



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00021/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009716/2023-48

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Projeto de Lei nº 3697/2023 da Câmara dos Deputados, que acrescenta os artigos 40-A, 142-A e 186-A à Lei nº 9.279/1996.

1. Análise do Projeto de Lei nº 3697/2023 da Câmara dos Deputados, que modifica a Lei nº 9.279/1996 para acrescentar os artigos 40-A, 142-A e 186-A.
2. Imprecisão técnica da expressão "patente de biotecnologia autorreplícável". Antinomia com a Lei Complementar nº 95, de 1998.
3. A Lei nº 9.279/1996 regula as normas relativas ao direito da propriedade industrial e não possui atribuição específica para dispor sobre aspectos materiais das cláusulas nos contratos de licença de patente.
3. A previsão de regulação específica, por nicho tecnológico, pode violar o artigo 27 do Acordo TRIPS.
4. A Lei prevê a licença compulsória como instituto específico para impedir o abuso do poder econômico em patentes (art. 68, Lei nº 9.279/1996).
5. Sugestão de manifestação contrária ao Projeto de Lei.

I. Relatório

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência do INPI, por meio do Despacho (0917205), acerca do Projeto de Lei nº 3697/2023 (0878064), que modifica a Lei nº 9.279/1996 para acrescentar os artigos 40-A, 142-A e 186-A, e está aguardando o Parecer do Relator na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços (CICS) da Câmara de Deputados.

2. No Ofício SEI nº 42/2023/COINS-DF /GAB/PR (0877628), a Coordenação de Relações Institucionais-DF explica que a manifestação do INPI sobre o Projeto de Lei poderá subsidiar a tomada de decisão do Relator da Comissão da Câmara no andamento da proposição.

3. Os autos foram encaminhados para manifestação técnica da Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA), da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) e da Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA).

4. Por meio da Nota Técnica da CGPAT II/DIRPA (0885211), a DIRPA apresentou, em conclusão, o seguinte posicionamento:

“[22.6] Diante do exposto, esta CGPAT II apresenta a opinião de posicionamento desfavorável ao contido no PL3697/2023, especificamente ao Art. 2º e a sua proposição de acrescentar os dispositivos

(i) Art. 40-A, (ii) Art. 142-A e (iii) Art. 186-A, por entender-se que a fixação de valores para o usufruto do direito patentário não é matéria a ser discutida no âmbito da LPI”.

5. Na Nota Técnica da COREP/CGREC (0887562), a CGREC concluiu que:

“1. Por todo o exposto, conclui-se que há mérito no desejo daqueles que plantam material biológico que contém tecnologia patenteada em seu interior de terem algum controle sobre os royalties que pagam aos titulares das patentes. Um sistema de patentes sólido equilibra o estímulo à inovação por meio de exclusividade que precisa ser temporária de um lado com a revelação da invenção para terceiros do outro, o que inclui a concorrência e também o usuário.

2. Contudo, a tecnologia inserida em uma semente não é visível. E, atualmente, não há qualquer publicação, mecanismo ou órgão que correlacione as cultivares que tutelam as sementes com as patentes que tutelam a tecnologia ali inserida. Assim, ao adquirirem, por exemplo, sementes transgênicas, os produtores não têm como saber, com certeza, quais patentes protegem exatamente a tecnologia ali inserida e, conseqüentemente, a sua vigência. Essa obscuridade (sic) pode levar a cobrança de royalties, por exemplo, para patentes já vencidas;

3. Não obstante o mérito acima levantado, a letra dos artigos propostos, bem como a sua justificativa carecem de lógica e de precisão técnica e não devem ser aceitas da maneira como atualmente redigidas, pois não atendem à LC nº 95/1998 e não atacam o problema legítimo, levantado acima;

4. Adicionalmente, a justificativa se baseia em uma suposta antinomia que existira entre a Lei de Proteção de Cultivares e a Lei de Propriedade Industrial que, além de superada por entendimento já consolidado, não se comunica com as proposições sugeridas. Em outras palavras, não há coerência entre a justificativa, as mudanças propostas e o problema legítimo dos produtores rurais;

5. Por fim, mudanças que acarretem em discriminação quanto a setor tecnológico ferem o disposto no artigo 27 do Acordo TRIPS do qual o Brasil é parte, o que pode acarretar em sanções no âmbito da OMC.

6. Diante de todo o acima, opina-se pelo posicionamento desfavorável ao PL 3.697/2023”.

6. Igualmente, a Coordenação Geral de Contratos de Tecnologia, na Nota Técnica CTEC (0888742) pronunciou-se de maneira desfavorável ao Projeto de Lei nº 3697/2023.

7. A Diretoria de Marcas, por meio do Despacho (0894813), a respeito da proposta de alteração referente ao artigo 142 da Lei nº 9.279/1996, sustentou que o dispositivo foi inserido equivocadamente no capítulo VI da Lei.

8. Depreende-se da análise dos autos que a matéria versa sobre o instituto da exaustão nas patentes. Sobre o assunto, esta Procuradoria já se pronunciou por meio das seguintes manifestações jurídicas:

Nota nº 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Despacho nº 0548/2015-AGU/PGF/ PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre o Projeto de Lei nº 139, de 1999, que repercutiu na modificação dos institutos da exaustão, importação paralela e licença compulsória.

9. É o relatório.

II. Mérito

10. Conforme relatado, o Projeto de Lei nº 3697/2023 tem por objetivo a modificação da Lei nº 9.279/1996, por meio da inclusão dos artigos 40-A, 142-A e 186-A.

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para dispor sobre a patente em biotecnologia transgênica.

Art. 2º. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 40-A Nas invenções que envolvam patente em biotecnologia transgênica de caráter autoreplicável, fica o titular da patente ou pedido de patente obrigado a:

I – informar aos licenciados os números, escopo, prazos de vencimentos das patentes, pedidos de patente presentes no material biológico licenciado;

II – informar aos licenciados os valores de royalties proporcionais a cada patente ou pedido de patente, ou valor único a critério do titular;

III – expirado o prazo de uma ou mais patentes a que se refere o caput e o inciso I, informar ao licenciado o novo valor de royalties devido, menor e proporcional ao número remanescente de patentes válidas;

IV – quando não for possível o depósito concomitante dos pedidos de patente presente em um mesmo material biológico a ser licenciado, depositar os pedidos adicionais no prazo de 6 meses do primeiro pedido.

Art. 142-A Em se tratando de invenções que envolvam patente em biotecnologia de caráter autoreplicável, o direito de propriedade extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos benefícios assinalados pela marca;

III - pela caducidade;

IV – pela inobservância do disposto no art. 217;

V – quando não se verificar a presença da característica expressa e seu benefício descrito;

VI – quando a invenção deixar de gerar o benefício para o qual ela foi registrado.

.....

Art. 186-A. Constituem práticas abusivas pelo titular da patente em biotecnologia transgênica:

I – a cobrança de royalties sem título patentário, na ausência de concordância expressa do produtor rural;

II – a não apresentação de títulos patentário e do respectivo valor cobrado a título de royalties;

III – a não redução do valor de royalties diante da expiração de prazos de vigência patentária;

IV – a cobrança de royalties sobre invenção objeto de patente com prazo de vigência expirado, enquanto pendente ação de extensão;

V – o abuso na forma de cobrança de royalties pelo uso de tecnologia transgênica, na ausência de relação jurídica contratual.” (NR)

11. Na justificativa da proposição legal, afirma-se que:

“O objetivo desse Projeto de lei é estabelecer medidas voltadas para o estímulo aos ambientes de inovação e de negócios no país, envolvendo as áreas propulsoras do desenvolvimento e do interesse nacional, como o agronegócio brasileiro.

Nesse contexto, ganha destaque as questões relacionadas a propriedade industrial aplicadas ao campo, em especial, a biotecnologia transgênica que constituem instrumentos jurídicos concorrenciais de fundamental importância para o estímulo à inovação e para a implementação de políticas públicas no Brasil”.

12. Acrescenta-se, ainda, existir uma antinomia entre o inciso III, do artigo 18 da Lei nº 9.279/1996 e o artigo 10 da Lei de Cultivares (Lei nº9.456/1997):

“O aparente conflito de normas entre as leis 9.279/96 (Propriedade Industrial), e 9.456/97 (Cultivares), no que tange ao uso da soja transgênica, remete-nos a uma reflexão não apenas de

cunho jurídico, mas também social.

Tal antinomia, que algumas vezes possa nos passar despercebida, tem feito parte do cotidiano dos pequenos agricultores de soja, visto que eles se encontram como a parte considerada vulnerável em relação à empresa empreendedora de transgenia.

[...]

A invenção biotecnológica transgênica em uma planta deve ser compreendida como auto replicável. Conforme observamos, a lei brasileira é *sui generis* e não veda que um produtor autoreplique a invenção (semente salva – Lei de Proteção de Cultivares - LPC)

Após 20 anos de vigência da LPC, alguns setores da cadeia têm defendido a revisão geral da norma, motivada pela prática do produtor rural guardar uma parte da safra para usar no plantio do ano seguinte, prática essa denominada como "sementes salva".

[...]

No caso de semente transgênica contendo tecnologia patenteada, e constituindo uma variedade vegetal protegida por Cultivares, discute-se a aplicação do princípio da exaustão de direitos.

A indagação jurídica surge no momento que são apostos, lado a lado, o direito do produtor rural de salvar sementes – adquirida do titular da patente ou de multiplicador por ele autorizado - para replantio, de um lado, e, de outro, o direito do titular da patente de receber royalties pela tecnologia utilizada na safra subsequente e assim sucessivamente, a cada nova safra [art. 42, incisos I e II e art. 43, inciso VI da Lei nº 9.279/96].

[...]

Portanto, não se aplica a teoria da exaustão de direito para invenções autoreplicáveis, justamente porque os royalties pagos pelo produtor rural lhe conferem o direito de produção agrícola para determinada safra nascendo novo direito do titular patentário para sementes salvas utilizadas na safra subsequente.

[...]

Desta forma, os agricultores acabam pagando duas vezes por semente modificada, no momento de adquiri-la e multiplicá-la para seus fins. Em nenhuma parte do mundo se cobra pela produção final.

Os produtores estão pagando uma espécie de imposto privado sobre a produção. Os exemplos de práticas abusivas não param por aí e encontram na ausência de regras para o exercício do direito patentário em biotecnologia transgênica o ambiente fértil para práticas abusivas que ferem princípios basilares da nossa Constituição Federal, bem como a Lei de cultivares, o Código Civil e as normativas internacionais voltadas para o setor.

Longe de esgotar o tema, a proposição que ora apresento tem por objetivo traçar limites claros para o exercício do direito material pelo titular da patente em biotecnologia transgênica, visando salvaguardar o ambiente concorrencial contra práticas abusivas que prejudicam o mercado global de sementes transgênicas”.

13. Tecidas tais considerações, passa-se, neste momento, à análise das alterações da Lei nº 9.279/1996 intentadas na proposição normativa.

14. O art. 40-A do Projeto de Lei dispõe sobre as obrigações que o titular da patente ou do pedido de patente que envolva “biotecnologia transgênica de caráter autorreplicável”.

15. A respeito da expressão patente de “biotecnologia transgênica de caráter autorreplicável”, a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidades, na Nota Técnica COREP/CGREC, sustentou que a expressão patente de biotecnologia transgênica de caráter autorreplicável, prevista no Projeto de Lei, não está clara porque o artigo 18, inciso III, da Lei nº 9.279/1996 veda o patenteamento do todo ou de parte de seres vivos, permitindo, por sua vez, a patente de microrganismos transgênicos, caso que se não aplica às sementes de plantas.

16. Além disso, a Coordenação acrescentou que não são as sementes que possuem caráter autorreplicável, que constitui na capacidade de construção de cópia idêntica de si, mas o próprio DNA ou as células que se reproduzem por divisão celular:

“6. Feitas as ressalvas acima, por transgenia, entende-se a transformação genética de organismos por meio de um processo conhecido como transgênese em que se introduz no genoma de um ser

vivo um fragmento de DNA exógeno, isto é, de outro ser vivo, que confere ao ser vivo que o recebe uma característica de interesse, por exemplo, resistência a herbicidas, produção de toxinas contra pragas ou a produção de uma substância medicinal a ser extraída subsequentemente ou que aumente a qualidade nutritiva do ser vivo quando este servir de alimento. O fragmento de DNA contendo o gene a ser inserido é conhecido como transgene e o organismo modificado é chamado de transgênico. Para viabilizar a inserção do transgene no ser vivo, é construída uma estrutura de DNA que é conhecida como vetor, construto ou construção de DNA, de transformação ou de expressão;

7. A tecnologia de transgênese pode ser aplicada a quaisquer seres vivos, não somente plantas, mas também animais, cogumelos e microrganismos, como leveduras, bactérias, protozoários ou arqueas. Não obstante, a LPI explicitamente exclui da patenteabilidade o todo ou parte dos seres vivos transgênicos, exceto os microrganismos:

Lei nº 9.279/96 (LPI):

Art. 18. Não são patenteáveis:

(...) III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

8. Isso significa que pedidos de patente que reivindiquem “planta transgênica”, “semente transgênica”, “soja geneticamente modificada”, “ovelha transgênica”, “mamão que expressa insulina por transgênese” ou “camundongo geneticamente modificado” não são 3 concedidos em sua integralidade ou são objeto de exigência para que essas reivindicações específicas sejam excluídas do pedido. Em síntese, plantas transgênicas, incluindo sementes, células, tecidos, órgãos ou propágulos não são patenteáveis por força do artigo 18 (III) da LPI;

9. Convém chamar à atenção, no entanto, para o fato de que o artigo 18 (III) não exclui da patenteabilidade os materiais biológicos, quais sejam, extratos, lipídeos, carboidratos, proteínas, DNA, RNA, assim como qualquer substância produzida a partir de sistemas biológicos, por exemplo hormônios ou outras moléculas secretadas, vírus ou príons;

10. Isso significa que reivindicações que consistam da construção de DNA na qual o transgene está inserido ou no DNA genômico no qual o transgene se inseriu são passíveis de proteção por patentes e não estão compreendidas no disposto no artigo 18 (III) da LPI haja vista que normas que restrinjam direitos devem ser interpretadas restritivamente.

11. Logo, a LPI, com a redação atual, não permite o patenteamento de plantas ou sementes transgênicas por força do artigo 18 (III), mas permite o patenteamento de invenções acessórias a essas plantas, tais como construções de DNA ou genomas. Em outras palavras, sementes transgênicas não são consideradas tecnologia patenteável, mas ditas sementes podem conter em seu interior, tecnologia protegida por patente. Esse entendimento foi recentemente normatizado por meio da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2023, em especial, os parágrafos 71 a 77 que versam sobre a incidência no artigo 18 (III) da LPI de invenções acessórias às plantas transgênicas;

12. Consequentemente, é com duplo estranhamento que se lê o caput proposto para um futuro artigo 40-A:

PL 3.697/23

Art. 40-A Nas invenções que envolvam patente em biotecnologia transgênica de caráter autoreplicável, fica o titular da patente ou pedido de patente obrigado a:

13. Primeiro porque, conforme esclarecido acima, não há patente para plantas ou sementes transgênicas for força do artigo 18 (III) que explicitamente exclui da patenteabilidade o todo ou parte de plantas. Ou seja, somente são patenteáveis os microrganismos transgênicos, definidos como tudo o que não é o todo ou parte de planta ou de animal e materiais biológicos:

Lei nº 9.279/96 (LPI):

Art. 18. Não são patenteáveis:

(...) 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.

14. E segundo, porque o significado da expressão “biotecnologia transgênica de caráter autorreplicável”, não é claro.

15. Por essa expressão, quis dizer o legislador "sementes transgênicas"? Sementes não possuem caráter autorreplacável. A propriedade de autorreplacação é a capacidade de um sistema dinâmico de construir uma cópia idêntica de si mesmo. É o caso do DNA que se autorreplaca ou das células que se reproduzem por divisão celular. Não é o caso das sementes ou dos embriões em geral que se modificam ao longo do processo de modo a gerar seres vivos completos, ou seja, semente gera planta, não outra semente;

16. Ou quis dizer o legislador "DNA inserido em organismos transgênicos"? Já que o DNA possui caráter autorreplacável. Não está claro".

17. Esta Procuradoria anui com o entendimento da área técnica de que a expressão "patente de biotecnologia autorreplacável" é imprecisa e pode gerar dúvida na interpretação da norma, o que deve ser evitado, portanto, na elaboração de normas jurídicas.

18. A Lei Complementar nº 98, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, alteração e a consolidação das leis, nos termos do parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, prevê no artigo 11, inciso I, alínea a, que:

Lei Complementar nº 95, de 1998.

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:

I - para a obtenção de clareza:

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;

19. Além disso, o art. 40-A estabelece obrigações para o titular da patente em relação ao licenciado, pois, de acordo com a justificativa do proposição legal, o direito de exaustão não se aplica a patentes de biotecnologia transgênica.

20. O direito de exaustão encontra-se previsto no inciso IV do art. 43 da Lei nº 9.279/1996.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

21. A respeito do tema do instituto do direito de exaustão, salientou-se, na Nota nº 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, que:

"3. De acordo com a redação vigente do art. 43, IV, da LPI, os princípios da exaustão existem em relação aos produtos colocados no mercado brasileiro pelo titular da patente ou seu licenciado.

4. Um terceiro que adquira legitimamente um produto colocado no mercado pelo titular da patente no Brasil pode livremente usá-lo ou revendê-lo. O titular da patente é impedido de exercer um controle sobre as condições nas quais o comprador usará o produto patentado que foi colocado no mercado brasileiro pelo próprio titular. Ou seja, o direito do titular da patente exaure-se quando ele coloca o seu produto no mercado nacional ou mediante um terceiro no gozo de uma licença.

5. Da leitura do art. 43, IV, da Lei 9279/96, depreende-se duas condições principais para a exaustão de direitos:

(i) Colocação do produto no mercado brasileiro;

(ii) A colocação do produto no mercado brasileiro é feita pelo próprio titular, ou licenciado".

22. Na Nota Técnica da CGREC, também afirma-se que:

"32. De fato, o artigo 43 (VI) cria uma exceção à teoria da exaustão de direito, notadamente se implicar em multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa;

[...]

33. Ou seja, no caso de multiplicação ou propagação comercial de matéria viva que contenha tecnologia patenteada, o direito de patente não se exaure com a venda. Assim, a cada replantio, estaquia, polinização ou outra técnica de multiplicação ou propagação vegetal de cunho comercial, novos royalties são devidos;

34. Isso a despeito das mudas e sementes serem férteis, haja vista a produção de estruturas reprodutivas estéreis em plantas por transgenia ser proibida pela Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105/05 que trata dos organismos geneticamente modificados: Lei nº 11.105/05 (Lei de Biossegurança):

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

35. Não obstante, como já ressaltado acima, o PL em comento não visa alterar o artigo 43 da LPI de modo a aplicar a teoria da exaustão de direito até para a reprodução comercial de matéria viva. Ao contrário, na própria justificativa, o legislador cita publicação cujo autor é contrário a tal mudança reconhecendo o alto investimento e a injustiça de se cobrar royalties uma única vez:

'Não fosse assim, as empresas de biotecnologia teriam o recebimento de royalties limitados a primeira venda, o que não é razoável de se pensar, afinal, não podemos ignorar o alto investimento em inovação e tecnologia para se chegar a uma invenção, que preenche os requisitos legais e que receba a proteção patentária de modo que limitar esse direito para invenções aplicáveis à única safra poderia implicar em um aumento significativo no preço da tecnologia dificultando, ou até mesmo inviabilizando a aquisição pelo produtor rural'.

36. Tal citação é feita para defender que o direito conferido pela LPI não se estende ausente o escopo comercial ou a finalidade econômica. De fato, o artigo 43 trata, somente, de comercialização:

Lei nº 9.279/96 (LPI):

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

37. O que se comunica com os incisos (I), (II) e (V) do mesmo artigo: Lei nº 9.279/96 (LPI):

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; (..)

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

38. Consequentemente, quando o legislador prossegue sua justificativa abordando a questão da concorrência, do mercado, do abuso do poder econômico e dos lucros, o legislador aborda a finalidade comercial prevista no artigo 43 (VI) como protegida pelas patentes;

É o que vem acontecendo no mercado de biotecnologia transgênica, em especial, com a soja, que já foi objeto de inúmeros litígios por abuso de poder econômico pelo detentor da patente (multinacional Monsanto), que domina o mercado de sementes transgênicas e utiliza regras abusivas que limitam a concorrência no setor'

39. Ou seja, sem finalidade comercial, não cabe o direito de patente de excluir terceiros e cobrar royalties, conforme artigo 43 (I) (II) e (V); presente a finalidade comercial, aplica-se a proteção das patentes, conforme artigo 43 (VI);

40. Portanto, malgrado o legislador alegar que a proposição apresentada tem por objetivo: “traçar limites claros para o exercício do direito material pelo titular da patente em biotecnologia transgênica, visando salvaguardar o ambiente concorrencial contra práticas abusivas que prejudicam o mercado global de sementes transgênicas”, o PL em comento não altera a sua patenteabilidade, artigo 18 (III), tampouco a sua extensão, artigo 43 (VI). Em vez disso, propõe a alteração dos artigos 40 (vigência), 142 (perda do direito de registro de marca) e 186 (crimes contra as patentes);

41. A LPI já prevê exceção ao direito quando a finalidade não é comercial. Isso já existe. Mas, reservar sementes para plantio e vender as plantas obtidas a partir das sementes reservadas é finalidade comercial, não uso próprio".

23. Por conseguinte, concorda-se, novamente, com a conclusão da área técnica no sentido de que o Projeto de Lei não modifica os critérios de patenteabilidade na área da biotecnologia transgênica ou a extensão dos direitos do titular da patente.

24. Na verdade, busca-se, com o Projeto de Lei, estabelecer limites para o exercício do direito do titular da patente ou do pedido de patente em biotecnologia transgênica de receber royalties pela reserva de sementes.

25. Não cabe à Lei da Propriedade Industrial, contudo, dispor sobre os limites e os requisitos envolvendo os contratos de licença de pedido ou patente em biotecnologia transgênica. A norma restringe-se a atribuir ao INPI competência para a averbação de tais instrumentos, especialmente para fins de dar publicidade para terceiros:

Lei nº 9.279/1996

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

26. De fato, outra não poderia ser a disposição legal. A Lei nº 9.279/1996 regula as normas relativas aos direitos da propriedade industrial. O artigo 2º da Lei nº 5648/1970 atribuiu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial a competência de execução de tais normas.

Lei nº 9.279/1996

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Lei nº 5648/1970

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

27. Não é atribuição da Lei nº 9.279/1996, tampouco do INPI, tratar, com detalhamento, das relações entre as partes do contrato de licença de pedido de patente ou patente em biotecnologia. O capítulo V, o qual é composto pelos artigos 41 a 45 da Lei, trata da proteção conferida pela patente.

28. O art. 40-A do Projeto de Lei, contudo, conforme visto, prevê obrigações às quais o titular da patente ou do pedido de patente, em biotecnologia transgênica, vincula-se em relação ao licenciado do contrato. Contudo, o Capítulo IV, no qual estão os artigos 38 a 40 da Lei, dispõe sobre a concessão e a vigência da patente. Conclui-se, assim, inexistir

pertinência temática entre o art. 40-A do Projeto de Lei e o Capítulo IV da Lei, no qual o dispositivo pretende ser incluído.

29. Além disso, como já ressaltado, a Lei nº 9.279/1996 disciplina sobre a estrutura dos direitos de propriedade industrial: as condições para concessão dos direitos, as hipóteses de vigência e de extinção, os processos de exame dos pedidos. Em se tratando da averbação dos contratos de licença e cessão, a análise do Instituto passa a ser meramente formal.

30. Não cabe ao INPI interferir em aspectos materiais, como as cláusulas no contrato de licença, porque não lhe foi atribuído analisar aspectos materiais do instrumento, afeitos à natureza econômica do mercado de biotecnologia transgênica.

31. Se o INPI interviesse em aspectos econômicos e materiais relacionados aos contratos de licença de patente e pedido de patente em biotecnologia transgênica, estaria realizando verdadeira atividade de poder de polícia, o que foge ao escopo da autarquia.

32. A esse respeito, essa Procuradoria já se pronunciou, na NOTA n. 00016/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo: : 52402.007002/2020-52) que:

"9. Isso porque o INPI não detém poder de polícia, considerando que o exercício de atividade econômica pelo particular independe da concessão de um título de direito de propriedade industrial.

10. A Procuradoria assim se manifestou em outras oportunidades, valendo destacar o contido no Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00142/2019/PROCGAB/PFEINPI/PGF/AGU: 'Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessão de direitos de propriedade industrial não se enquadra como ato público de liberação, por não ser condicionante para o exercício de atividade econômica pelo particular.

Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado. A Lei nº 9.279, de 1996, em seu artigo 5º, considera os direitos de propriedade industrial como bens móveis.

[..]

Verifica-se, portanto, que a concessão de direitos de propriedade industrial, atividade finalística do INPI, não se confunde com os atos públicos de liberação de atividade econômica, os quais se aproximam, na verdade, do conceito de poder de polícia.

De fato, o poder de polícia é definido como a atuação administrativa de limitação a direitos individuais em razão do interesse público, conforme o art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996:

'Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.'

A doutrina administrativista explica que o poder de polícia está diretamente relacionado com a restrição de direitos individuais em prol do interesse público.

Nesse sentido, transcreve-se a lição de José dos Santos Carvalho Filho: 'Quando o Poder Público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder de polícia. [...] Em sentido amplo, poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. [...] Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como atividade administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade'[1]

Além disso, vale mencionar que o exercício do poder de polícia é tributado por meio de taxa, nos termos do art. 145, II da Constituição Federal e do art. 77 do CTN.

CF, Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

CTN, Art.77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

Ressalte-se, nesse ponto, que os serviços prestados pelo INPI não são remunerados por meio de taxas. Por não se enquadrarem na noção de poder de polícia, remuneram-se as atividades da autarquia por meio de preço público.

Nesse sentido, a concessão de direitos de propriedade industrial não equivale a uma autorização ou permissão do Estado para o seu uso. Nessa linha de raciocínio, o ato concessório praticado pelo INPI não traz a ideia de anuência estatal, própria do poder de polícia”.

33. Atualmente, tem sido esta também a interpretação institucional acerca dos contratos de transferência de tecnologia. Recentemente, foram editadas as Portarias nº 26 e 27 de 2023 que alteraram aspectos formais e técnicos sobre o averbação e registro de licença, de cessão, de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

34. O legislador, ao prever modificações específicas na legislação, e, conseqüentemente, exigir nova regulação da matéria, estará, certamente, estabelecendo diferenças para determinado nicho tecnológico.

35. Desse modo, esta Procuradoria concorda com o posicionamento técnico quanto à possibilidade de o artigo 40-A do Projeto de Lei acarretar violação ao artigo 27 da Seção 5 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), resultado final da Rodada Final de Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade- Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e incorporado ao sistema jurídico nacional por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de Dezembro de 1994.

SEÇÃO 5: PATENTES

ARTIGO 27 Matéria Patenteável 1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, **as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.**(grifo nosso)

36. Ressalte-se, por fim, que a Lei nº 9.279/1996 já previu mecanismo específico para impedir o abuso do poder econômico em matéria de patentes, o qual se mostra também adequado com o artigo 31 do TRIPS. Trata-se da licença compulsória prevista no artigo 68 da Lei nº 9.279/1996,

Lei nº 9.279/1996

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

37. Quanto ao artigo 142-A do Projeto de Lei, verifica-se, novamente, impropriedade técnica, uma vez que o dispositivo está inserido no Título III, Capítulo VI, da Lei, que trata da perda dos direitos relacionados aos direitos das **marcas**. Os institutos das marcas e das patentes diferem-se completamente, visto que possuem objeto, natureza e requisitos de concessão diversos. Por esse motivo, a Lei nº 9.279/1996 buscou tratar, em títulos separados, cada direito da propriedade industrial.

38. A impropriedade técnica do Projeto de Lei pode gerar confusão na interpretação da norma jurídica.

39. O artigo 186-A do Projeto de Lei prevê, no capítulo referente aos crimes contra as patentes, um rol de práticas consideradas abusivas pelo titular da patente em biotecnologia transgênica.

40. Nesse ponto, ratifica-se o entendimento de que a Lei da Propriedade Industrial não parece ser a norma jurídica adequada para tratar das condutas consideradas abusivas nas relações contratuais entre o licenciante e o licenciado do pedido de patente ou da patente, notadamente no que diz respeito à cobrança e aos valores dos royalties.

41. A regulação específica do contrato extrapola os objetivos da Lei nº 9.279/1996 e pode violar o artigo 27 do TRIPS, o que acarreta responsabilização internacional ao Brasil.

42. O abuso do poder econômico, na área de patentes, possui disciplina específica no artigo 68 da Lei, no instituto da licença compulsória.

III. Conclusão

43. Assim sendo, diante de todas as considerações lançadas na presente manifestação, a Procuradoria sugere que a Presidência do INPI manifeste-se de forma contrária ao Projeto de Lei sob análise.

44. À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402009716202348 e da chave de acesso f0c7c8ce



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1355486303 e chave de acesso f0c7c8ce no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 06-12-2023 18:43. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
