

Resolução nº 73

Resolução no 134/06 do INPI e Resolução nº 23/06 do CGEN

Assunto: Resolução no 134/06 do INPI e Resolução nº 23/06 do CGEN

Acolhendo a recomendação formulada por suas Comissões de Estudo de Patentes e de Biotecnologia, o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução, em 27 de Julho de 2007.

Considerando que:

- a) os termos da Convenção sobre Diversidade Biológica, que tem por objetivo incentivar a ampla utilização dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais, mediante a repartição justa e eqüitativa dos benefícios daí advindos (cf. art. 8o, alínea "j", e art. 15, par. 7o), foram positivados pelo Brasil, por intermédio do Decreto no. 2.519, de 16 de Março de 1998.
- b) o Governo Federal, no intuito de dispor sobre a proteção e o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, editou a Medida Provisória no. 2.052, em 29 de Junho de 2000;
- c) dita Medida Provisória foi sucessivamente reeditada e substituída, inicialmente pela Medida Provisória no 2.126 e atualmente pela Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001;
- d) a Medida Provisória no 2.186-16/01 determina que a concessão de direito de propriedade industrial sobre processo, ou sobre produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à apresentação, por parte da Requerente, de informações quanto à origem do material genético ou do conhecimento tradicional associado (art. 31);
- e) a Medida Provisória no 2.186-16/01 sujeita o infrator à suspensão ou cancelamento da patente obtida com violação ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado (art. 30, par. 1, inc. VIII e IX);
- f) a Medida Provisória no 2.186-16/01 determina a criação, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), de caráter deliberativo e normativo, composto de representantes de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal que detêm competência sobre as diversas ações de que trata esta Medida Provisória (art. 10o);
- g) a Medida Provisória no 2.186-16/01 determina que compete ao CGEN estabelecer normas técnicas (art. 11, inc. II, alínea "a");
- h) o CGEN no uso das competências que lhe foram conferidas pelo art. 11, inc. II, alínea "a", da Medida Provisória no 2.186-16/01, emitiu a sua resolução de no 23 em 10 de novembro de 2006, que disciplina a forma de comprovação da observância da a Medida Provisória no 2.186-16/01, para fins de concessão de patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em observância ao disposto no art. 31 da referida Medida Provisória.

i) a resolução no 23/06 do CGEN determina que, para efeitos de comprovação do atendimento do disposto na Medida Provisória nº 2.186-16/01, o titular de pedido de patente de invenção de produto ou processo resultante de acesso a componente do patrimônio genético realizado desde 30 de junho de 2000, depositado a partir da data de publicação desta Resolução, deverá declarar ao INPI que cumpriu as determinações da Medida Provisória, bem como informar o número e a data da Autorização de Acesso correspondente, sob pena de sujeição às sanções cabíveis (art. 2o).

j) a resolução no 23/06 do CGEN determina que o titular de pedido de patente de invenção de produto ou processo resultante de acesso a componente do patrimônio genético realizado entre 30 de junho de 2000 e a data de publicação da referida Resolução deverá regularizar seu pedido junto ao INPI com vistas ao seu cumprimento (art. 3o).

k) o INPI emitiu a resolução no 134, em 13 de dezembro de 2006, que normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patentes cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional.

l) a resolução no 134/06 do INPI determina que titular de pedido de patente depositado a partir da data da entrada em vigor da Resolução nº 23/06 do CGEN, deverá declarar ao INPI, no campo específico do formulário de depósito de pedido de patente ou do formulário PCT-entrada na fase nacional, conforme o caso, se o objeto do pedido de patente foi obtido, ou não, em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000 (art. 2o).

m) a resolução no 134/06 do INPI determina, ainda, que, na hipótese de o objeto do pedido de patente ter sido obtido em decorrência de um acesso, a amostra de componente do patrimônio genético nacional, nos termos do caput, o requerente deverá declarar ao INPI, também, que foram cumpridas as determinações da Medida Provisória nº 2.186-16/01, informando, ainda, o número e a data da Autorização do acesso correspondente, bem como a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso (art. 2o, par. único).

n) a resolução no 134/06 do INPI determina, também, que os titulares de pedidos de patente cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, realizado a partir de 30 de junho de 2000, que estejam depositados no INPI na data da entrada em vigor da Resolução nº 23/06 do CGEN, deverão declarar ao INPI, em formulário específico, isento do pagamento de retribuição, que foram cumpridas as determinações da Medida Provisória nº 2.186-16/01, informando, ainda, o número e a data da Autorização do acesso correspondente, bem como a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, independentemente de notificação por parte do INPI.

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, após ter discutido e analisado a Resolução nº 134/06 do INPI e a Resolução nº 23/06 do CGEN no âmbito das Comissões de Estudo de Patentes e de Biotecnologia firma a presente resolução para o fim de concluir e recomendar o quanto segue:

1. De acordo com o art. 11, inc. II, alínea "a" da Medida Provisória nº 2.186-16/01, compete ao CGEN estabelecer normas técnicas. Não constitui, portanto, atribuição desse órgão regulamentar a forma como o INPI deve implementar a referida Medida Provisória.

2. De acordo com o Artigo 31 da Medida Provisória nº2.186-16/01, é a concessão dos direitos de propriedade industrial sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético nacional que fica condicionada à observância da referida Medida Provisória. Assim, o INPI não pode, conforme disposto na resolução no 134/06, condicionar o ato do depósito de um pedido de patente à declaração por parte do Requerente se o objeto do pedido foi obtido, ou não, em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional, devendo o disposto no Artigo 31 da Medida Provisória nº 2.186-16/01 ser apreciado à época da concessão.

3. O Artigo 31 da Medida Provisória nº2.186-16/01 não dispõe sobre a obrigação de declaração negativa. Assim, não é exigível dos Requerentes qualquer manifestação em qualquer tempo em relação aos pedidos de patente de invenção cujo produto ou processo não seja resultante de acesso a componente do patrimônio genético nacional.

4. Para efeitos de comprovação do atendimento do disposto na Medida Provisória nº 2186-16/01, o titular do pedido de patente de invenção de produto ou processo resultante de acesso a componente do patrimônio genético nacional poderá preencher, em caráter facultativo, os campos específicos do formulário de depósito de pedido de patente ou do formulário PCT-entrada na fase nacional, conforme o caso, ou, alternativamente, declarar ao INPI até a concessão da respectiva patente, em formulário específico, que foram cumpridas as determinações da referida Medida Provisória.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2007.

Gustavo S. Leonardos
Presidente

Claudio Roberto Barbosa
Diretor Relator

João Luis D'Orey Facco Vianna
Coordenador da Comissão de Patentes

Gabriel Di Blasi Jr
Coordenador da Comissão de Biotecnologia

Igor Leonardo Guimarães Simões
Vice-Coodenador de Patentes

Leonor Magalhães Peres Galvão de Botton
Vice- Coordenador de Biotecnologia