

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 0325-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52400.125797-2014-51

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Nova agenda da Mobilização Empresarial para Inovação

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria o capítulo 8 da agenda da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI)/Confederação Nacional da Indústria (CNI).
2. O capítulo 8 do documento intitulado “A Nova Agenda da MEI para Ampliar a Inovação Empresarial” tem como objeto a propriedade intelectual e o acesso à biodiversidade.
3. Nem todos os temas abordados no capítulo 8 são pertinentes às atribuições do INPI, por exemplo, a sugestão de modernização da Lei de Direitos Autorais e a proteção a cultivares. Os temas abordados na presente nota técnica são os seguintes: (i) averbação de registro dos contratos de transferência de tecnologia; (ii) anuência prévia da ANVISA; (iii) acesso ao patrimônio genético; (iv) patenteamento de biotecnologia; (v) estrutura do INPI.

II. AVERBAÇÃO/REGISTRO DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

4. Dos temas abordados pela CNI, destaca-se a averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia. De acordo com a CNI, não cabe ao INPI examinar o mérito dos contratos de transferência de tecnologia. Nessa senda, cabe ao INPI tão somente analisar os aspectos formais dos contratos quando apresentados para averbação ou registro.
5. Além da análise de mérito dos contratos, a CNI observa que os segredos de negócio não recebem o tratamento adequado por parte do INPI no momento da averbação/registo dos contratos de transferência de tecnologia. Assim o documento aborda o tema em apreço:

“No Brasil também existem dificuldades nas transações internacionais envolvendo licenças e compartilhamento de segredos de negócio. A



indústria defende que não cabe ao INPI análise de 'mérito' para esses tipos de contratos e sim da sua conformidade aos padrões estipulados pela LPI."

6. O tema da averbação/registro dos contratos de transferência de tecnologia compõe-se de duas problemáticas principais:

- I. Publicação do ato de averbação/registro dos contratos na Revista da Propriedade Industrial (RPI);
- II. Análise de mérito dos contratos por parte do INPI, particularmente a questão sobre a limitação de percentual de remessa de *royalties* estabelecidos nos contratos.

7. As duas problemáticas *supra* suscitam debates, há muitos anos. Recentemente, a Procuradoria examinou a matéria por meio do Parecer N° 0004-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho n° 558/2013-AGU/PGF/PFE/IPNI/COOPI-MSM-3.2.3.

8. No tocante à exclusão de publicação na RPI dos dados contratuais relativos ao valor e as condições de pagamento, a Procuradoria concluiu pela inexistência de óbice legal para efetuar tal alteração.

9. Em relação ao exame de mérito dos contratos de transferência de tecnologia, a Procuradoria afirmou que a modificação do procedimento adotado pela autarquia demanda uma densidade normativa própria de decreto regulamentar, porquanto a matéria diz respeito à complementação do art. 211 da Lei n° 9.279/96. Nesse particular, cabe transcrever parte da argumentação exposta pela Procuradoria:

"138. A compreensão de que a matéria encontra-se no âmbito discricionário da Administração levou o INPI a editar o Ato Normativo n° 120/93, o qual em seu art.4°, §3° vedou a recusa de averbação por parte da autarquia, com fundamento na violação da norma repressora de concorrência desleal. Posteriormente, a Administração, no exercício do seu poder discricionário, adotou entendimento diverso, o que resultou na revogação do Ato Normativo n° 120/93.

139. O INPI exerce o seu poder discricionário ao adotar um ou outro entendimento acerca dos limites do exercício de averbação dos contratos. Nesse sentido, não há reparos a ser feito no tocante à sua conduta administrativa.

140. Não obstante, o princípio da segurança jurídica haveria de ser melhor resguardado se o alcance da atuação da autarquia na atividade de averbação dos contratos fosse objeto de um decreto regulamentar, ou mesmo da lei. Uma medida nesse sentido implicará uma limitação do exercício discricionário da autarquia. A promoção da segurança jurídica justifica a referida limitação.

