



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 0448-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.042402-2013-03

INTERESSADO: Assembléia Legislativa de Santa Catarina

ASSUNTO: Projeto de lei estadual sobre domínio público de todo invento produzido em SC.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Assembléia Legislativa de Santa Catarina solicita manifestação do INPI sobre o PL./0082.8/2012.
2. O Projeto de Lei declara de domínio público, de interesse social, todo o invento industrial e toda a criação científica produzida no âmbito da Administração Direta e Indireta no Estado de Santa Catarina.
3. O art. 1º suscita dúvidas quanto à sua constitucionalidade, em virtude da inclusão dos municípios nesse dispositivo. O Projeto de Lei altera o regime de propriedade industrial, o qual tem previsão no art. 5º, XXIX da Constituição da República.
4. Em uma primeira leitura, a Assembléia Legislativa de Santa Catarina carece de competência constitucional para dispor sobre direitos de propriedade industrial *decorrentes de invenções dos municípios*. O art. 25 da Constituição Federal não parece conferir essa competência aos Estados da Federação.
5. O art. 3º veda a apropriação privada das invenções industriais e das criações científicas produzidas no âmbito da administração direta e indireta.
6. A legislação atual já resguarda os interesses de uma instituição pública ou privada, em situações nas quais um funcionário efetua o depósito do pedido de uma patente. Nesse sentido, vale mencionar o art. 88 da Lei nº 9.279/96, o qual assegura a titularidade da invenção ao ente empregador. Essa norma aplica-se às entidades da Administração Pública direta e indireta, na esfera federal, estadual e municipal, em razão do contido no art. 93 da Lei.

Lei nº 9.279/96, Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho



cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.

7. Ou seja, se a intenção do Projeto de Lei é impedir a apropriação indevida de invenções por parte de servidores e prestadores de serviço da Administração Direta e Indireta estadual e municipal, desnecessária a instituição de uma lei estadual nesse sentido. A matéria já se encontra devidamente disciplinada na Lei nº 9.279/96.

8. A declaração de domínio público tal como pretendida no Projeto de Lei pode ensejar um efeito contrário ao pretendido pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

9. A partir do momento no qual o bem seja declarado de domínio público, tal como se encontra no Projeto de Lei, a exploração comercial das invenções produzidas no âmbito da UDESC ou EPAGRI seria prejudicada. Isso significa que não haveria contraprestação dos investimentos públicos aplicados ao desenvolvimento de uma pesquisa. Nesse sentido, cumpre reproduzir a observação da área técnica do INPI (fl. 20):

“Se temos a figura de domínio público tais patentes não poderiam ter como propriedade o Estado ou quem quer que seja. Bastaria que o ente público simplesmente não solicitasse tais patentes, ou renunciasse as patentes em sua titularidade. Uma patente concedida para ser considerada de domínio público teria de ser extinta conforme determina o Artigo 78 da LPI.”

10. A declaração de domínio público uma determinada invenção produzida no âmbito de uma autarquia estadual possibilita que empresas estrangeiras explorem comercialmente o bem sem o pagamento de uma contraprestação ao ente público. Não parece crível que a Assembléia Estadual de Santa Catarina tenha essa intenção. Nesse particular, transcreve-se a seguir a análise da área técnica do INPI (fl. 20):


“Cabe esclarecer que as patentes em domínio público poderão ser livremente exploradas por ao somente brasileiros, mas da mesma forma por estrangeiros que assim poderão auferir benefícios econômicos de pesquisas financiadas pelo governo, como temos observado em diversos exemplos históricos, tais como a patente do Captopril explorado pelo laboratório americano Bristol-Myers Squibb, mas com pesquisa realizadas pelo Instituto Biológico de São Paulo [...] mas sem qualquer compensação financeira para a instituição brasileira.”



11. Diante do exposto, sugere-se uma manifestação CONTRÁRIA ao Projeto de Lei, com o encaminhamento da nota técnica elaborada pela Diretoria de Patentes à Assembléia Legislativa de Santa Catarina.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2013.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



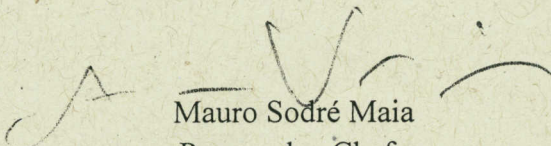
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0816/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.042402-2013-03

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0448/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2013


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe