à apreciação da Procuradoria a minuta de resolução, a qual aprova as Diretrizes de exame de pedidos de patentes na área de biotecnologia.
2. As Diretrizes constituem uma orientação aos examinadores de patentes quanto ao modo de proceder a análise dos pedidos de patentes de biotecnologia. O exame de mérito das diretrizes encontra-se no Parecer Nº 0022-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual será apresentado após o pronunciamento da DIRPA sobre a recomendação de caráter formal tratada na presente nota técnica.
3. A minuta de resolução segue o modelo dos demais atos normativos dedicados à aprovação de diretrizes de exame de patentes. Isto é, a resolução aprova e institui as diretrizes. A resolução não incorpora as diretrizes em seu texto.
4. O modelo adotado para fins de instituição de diretrizes é o mais adequado, diante do obstáculo de converter em normas as orientações técnicas com singular nível de detalhamento.
5. A única observação a respeito do *texto da minuta de resolução* refere-se ao art. 2º, o qual revoga as disposições em contrário.
6. A Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, dispõe sobre regras de técnica legislativa adotadas no âmbito da Administração Pública Federal Direta e Indireta. O parágrafo único do art. 1º prevê que seu âmbito de aplicação não se restringe à elaboração de leis, mas abrange decretos e “demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.” Nesse contexto, os atos normativos da autarquia precisam adequar-se à Lei Complementar nº 95/98.

7. O art. 9º da Lei Complementar nº 95/98 estabelece que a revogação das normas deve ser específica, e não genérica. Isto é, a notória expressão “revogam-se as disposições em contrário” precisa ser evitada.

Lei Complementar nº 95/98, Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas.

8. Com fundamento no art. 9º da Lei Complementar nº 95/98, a Procuradoria tem recomendado a exclusão de cláusulas genéricas de revogação, nas minutas dos atos normativos. Ocorre, no entanto, que a presente minuta possui uma particularidade, o que sugere a manutenção da cláusula em questão.

9. As Diretrizes em apreço *não substituem todo o conteúdo* das Diretrizes para o exame de pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31 de dezembro de 1994, publicada na RPI nº 1648, de 06/08/2002 (doravante, Diretrizes de 2002).

10. Uma parte do conteúdo das Diretrizes de 2002 não foi abordada nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área de Biotecnologia. Portanto, não se pode, por enquanto, promover a perda de eficácia do inteiro teor das Diretrizes de 2002.

11. Essa parte das Diretrizes de 2002, que não foi objeto das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área de Biotecnologia, será incluída nas Diretrizes de Exame de Patentes – bloco II, prevista para publicação nos próximos meses.

12. Conclui-se, portanto, que parte do conteúdo das Diretrizes de 2002 precisa permanecer vigente, sob pena de criação de um vácuo normativo.

13. Outro aspecto da matéria em comento diz respeito ao *instrumento adequado para promover a perda de eficácia de parte do conteúdo das Diretrizes de 2002*. As Diretrizes de 2002 não foram instituídas mediante resolução ou instrução normativa.

14. As Diretrizes de 2002 receberam efeitos normativos por meio de despacho da Presidência, datado de 23.07.2002, com o seguinte conteúdo:

“PR, em 23/07/2002.

De acordo.

Dê-se caráter de parecer, conferindo-se os efeitos normativos.”

15. Nesse diapasão, a Procuradoria sugere a elaboração de um despacho a ser firmado pela Presidência, o qual promova a perda de eficácia de determinados itens das Diretrizes de 2002. Sugere-se um despacho a ser publicado na RPI, com redação semelhante ao que segue:

“Extingue-se o efeito normativo dos itens XXXX das Diretrizes para o exame de pedidos de patentes nas áreas de biotecnologia e farmacêutica



depositados após 31 de dezembro de 1994, publicada na RPI nº 1648, de 06/08/2002.”

16. Desse modo, garante-se a vigência dos demais itens das Diretrizes de 2002. Por óbvio, quando houver a publicação das Diretrizes de Exame de Patentes – bloco II, haverá também a necessidade de se promover a perda de eficácia dos demais itens das Diretrizes de 2002.

17. Diante do exposto, a Procuradoria conclui:

- I. Pela manutenção do art. 2º da minuta de resolução, não obstante o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 95/98;
- II. Pela elaboração de um despacho para promover a perda de eficácia de parte do conteúdo das Diretrizes de 2002.

18. Pede-se à DIRPA que especifique quais dispositivos das Diretrizes de 2002 precisam perder a sua eficácia para que não haja conflito com as Diretrizes em apreço. Nesse sentido, essa informação pode ser inserida na forma de um despacho a ser firmado pela Presidência, nos termos do modelo contido no parágrafo 14 *supra*.

19. Após o pronunciamento da DIRPA sobre a recomendação *supra*, retorne-se o processo à Procuradoria.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014.

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 N° 0021/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.046762-2013-76

1. Acordo com a Nota N° 0315-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, acostada às fls. 72/74, *retro*.
2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
Procurador-Chefe Substituto, em exercício