



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 0575-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.038504-2013-16

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Ação civil pública. Repartição de benefícios. Avaliação para não-recorrer da sentença.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

### I. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1. Em 29 de julho de 2013, a Presidência manifestou-se favorável à elaboração de embargos de declaração para esclarecer obscuridade constante na sentença em relação aos pedidos de patente depositados antes da edição da MP 2.186-16/2001 (fls. 183).

2. Em 10 de outubro de 2013, o Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre proferiu decisão em sede de embargos de declaração, opostos pela Procuradoria Federal. A decisão conheceu os embargos, mas negou provimento, por entender que a matéria alegada constitui um erro de julgamento, e não uma mera obscuridade, *in verbis*:

“7. Talvez a sentença, nesse particular, tenha incorrido em erro, ao estipular um marco equivocado. Mas se estamos tratando de suposto erro de julgamento (*error in iudicando*), não são os embargos o meio adequado para corrigi-la, porque não é obscuro saber a qual a data inicial da determinação judicial. O INPI parece não concordar com o marco fixado. É um direito seu. Mas não se pode dizer que há obscuridade.”

3. A decisão em comento reconhece que os atos normativos do INPI e do CGEN, os quais prevêm a aplicação do art. 31 da MP 2.186-16/01 somente aos pedidos depositados após 30.06.2000, não foram atingidos pela sentença.

“8. A sentença também nada diz se é certo ou errado o INPI e o CGEN, através de normativo interno, exigir a aplicação da MP somente para os pedidos depositados a partir de 30.6.2000. E a sentença nada disse porque não houve pedido nesse sentido, de modo que os atos normativos

não afetados pela sentença permanecem incólumes, até eventual modificação administrativa ou judicial.”

4. A Procuradoria Federal do Acre, a qual possui a representação judicial do INPI, não recebeu a intimação pessoal da decisão proferida em embargos. Isso significa que o INPI ainda dispõe do prazo para apresentação de apelação.

## II. AVALIAÇÃO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO

5. Cogitou-se o recurso de apelação com a finalidade de alterar dois aspectos da condenação judicial:

- I. Concessão de 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.

6. Em 11 de novembro de 2013, realizou-se uma reunião com a presença do Presidente, do Procurador-Chefe da PFE-INPI, do Diretor de Patentes, da Coordenadora-Geral de Patentes I e do Procurador infra-assinado. **Acordou-se o seguinte procedimento:**

- I. **Não-interposição de recurso por parte do INPI**, e sim uma manifestação de cumprimento integral da sentença. Manifestação esta acompanhada das razões pelas expõe a necessidade de uma revisão da legislação atual sobre a matéria, particularmente da MP 2.186-16/2001;
- II. **Divulgação do parecer da Procuradoria**, o qual demonstra a compreensão da Procuradoria favorável à repartição de benefícios, inclusive para a concessão de patente decorrente de autorização de acesso para fins de pesquisa científica;
- III. **O INPI formulará exigência nos processos de patentes cujos depósitos ocorreram anteriormente à entrada em vigência da MP 2.186-16/2001**, sendo admissível a juntada da sentença ou da decisão de embargos como justificativa para a exigência;
- IV. **O INPI cumprirá a alteração de titularidade da patente**, conforme determinação judicial.

## III. CONCLUSÃO

7. Em atendimento às providências acordadas na reunião do dia 11 de novembro, submete-se à apreciação do Procurador-Chefe a minuta anexa. Trata-se de uma manifestação dirigida ao Juízo da ação civil pública nº 2007.30.00.002117-3.

8. Sugere-se a inclusão do Parecer nº 0006-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e o respectivo despacho do Procurador-Chefe no sítio eletrônico desta Procuradoria.

9. Após os trâmites administrativos seguintes à apreciação da nota técnica pelo Procurador-Chefe, pede-se o retorno dos autos ao Procurador Federal infra-assinado que providenciará a remessa da minuta anexa à Procuradoria Federal do Acre.

10. A Procuradoria pretende encaminhar ao Juízo, para fins de demonstração de cumprimento de sentença, as publicações referentes às exigências nos processos de patentes cujos depósitos ocorreram anteriormente à entrada em vigência da MP 2.186-16/2001. Nesse sentido, a Procuradoria pede à DIRPA o encaminhamento da comprovação dessas exigências tão logo elas sejam publicadas.

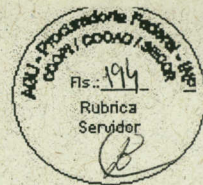
11. Em relação à mudança de titularidade da patente, consoante sentença judicial, a manifestação anexa pede ao Juízo que intime à Associação Aşhaninka do Rio Amônia para que forneça o nome de seu representante legal para fins de acompanhamento do pedido de patente.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2013.



Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



Anexo da Nota Nº 0575-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA FEDERAL DA  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE**

Processo nº 2007.30.00.002117-3

Classe 7100 – Ação civil pública

Autor: Ministério Público Federal

Réu: INSTITUTO NACIONAL-DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, E OUTROS

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal, representado pela Procuradoria-Geral Federal, nos autos em epígrafe, vem, em atenção à sentença de fls \_\_\_\_ e à decisão proferida em sede de embargos de declaração de fls. \_\_\_\_, manifestar a **ausência de interesse na apresentação de recurso de apelação e requerer a intimação da Associação Ashaninka do Rio Amônia para fornecer o nome de seu representante legal para fins de acompanhamento do pedido de patente, demonstrando assim o comprometimento no cumprimento imediato da condenação.**

**I. REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS**

1. De acordo com a sentença, o INPI somente concederá patente quando demonstrada alguma forma de repartição de benefícios, ainda quando se trate de autorização de acesso para fins de pesquisa científica.

2. A obrigação de conceder patentes, mediante demonstração da autorização de acesso concedida pelo CGEN, já existia anteriormente à sentença e tem sido cumprida pelo INPI, há anos. Nesse sentido, é o teor da Resolução CGEN nº 023/2006.

3. Tampouco existiu lide em relação à imprescindibilidade de contrato de repartição de benefícios (CURB) quando fosse o caso de autorização de acesso para fins de *bioprospecção e desenvolvimento tecnológico*. Nessas casos, o INPI já exigia o CURB e a autorização de acesso concedida pelo CGEN como requisitos à concessão de patentes.

4. Na matéria exame, dois eram os pontos controversos:

I. O CURB é uma etapa prévia à concessão das patentes ou ao depósito das patentes? Essa controvérsia existia, pois o art. 8º, § 5º do Decreto nº 3.945/2001 utiliza a expressão “[o] Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios sempre deverá anteceder o desenvolvimento tecnológico e o depósito de patentes.” Por outro lado, o art. 31 da MP 2.186-16/2001 utiliza a expressão “concessão de direito de propriedade industrial.” O interregno temporal entre o depósito e a concessão de uma patente é de anos, podendo alcançar dez anos ou até um pouco mais. *A sentença proferida pelo MM. Juízo esclarece que a repartição de benefícios e a autorização de acesso são requisitos para a concessão da patente (e não para o depósito). Essa interpretação coaduna-se com a do INPI, e entendida pela autarquia como a mais salutar ao sistema de propriedade industrial.*

II. Há necessidade ou não de repartição de benefícios quando o acesso decorre de autorização de acesso para fins de pesquisa científica? O Decreto nº 3.945/2001 e a MP 2.186-16/2001 não estabelecem expressamente a obrigação de repartição de benefícios como requisito para a concessão de patente, no caso de autorização de acesso para fins de pesquisa científica. Uma leitura sistemática da legislação efetuada pela PFE-INPI indica que a repartição de benefícios, não necessariamente o CURB, é requisito para a concessão de patente. A conclusão da Procuradoria foi expressa no Parecer nº 0006-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0502/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, os quais seguem em anexo.

5. Cumpre, inclusive, reproduzir o entendimento do Procurador-Chefe sobre a matéria:

“3. Permito-me, todavia, coerente com a inteligência vazada no referido Parecer, aduzir, por força da aplicação do processo sistemático de

interpretação dos termos da Medida Provisória 2.186-16/2001, o que significa dizer, a confrontação de artigos seus para se ter o real alcance do comando legal, dizer que a concessão de uma patente, considerando-se a sua natureza e o seu potencial e provável uso econômico, somente poderá se dar após a verificação, pelo INPI, da existência de ajuste das condições de repartição de benefícios, devidamente aprovado pelo CGEN.

4. 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.” (grifo no original)

6. Conclui-se, portanto, que a r. sentença coaduna-se com entendimento da Procuradoria Federal Especializada do INPI no tocante aos dois aspectos discutidos no parágrafo 4 *supra*, o que justifica a ausência de interesse recursal.

## II. PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS ANTES DE 30 DE JUNHO DE 2000

7. Por outro lado, a r. sentença instaura uma dúvida: a autorização de acesso e a repartição de benefícios são requisitos para a concessão de patentes depositadas antes da entrada em vigência da MP 2.186-16/2001?

8. Infere-se da r. sentença e da r. decisão proferida em sede de embargos declaratórios que a concessão de uma patente concedida a partir de 30 dias da data em que foi proferida a sentença sujeita-se aos requisitos de autorização de acesso e repartição de benefícios.

9. O comando judicial não ressalva os pedidos de patentes depositados antes da entrada da vigência da MP 2.186-16/2001. Logo, os pedidos de patentes depositados antes da entrada em vigência da MP 2.186-16/2001 também se sujeitam aos requisitos de autorização de acesso e repartição de benefícios.

10. Entretanto, o art. 2º da Resolução CGEN nº 034 determina que a comprovação da MP nº 2.186-16/2001 se faça quando o acesso a amostra do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado ocorreu “a partir de 30 de junho de 2000”.

11. Ou seja, quando o acesso a amostra do patrimônio genético tradicional associado ocorreu antes de 30 de junho de 2000, não há de se falar de autorização de acesso concedida pelo CGEN para fins de concessão de patentes. Vale lembrar que em 30 de junho de 2000, nem existia o CGEN.

12. Por óbvio, um pedido de patente, depositado antes de 30 de junho de 2000, acessou a amostra do patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado antes de 30 de junho de 2000. Assim, sempre se entendeu que a concessão das patentes, cujos pedidos foram



depositados antes de 30 de junho de 2000, não se sujeitam aos requisitos de autorização de acesso e repartição de benefícios.

13. A dúvida quanto o marco inicial da exigência de autorização de acesso e repartição de benefícios foi exposta nos embargos de declaração opostos pelo INPI. A r. decisão não dissipou a dúvida. A r. decisão confirma a condenação ao INPI de exigir a repartição de benefícios e a autorização de acesso a partir de 30 dias da intimação.

14. A r. decisão afirma que os atos normativos do INPI e do CGEN, os quais excluem a autorização de acesso e a repartição de benefícios aos pedidos de patente depositados antes de 30.06.2000, permanecem incólumes.

15. Eventual recurso de apelação para fins de tratar dessa matéria talvez instale um ambiente de insegurança jurídica indesejável aos depositantes dos pedidos de patente, que nessa matéria, são em sua maior parte são de universidades públicas brasileiras.

16. É verdade que a insegurança jurídica, nessa matéria, parece decorrer de uma legislação cuja necessidade de revisão é premente.

17. Em razão do exposto, o INPI formulará exigência aos que depositaram patentes em data anterior a 30 de junho de 2000, para apresentação de repartição de benefícios e autorização de acesso aprovada pelo CGEN como requisitos para a concessão de patentes, sob pena de arquivamento.

### III. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE

18. Além dos pontos acima discutidos, a r. sentença determina a retificação do pedido de patente sob o nº PI0301420-7, em nome de Fábio Fernandes Dias, para que conste a Associação Ashaninka do Rio Amônia como requerente.

19. Para fins de cumprimento da ordem judicial, faz-se necessária a alteração do representante legal da Associação Ashaninka do Rio Amônia para fins de acompanhamento do pedido de patente junto ao INPI.

20. A tramitação de um processo de pedido de patente é complexa e demanda o acompanhamento de um representante legal que se responsabilize pelo pagamento das anuidades, cumprimento de exigências etc.

### IV. CONCLUSÃO



21. Para efetivar o cumprimento da condenação judicial, referente à alteração de titularidade da patente, o INPI requer ao MM. Juízo **que intime a Associação Ashaninka do Rio Amônia para que esta informe o representante legal que acompanhará o pedido de patente.**

Nestes termos, pede deferimento.

Rio Branco, xxxx

Procurador Federal



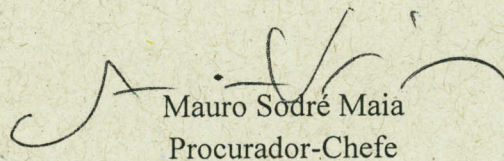
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 1111/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

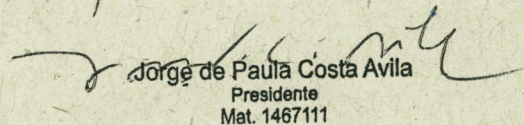
**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.038504/2013-16

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0575/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Nesse passo, inicialmente à Presidência para ciência.
3. Após, solicito o retorno a esta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2013

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe

*Cliente, e de acordo,  
embora considere  
oneroso para o desenvolvimento  
tecnológico nacional  
esse tipo de dificuldade  
imposto aos inventistas brasileiros*

  
Jorge de Paula Costa Avila  
Presidente  
Mat. 1467111