141. O INPI não é o único órgão interessado em promover maior segurança jurídica ao processo de averbação dos contratos. Supõem-se que os órgãos estatais responsáveis pela fiscalização da remessa de *royalties* para o exterior também se interessam na elevação do patamar de segurança jurídica da atividade de averbação dos contratos conduzida pelo INPI.



142. Um tratamento legal ou mediante decreto regulamentar da matéria promover maior segurança jurídica à matéria, pois retira do INPI a discricionariedade de editar atos normativos prevendo ou restringindo quais elementos contratuais sujeitam-se à análise da autarquia no ato de averbação.

143. Além do argumento da segurança jurídica, observa-se que a execução do art. 211 da Lei nº 9.279/96 requer um desenvolvimento mediante decreto regulamentar cuja competência exclusiva pertence ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 84, IV da Constituição da República.

144. O decreto regulamentar constitui o instrumento idôneo para complementar a lei. Trata-se do ato normativo adequado para estabelecer o que pode ou não ser analisado e exigido pelo INPI no ato de averbação dos contratos.

145. A Procuradoria mostra-se favorável ao tratamento da matéria mediante um decreto regulamentar. O processo de averbação dos contratos enquadra-se no objeto material de lei, se as normas a serem criadas vierem a inovar o ordenamento jurídico.

146. O tema em apreço possui repercussões nas normas de fiscalização de remessa de *royalties*. Um decreto regulamentar, ou mesmo uma lei, possui mais condições de sopesar os objetivos de política econômica do País, do que um ato normativo expedido pela autarquia. Essa assertiva justifica-se pelo fato da tramitação de um projeto de decreto ou de lei envolver uma discussão com mais atores estatais do que a edição de um ato normativo interno.

147. A discussão ampla com os outros órgãos públicos é salutar à atividade de averbação dos contratos, posto que esta possui repercussões em diversas áreas da atuação estatal.

148. Além da fiscalização tributária das remessas enviadas ao exterior, a averbação dos contratos também possui implicações em áreas do direito econômico, como, por exemplo, a concorrência desleal, abuso de poder econômico e proteção ao consumidor.

149. A definição acerca do limite do exame de mérito dos contratos decorre de uma avaliação sobre a política de desenvolvimento do País. Trata-se de avaliação cuja natureza extrapola o âmbito jurídico e a competência material do INPI.

150. Interessa ao País utilizar o processo administrativo de averbação de contrato de transferência de tecnologia, a cargo do INPI, como mecanismo para coibir o abuso do poder econômico ou fiscalizar a remessa de *royalties* para o exterior? O Estado dispõe de outros mecanismos para assegurar esses fins?

151. Essas perguntas sugerem a condução do tema à esfera do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O poder regulamentar da Administração compreende a definição dos limites de atuação do INPI no exercício da atividade de averbação dos contratos de transferência de tecnologia.”

10. O capítulo 8 da agenda da MEI/CNI apresenta compreensão semelhante à da Procuradoria quando sugere a edição de decreto para regulamentar a averbação/registro de contratos nestes termos:



“Editar decreto que regulamente a averbação de direitos e o registro de contratos de PI pelo INPI, assegurando o sigilo das informações.”

11. Impede consignar que a DICIG/CGTEC discorreu sobre o papel do INPI nos contratos de transferência de tecnologia mediante a Nota Técnica nº 01/13 INPI/DICIG/CGTEC/COTEG. Trata-se de documento de observância obrigatória em qualquer encaminhamento da autarquia sobre a matéria.

12. Há uma frase na primeira página do capítulo 8 da agenda que suscita dúvidas, a seguir: “O processo de averbação desses contratos deve ser ágil e simplificado para atender aos interesses das partes envolvidas no negócio.”

13. A frase talvez sugira que o processo de averbação/registo dos contratos não é ágil, e tampouco simplificado. Trata-se de um juízo de valor do qual a Procuradoria dissente, posto que a averbação/registo dos contratos constitui um processo cujo exame e conclusão de mérito é realizado, em média, s.m.j., em trinta dias.

14. Não existe *backlog* de averbação/registo de contratos de transferência de tecnologia. Não há que se falar de qualquer medida para tornar ágil o processo de averbação/registo dos contratos, posto que o INPI já age com agilidade ímpar nesse assunto.

III. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA

15. A agenda da MEI/CNI sustenta o fim da anuência prévia da ANVISA. A CNI propõe a consolidação do INPI como única instituição responsável pela análise e concessão de direitos de propriedade industrial.

16. Percebe-se que a CNI coloca-se como entidade parceira do INPI ao defender as atribuições legais da autarquia.

17. O Parecer nº 210/PGF/AE/2009, aprovado pelo Procurador-Geral Federal conclui pela impossibilidade da ANVISA de examinar critérios de patenteabilidade, conforme se verifica nas letras “a” e “b” do parágrafo conclusivo a seguir transcrito:

“a) Não é atribuição da ANVISA promover exames (*avaliação/reavaliação*) dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade (*novidade, atividade inventiva e aplicação industrial*) quando da atuação para a anuência prévia (art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996 [...]); pois é uma atribuição própria do INPI, conforme estabelecido na própria lei (art. 2º da Lei nº 5.648/70);

b) A ANVISA, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/96 deve atuar em conformidade com as suas atribuições institucionais (*art. 6º da Lei nº 9.782/99*): impedir por meio do controle sanitário a produção e a



comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana.”

18. O teor do Parecer nº 210/PGF/AE/2009 foi mantido em nova avaliação da matéria por meio do Parecer nº 337/PGF/EA/210, o qual recebeu aprovação pelo Advogado-Geral da União Luís Inácio Lucena Adams.

19. Não obstante os pareceres da AGU sobre a anuência prévia, a ANVISA tem examinado critérios de patenteabilidade e essa conduta tem suscitado ações judiciais e gargalos administrativos no INPI. Não há como negar que o quadro existente é de insegurança jurídica.

20. Assiste razão à CNI quando identifica a problemática da anuência prévia pela ANVISA. Entretanto, a Procuradoria não expressa o mesmo entendimento da CNI a respeito da exclusão do instituto da anuência prévia.

21. A posição da Procuradoria a respeito do tema está vinculada ao teor do Parecer nº 210/PGF/AE/2009. Em outros termos, não há óbice à manutenção no ordenamento jurídico pátrio do instituto da anuência prévia, conquanto a ANVISA não examine requisitos de patenteabilidade.

22. A Procuradoria tem ciência do trabalho de relatoria do Deputado Newton Lima intitulado A Revisão da Lei de Patentes: Inovação em prol da Competitividade Nacional. O texto parte da premissa de que o INPI não tem competência exclusiva para efetuar o exame de patente. Aliás, o texto é expresso ao afirmar que o INPI não têm competência exclusiva para examinar patente, *in verbis*:

“Nenhuma lei atribui a análise de pedidos de patente e do cumprimento dos três requisitos de patenteabilidade exclusivamente ao INPI, tampouco dos outros dois critérios do contrato social estabelecido pelo sistema de patentes – suficiência descritiva e melhor forma de execução. Na Constituição Federal, não há nada que determine qual o órgão responsável pela análise e concessão de patentes no Brasil. Não há que se falar, portanto, em competência exclusiva do INPI.

O INPI possui como atribuição principal executar as normas que regulam a propriedade industrial, o que não significa que essa é uma atribuição exclusiva da Autarquia. Na verdade, nenhuma lei atribui ao INPI a competência exclusiva para analisar e conceder pedidos de patentes de invenção, nem a sua lei de criação – Lei nº 5.648/70 – nem a Lei de Patentes.”

23. Com o devido respeito, a Procuradoria dissente de qualquer interpretação da legislação desfavorável à competência **exclusiva** do INPI de examinar e conceder patentes, em todas as áreas tecnológicas. A concessão de patente decorre do exame. Realiza-se o exame de um pedido de patente à luz dos requisitos de patenteabilidade. Portanto, o órgão responsável pela



concessão de uma patente corresponde ao do exame dos requisitos de patenteabilidade, isto é, o INPI.

24. A respeito das atribuições exclusivas do INPI para examinar e conceder patentes, a agenda da MEI/CNI há de ser compreendida como um contra-ponto à proposição relatada pelo Deputado Newton Lima.

25. A proposição do Deputado Newton Lima, intitulada como Revisão da Lei de Patentes: Inovação em prol da Competitividade Nacional, foi examinada pela Procuradoria por meio da Nota Nº 0022-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 e da Nota Nº 0024-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8.

IV. BIODIVERSIDADE

26. A CNI defende um novo marco regulatório sobre o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados, o qual não incluía a necessidade de autorização prévia para regularizar as atividades em curso.

27. A autorização de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado foi examinada pela Procuradoria mediante o Parecer nº 0006-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. O parecer foi aprovado pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 502/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, no qual se lê a compreensão da Procuradoria sobre a repartição de benefícios, transcrita nos seguintes parágrafos:

“2. Permitto-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.

3. 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.”

28. O novo marco regulatório sobre acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados encontra-se previsto no Projeto de Lei nº 7735/2014, de autoria do Poder Executivo e apresentado à Câmara dos Deputados em 24 de junho do corrente ano.



29. As sugestões apresentadas no capítulo 8 da agenda da MEI/CNI, no tocante ao acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados são transcritas em parte a seguir:

“Garantir que o novo marco legal **não contemple a necessidade de autorização prévia** e que promova um ambiente favorável para a regularização das atividades em curso, evitando as autuações dos usuários, os entraves burocráticos e os atrasos consideráveis nos prazos para pesquisa e desenvolvimento.” (sem grifo no original)

30. O Projeto de Lei nº 7735/2014 *não acolheu a sugestão* da MEI/CNI no tocante à exclusão da autorização prévia para acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado. Inclusive, os pedidos de autorização prévia em tramitação no CGEN, ou em outro órgão, apresentados antes da entrada em vigor no novo marco regulatório precisarão adequar-se às normas posteriores, consoante o art. 36 do Projeto de Lei.¹

31. A autorização de acesso permanece no novo marco regulatório, embora com contornos jurídicos distintos. De todo modo, não há de se falar eliminação do instituto da autorização prévia.

V. PATENTEAMENTO DE INVENTOS RELACIONADOS A ORGANISMOS VIVOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

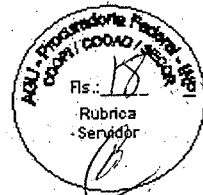
32. A MEI/CNI propõe a permissão de proteção mediante patentes de inventos relacionados a organismos vivos e organismos geneticamente modificados nestes termos:

“Permitir a proteção de inventos relacionados a organismos vivos e organismos geneticamente modificados (OGMs) por patentes;”

33. A matéria em apreço foi examinada pela Procuradoria, no ano de 2014, por meio Parecer nº 0022-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0215/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

34. O parecer apresenta o panorama normativo sobre a matéria e explicita que o art. 18, III, da Lei nº 9.279/96 impede o patenteamento de todo ou parte dos seres vivos. Entretanto, a Lei admite o patenteamento de microrganismo transgênico resultante de uma invenção que reúna os requisitos de patenteabilidade.

¹ Projeto de Lei nº 7735/2014, art. 36. O pedido de autorização ou regularização de acesso e de remessa de patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado formalizado nos termos da Medida Provisória no 2.186-16, de 2001, e ainda em tramitação na data de entrada em vigor desta Lei, deverá ser reformulado pelo usuário como pedido de cadastro ou de autorização de acesso ou remessa, conforme o caso.



35. O parecer em referência teve como objeto as Diretrizes de exame de patentes de biotecnologia, elaboradas pela Diretoria de Patentes. A conclusão da Procuradoria foi no sentido de conformidade das Diretrizes com a legislação nacional, não havendo qualquer óbice jurídico à publicação da Resolução respectiva.

36. Vê-se, portanto, que as Diretrizes de exame de patentes de biotecnologia estão em conformidade com a proposição da MEI/CNI, com a prática adotada pelo INPI e com a legislação.

VI. ESTRUTURA DO INPI

37. A MEI/CNI assevera que a estrutura do INPI é pequena e pouca equipada, tomando como referência instituições similares de outros países. Nesse diapasão, a CNI sugere ao governo o apoio à estratégia de modernização do INPI, com imediato reaparelhamento, o que inclui novas contratações. Assim se encontra formulada a proposição da MEI/CNI:

“O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria é pequeno e pouco equipado, se comparado com os escritórios similares de outras nações. Para que o Brasil tenha um ambiente moderno e adequado na área da propriedade intelectual, é essencial que o INPI funcione dentro de padrões de classe mundial de atendimento, oferecendo a todos os usuários do Sistema um serviço de qualidade e dentro dos prazos praticados pelos melhores escritórios de PI do mundo. Isto significa dizer que é fundamental que o governo apóie a estratégia de modernização do INPI, que inclui o imediato reaparelhamento, sobretudo do capital humano, já autorizado pela Lei 12.823/2013, dos seus procedimentos internos, visando agilidade no recebimento, análise e publicação dos resultados dos pedidos de marcas, patentes, desenhos industriais e demais direitos de propriedade industrial. Só após a concessão desses direitos, por parte do governo, é que as empresas têm a devida segurança jurídica para transacionar tais bens no mercado nacional.”

38. Em outra página, a MEI/CNI propõe a redução do tempo de processamento de patentes no INPI, bem como a adequação do quadro de examinadores, *ipsis litteris*:

“Reduzir o tempo de processamento de patentes no INPI para, no máximo, quatro anos, dentro de um período de quatro anos de gestão; Adequar o quadro de examinadores, calculando uma taxa média de produtividade de 85/75 patentes/examinador/ano para uma média de fluxo de exames projetados de 50.000 patentes/ano, com contratação e treinamento imediatos de profissionais, promovendo paralelamente uma



revisão da carreira de examinadores para possibilitar a retenção dos novos técnicos em condições competitivas com relação ao mercado;

39. O texto transcrito da CNI não traduz uma crítica ao INPI, mas sim uma disposição em se colocar como uma entidade parceira para apoiar os pleitos da autarquia por uma melhor estrutura, particularmente, por mais servidores.

40. A CNI compreende que os problemas do INPI, mormente os atrasos nos exames de patentes e de marcas, devem-se preponderantemente ao pequeno número de servidores frente ao volume crescente de depósitos. Por isso, ela apóia a contratação de novos examinadores.

VII. CONCLUSÃO

41. O capítulo 8 da nova agenda da MEI sinaliza a disposição da CNI de cooperar com o INPI em diversos aspectos, principalmente, no tocante à reestruturação da autarquia, que se faz necessária para resolver os problemas prementes já identificados.

42. O INPI já trabalha em cooperação com a CNI, em determinados projetos. Há um vínculo institucional próximo entre as duas entidades. Inclusive, o texto em apreço decorre de um diagnóstico dos problemas existentes no INPI, bem como das correspondentes soluções. Esse diagnóstico corresponde, em grande parte, àquele realizado comumente pela autarquia.

43. O texto da MEI reafirmou o escopo da CNI de atuar como entidade parceira do INPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 9 de setembro 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

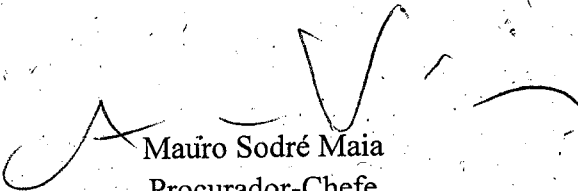
Despacho Nº 0600/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.125797/2014-51

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0325/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16, firmada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe