



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 0223-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8
PROCESSO Nº 52400.112553-2016-71
INTERESSADO: MDIC
ASSUNTO: Projeto de Lei 5557, de 2016

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de ofício encaminhado pelo MDIC solicitando manifestação a respeito do Projeto de Lei 5557, de 2016, o qual visa à alteração do art. 18 da Lei 9279/96.
2. De acordo com a proposta de alteração normativa, o art. 18 da LPI passaria a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 (...)

§ 1º. 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.

§ 2º. Na agricultura, a utilização ou comercialização de cultivar portadora de microrganismos transgênicos, genes ou evento biotecnológico, ficam condicionados à prévia inscrição, com o número da patente, a descrição da biotecnologia nela introduzida e o respectivo benefício, da respectiva cultivar no Registro Nacional de Cultivares (RNC), previsto na Lei de Proteção de Cultivares.

§ 3º. Nas relações comerciais entre as empresas detentoras de eventos biotecnológicos (gene transgênico) e as empresas de melhoramento vegetal (germolasma), o(s) gene(s) e o(s) processo(s) de transgenia patenteado(s) nos termos desta Lei não serão passíveis de constituírem reserva de mercado e nem serem objeto de monopólios ou oligopólios, de forma a permitir a terceiros o amplo e oportuno acesso aos mesmos, desde que devidamente remunerado o titular da respectiva patente.”



3. Em virtude da matéria tratada no Projeto de Lei sob exame, o processo foi encaminhado à DIRPA, ocasião em que este órgão do INPI se manifestou de forma CONTRÁRIA à alteração legal pretendida.

4. De acordo com a avaliação da DIRPA, a previsão constante do § 2º não tem relação com as atividades do INPI, daí porque, nesta parte, afigura-se fora de sua área de competência.

5. Por outro lado, no que toca à inclusão do § 3º no art. 18 da LPI, a DIRPA assevera que tal dispositivo violaria o art. 28 do TRIPS e o art. 42 da Lei 9279/96, porquanto malsinar a garantia de impedir terceiros de, sem o consentimento do titular da patente, produzir, usar, colocar à venda ou importar o objeto da patente.

6. A DIRPA acrescenta que a previsão na parte final do § 3º concernente à remuneração do titular da patente pelo uso não autorizado do objeto da patente se equivaleria a uma licença compulsória, sendo certo, contudo, que a tecnologia em questão na se enquadra nas condições estabelecidas para tanto, estipuladas no art. 68 da LPI.

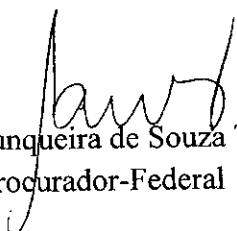
7. De fato, no que tange à proposta de § 2º no art. 18 da LPI, não há relação com as atividades do INPI, de modo que, em relação a essa parte, afigura-se adequada a manifestação sugerida pela DIRPA, porquanto fora de competência.

8. Também parece adequada a manifestação da DIRPA quanto à inovação pretendida com o § 3º no art. 18 da LPI, já que, à evidência, a alteração legal viola normas essenciais do regime de patente em vigor no Brasil, notadamente a garantia prevista no art. 42 da Lei 9279/96.

9. Pelo exposto, sugere-se que a posição do INPI seja CONTRÁRIA à aprovação do § 3º pretendido para o art. 18 da LPI e fora de competência em relação ao § 2º.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2016.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
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 N° 0636/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.112553-2016-71

1. Estou de acordo com a Nota n° 0223-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador da COOPI.
2. A nota técnica incorpora a compreensão da Diretoria de Patentes sobre o tema. Diante do exposto, a Procuradoria, em conformidade com a área técnica, adota posição **CONTRÁRIA** ao Projeto de Lei n° 5.557, de 2016.
3. À Presidência.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe