



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 0265-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.078795-2013-85

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC.

ASSUNTO: Projeto de lei sobre nanotecnologia.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se do Projeto de Lei nº 6.741, de 2013, o qual dispõe sobre a Política Nacional de Nanotecnologia. O capítulo V do Projeto de Lei aborda o patenteamento de invenções concernentes à nanotecnologia e é objeto da presente nota técnica.
2. O capítulo V do Projeto de Lei compreende os arts. 17 e 18, os quais restringem o patenteamento de invenções relacionadas à nanotecnologia.
3. A Procuradoria manifestou-se sobre o presente projeto de lei por meio da Nota nº 0178-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI mediante o Despacho nº 52400078795/2013-85.
4. Os autos em epígrafe contendo as referidas manifestações foram encaminhados à Presidência, em 30 de junho de 2014. Posteriormente, a Diretoria de Patentes elaborou um segundo parecer técnico sobre a matéria, razão pela qual a Presidência devolve os autos administrativos à Procuradoria.
5. O parecer firmado pelo Diretor de Patentes, em 9 de julho de 2014, possui teor semelhante ao do parecer técnico anterior. A conclusão do Diretor de Patentes ratifica a posição desfavorável, exarada anteriormente. Considerando esse fato, a Procuradoria reproduz o conteúdo da Nota Nº 0178-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, acrescentando algumas referências ao parecer assinado pelo Diretor de Patentes.

I. ART. 17 DO PROJETO DE LEI

6. O art. 17 do Projeto de Lei veda o patenteamento de produto ou processo nanotecnológico obtido a partir de seres vivos, *in verbis*:

Art. 17. É vedado o patenteamento de todo produto ou processo nanotecnológico obtido a partir de seres vivos.

7. O art. 10, IX da Lei 9.279/96 exclui os seres vivos naturais e os materiais biológicos do conceito de invenção, bem como o genoma dos mesmos.¹

8. O patenteamento de todo ou parte dos seres vivos encontra-se vedado pelo art. 18, III, da Lei 9.279/96, com uma ressalva, a saber, o patenteamento de microrganismos transgênicos.²

9. Da leitura dos dispositivos acima, exsurge a seguinte pergunta: um microrganismo transgênico obtido por nanotecnologia seria passível de patenteamento?

10. Pela dicção do art. 18, III, da Lei 9.279/96, a resposta seria possível. A resposta negativa adviria da redação do art. 17 do Projeto de Lei. Verifica-se, portanto, um possível conflito normativo entre os dispositivos precitados, o que justifica um posicionamento contrário à proposição normativa em análise.

11. A vedação para patenteamento de todo ou parte de seres vivos já se encontra prevista na Lei 9.279/96, a qual tem uma redação cuidadosa para permitir como exceção o patenteamento de microrganismos transgênicos.

12. A compreensão da Procuradoria sobre o art. 17 do Projeto de Lei encontra-se em consonância com o parecer técnico formulado pela Diretoria de Patentes.

13. A Diretoria de Patentes posicionou-se contrária ao dispositivo por meio da seguinte fundamentação:

“Entende-se desta forma, que as definições deste artigo 17 do PL nº 6.741/2013 ultrapassam as vedações já existentes na LPI, uma vez que atualmente tais matérias poderiam ser passíveis de proteção por patente. Em suma, o art. 17 deste PL é mais restritivo que a Lei de Propriedade Industrial vigente, impedindo a proteção de materiais biológicos que sofreram manipulação nanotecnológica, ainda que distintos daqueles encontrados na natureza.”

¹ Lei 9.279/96, Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: [...] IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

² Lei 9.279/96, art. 18. Não são patenteáveis: [...] III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

II. ART. 18 DO PROJETO DE LEI

14. O art. 18 do Projeto de Lei proíbe a pesquisa, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de nanotecnologias de restrição de uso. O parágrafo único do dispositivo delimita o conceito de nanotecnologia de restrição de uso.

Art. 18. Fica proibida a pesquisa, a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de nanotecnologia de restrição de uso.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por nanotecnologia de restrição de uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de animais, fungos ou plantas modificados pela nanotecnologia para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação nanotecnológica que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas, fungos ou animais, por indutores químicos ou nanotecnológicos externos.

15. Em uma primeira análise, não parece existir uma contradição entre a Lei nº 11.105/2005 e o art. 18 *supra* transcrito. A presente proposição normativa menciona expressamente os animais, fungos ou plantas modificados pela nanotecnologia, enquanto que o art. 6º, VII da Lei nº 11.105/2005 compreende as plantas.³

16. A Diretoria de Patentes posiciona-se de forma desfavorável ao disposto no art. 18 do Projeto de Lei, por entender que ele traria um impacto prejudicial à inovação tecnológica. Nessa senda, destaca-se que o dispositivo veda a pesquisa na área de tecnologia de restrição de uso quando envolver nanotecnologia.

17. A Diretoria de Patentes reconhece que as pesquisas no Brasil geram poucas patentes e o número de produtos inovadores não é considerável. O desenvolvimento científico do País na área de nanotecnologia encontrar-se-ia obstado pelo Projeto de Lei, porquanto este inibe as inovações correspondentes.

18. A proibição prevista no art. 18 confere uma vantagem competitiva a outros países, que sem vedações legais semelhantes, têm avançado na pesquisa tecnológica na área de nanotecnologia.

³ Lei nº 11.105/2005, art. 6º Fica proibido: [...] VII – a utilização, a comercialização, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias genéticas de restrição do uso. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias genéticas de restrição do uso qualquer processo de intervenção humana para geração ou multiplicação de plantas geneticamente modificadas para produzir estruturas reprodutivas estéreis, bem como qualquer forma de manipulação genética que vise à ativação ou desativação de genes relacionados à fertilidade das plantas por indutores químicos externos.

19. Trata-se de um dispositivo que avança na restrição de patenteamento de tecnologia de restrição de uso, prevista anteriormente no art. 6º da Lei nº 11.105/2005.

20. Há argumentos desfavoráveis à proposição do art. 18 em análise, reunidos pela Diretoria de Patentes. A Procuradoria entende-os como pertinentes.

21. Dos argumentos apresentados pela Diretoria de Patentes, cumpre transcrever aquele sobre uma possível violação ao Acordo TRIPS, em decorrência da criação de uma vedação ao patenteamento que ultrapassa o previsto na legislação vigente, *ipsis litteris*:

“O Acordo TRIPS define, no item 3 de seu art. 27, as matérias que podem ser excluídas de proteção nas legislações nacionais. Todas estas exclusões já estão contempladas na LPI. Ao mesmo tempo, o art. 27 de TRIPS define ainda que podem ser considerados como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessária evitar para proteger a saúde pública humana, animal ou vegetal ou para evitar prejuízos sérios ao meio ambiente, desde que comprovados e não apenas por serem proibidas por uma legislação.

Por conseguinte, entendemos que PL nº 6.741/2013 estaria propondo alterações na legislação nacional que levariam ao descumprimento do Acordo TRIPS, com as conseqüências decorrentes de tal alteração.”

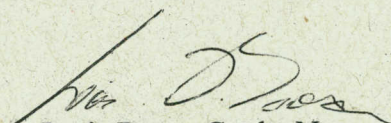
III. CONCLUSÃO

22. A finalidade pretendida pelos arts. 17 e 18 do Projeto de Lei pode ser alcançada mediante uma redação que tenha como foco a vedação de patenteamento de plantas e animais. No entanto, a redação desses dispositivos confere ênfase à vedação de patenteamento de nanotecnologia.

23. Em razão do exposto e em conformidade com o parecer técnico da Diretoria de Patentes, a Procuradoria sugere uma manifestação **CONTRÁRIA** aos arts. 17 e 18 do Projeto de Lei nº 6.741, de 2013.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2014.



Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



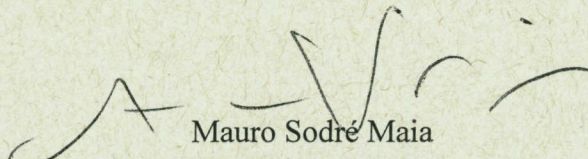
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0488/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.078795/2013-85

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0265/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe