



**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 0523-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.062202-2012.

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar - MDIC

ASSUNTO: Requerimento de Informação nº 1.104/2011. Autorização de acesso. Patentes. Recursos genéticos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se do Requerimento de Informação nº 1.104, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, o qual solicita informações ao INPI sobre a implementação da MP nº 2.186-16/01,
2. A PFE-INPI encaminhou os autos à Diretoria de Patentes com pedido de subsídios a fim de atender o Requerimento. Os subsídios foram prestados às fls. 25/29. A Procuradoria manifestou-se sobre o tema por meio da Nota nº 0398-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0712/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, em 13 de novembro de 2012.
3. A Presidência manifestou-se em 23 de outubro de 2013, solicitando atualização da nota técnica. A atualização da nota técnica faz-se necessária, particularmente em razão da revogação da Resolução 207/09, em 18 de março de 2013, e publicação da Resolução PR nº 69/2013. Em atendimento, a Procuradoria elabora a presente nota técnica.

### **PRIMEIRA INFORMAÇÃO**

4. O Requerimento nº 1.104/2011 requer a primeira informação nestes termos (fls. 06):

“1. Como se dá a atuação do INPI na fiscalização do devido cumprimento dos termos expostos na [MP 2.186-16/01], após a concessão do certificado de procedência legal, no que se refere à exploração correta dos recursos naturais patenteados por empresas, principalmente, as ligadas ao estudo e pesquisa de material genético da fauna e flora nacional, a fim de combater a biopirataria;”



5. A MP nº 2.186-16/2001 não confere a atribuição de fiscalização ao INPI para o cumprimento de suas disposições.

6. A fiscalização do cumprimento da MP nº 2.186-16/2001 está prevista no art. 4º do Decreto Presidencial nº 5.459, de 7 de junho de 2005, *in verbis*:

Art. 4º. São autoridades competentes para a **fiscalização**, na forma deste Decreto, os agentes públicos do seguinte órgão e entidade, no âmbito de suas respectivas competências:

I – **O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;**

II – **O Comando da Marinha, do Ministério da Defesa;** (grifo nosso)

7. O art. 31 da MP nº 2.186-16/2001 condiciona a concessão de patentes à observância da Medida Provisória. Desse modo, o INPI não concede o registro patentário quando o depositante não demonstra o cumprimento de algum dispositivo da MP nº 2.186-16/2001, por exemplo, não obtenção do consentimento prévio informado do titular de um conhecimento tradicional associado.

8. Na esfera administrativa, verifica-se a Resolução nº 34 do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), a qual estabelece a forma de comprovação da observância da MP nº 2.186-16/2001, para fins de concessão de patente de invenção pelo INPI.

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.

9. A matéria encontra-se normatizada no INPI mediante a Resolução nº 69/2013, de 18 de abril de 2013, cujo trecho é transcrito a seguir:

Art. 2º 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, em formulário específico, instituído por este ato, na forma do seu anexo I, isento do pagamento de retribuição, a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da Autorização de Acesso correspondente.



Art. 3º Por ocasião do exame do pedido de patente, o INPI poderá formular a exigência necessária a sua regularização, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 2º, que deverá ser atendida no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento do pedido de patente, nos termos do art. 34, inciso II, da Lei nº 9.276, de 14 de maio de 1996.

§1º Por ocasião do cumprimento da exigência de que trata o artigo anterior, o requerente de pedido de patente 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 a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da Autorização de Acesso correspondente, em formulário específico, instituído por este ato, na forma do seu Anexo I, isento do pagamento de retribuição.

§2º Em se tratado de pedido de patente cujo objeto não tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra decorrente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, deverá informar essa condição em formulário específico, instituído por ato, na forma do seu Anexo II, isento do pagamento de retribuição.

10. A Diretoria de Patentes assim se manifestou acerca dos procedimentos em apreço (fls. 28):

“Assim, caso um depositante não tenha se manifestado, até o momento do exame técnico, sobre a realização ou não de acesso para o desenvolvimento da invenção pleiteada, o INPI emite exigência formal para que ele se manifeste positiva ou negativamente, sob as penas da lei. Caso haja resposta positiva, o depositante deve cumprir o disposto na Resolução nº 34 do CGEN. Caso haja resposta negativa, o INPI dá prosseguimento ao exame. Por meio desses procedimentos, o INPI garante não realizar o exame técnico substantivo sem que o depositante deixe de se manifestar a respeito da ocorrência, ou não, de acesso para concretização da invenção.”

## SEGUNDA INFORMAÇÃO

11. A segunda informação requerida foi formulada da seguinte forma: “Quais são as punições impostas às empresas flagradas descumprindo os termos da [MP 2.186-16/01].”

12. As punições impostas às empresas flagradas descumprindo os termos da MP 2.186-16/01 foram dispostas no Decreto Presidencial nº 5.459/2005. A seção II do Decreto dispõe sobre as sanções administrativas contra o Patrimônio Genético ou ao Conhecimento Tradicional Associado.



13. Sobre as infrações em comento, vale transcrever os seguintes dispositivos do Decreto nº 5.459/2005:

Art. 10. As infrações administrativas contra o patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado serão punidas com as seguintes sanções, aplicáveis, isolada ou cumulativamente, às pessoas físicas ou jurídicas:

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão das amostras de componentes do patrimônio genético e dos instrumentos utilizados na sua coleta ou no processamento ou dos produtos obtidos a partir de informação sobre conhecimento tradicional associado;

IV - apreensão dos produtos derivados de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado;

V - suspensão da venda do produto derivado de amostra de componente do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional associado e sua apreensão;

VI - embargo da atividade;

VII - interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento;

VIII - suspensão de registro, patente, licença ou autorização;

IX - cancelamento de registro, patente, licença ou autorização;

X - perda ou restrição de incentivo e benefício fiscal concedidos pelo governo;

XI - perda ou suspensão da participação em linha de financiamento em estabelecimento oficial de crédito;

XII - intervenção no estabelecimento; e

XIII - proibição de contratar com a administração pública, por período de até cinco anos.

### TERCEIRA INFORMAÇÃO

14. A terceira informação solicitada no Requerimento nº 1.104/2011 encontra-se redigida nos seguintes termos:

“3. Como este órgão realiza a divisão dos benefícios derivados do uso comercial dos produtos fabricados a partir de estudos e pesquisa sobre material genético da fauna e flora e conhecimentos tradicionais da fauna brasileira;”

15. Cumpre transcrever a resposta elaborada pelo setor competente desta autarquia, *ipsis litteris*:

“O INPI não realiza qualquer divisão de benefícios, pois esta não é uma das suas atribuições previstas na legislação brasileira.

O art. 24 da MP nº 2.186-16/2001 prevê que os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir

de acesso a componente do patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado devem ser repartidos de forma justa e equitativa entre as partes que firmem um Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (CURB).

Já o art. 25 da MP nº 2.186-16/2001 elenca, de modo não exaustivo, diferentes categorias de benefícios que podem vir a ser repartidos entre as partes, conforme às suas escolhas. As partes contratantes são explicitadas, por sua vez, no art. 27: de um lado o 'provedor' do componente do Patrimônio Genético ou do Conhecimento Tradicional Associado (isto é, o proprietário da área pública ou privada, ou o representante da comunidade indígena e do órgão indigenista oficial, ou o representante da comunidade local) e do outro lado o 'usuário' do componente do Patrimônio Genético ou do Conhecimento Tradicional Associado (isto é, a instituição autorizada pelo CGEN a realizar o acesso)."

#### QUARTA INFORMAÇÃO

16. A quarta informação requerida diz respeito à repartição dos *royalties* advindos da exploração do patrimônio genético nacional, *in verbis*:

4. Quais são os fundamentos legais utilizados por este órgão para analisar e repartir os *royalties* advindos da exploração do patrimônio genético brasileiro, os quais constam certificado de procedência legal?

17. A análise ou divisão dos *royalties* advindos da utilização de componentes do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado não possui a participação do INPI, posto não haver previsão legislativa nesse sentido. Cabe reproduzir o esclarecimento prestado pela Diretoria de Patentes (fls. 29):

"A MP nº 2.186-16/2001 prevê que os benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido partir de amostra do Patrimônio Genético ou de Conhecimento Tradicional Associado nas diferentes categorias estipuladas em seu art. 25 (ou outras escolhidas pelas partes), devem ser repartidos de forma justa e equitativa entre as partes contratantes, com base nas cláusulas do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios (CURB), firmado entre elas. Assim, caso o CURB preveja o pagamento de *royalties* ao 'provedor', isto ocorrerá sem a participação do INPI."

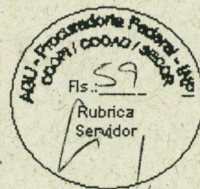
#### CONCLUSÃO



18. Nada mais havendo a acrescentar, submeto os esclarecimentos *supra* à aprovação do Procurador-Chefe da PFE-INPI, com a sugestão de encaminhamento da nota técnica ao órgão competente, acompanhada da Resolução PR nº 69/2013.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



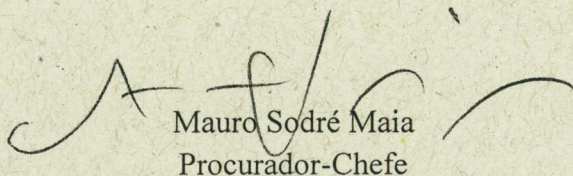
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 1010/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.062202/2012-88

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0523/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe