



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Rua Mayrink Veiga nº 9, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ CEP : 20090-910
E-mail: presidente@inpi.gov.br / Tel: (21) 3037-4000

Referência: Processo nº 52400.002142/2018-30
Assunto: **Comunicado de regularização de acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional**

DECISÃO

Trata-se de consulta jurídica formulada pela DIRPA à PFE sobre a aplicabilidade do despacho 6.6.1 relacionado ao acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional.

A DIRPA encaminhou à PFE, fls.2/3, a minuta de comunicado para avaliação.

Em resposta a PFE produziu o Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, às fls. 05/08v, informando, em síntese, que *“a exigência para o depositante (...) não precisa acarretar necessariamente o arquivamento do pedido, quando o INPI não recebe a reposta”, “(...) não há óbice jurídico para o INPI adotar a presunção de que a não manifestação do depositante corresponde a uma declaração negativa de acesso. Trata-se de uma presunção iuris tantum, passível de afastamento quando demonstrado, por qualquer meio, que o depositante obteve o acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado”*.

À fl. 09, a DIRPA submete nova consulta à PFE solicitando manifestação quanto à normatização do referido despacho. Em resposta, às fls. 10/12, a PFE, em síntese, recomenda o envio do relatório preliminar com os resultados à Presidência; sugere a atribuição de caráter normativo ao Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU; e o retorno dos autos à PFE para informar ao Ministério Público Federal sobre os resultados do procedimento.

A DIRPA encaminha os autos à Presidência, fls. 13/15, informando as melhorias na rastreabilidade da informação decorrente do acesso do patrimônio genético, em razão da publicação do despacho 6.6.1, e a lista de pedidos, às fls. 16/28v.

Neste sentido, **acolho as manifestações da Procuradoria**, às fls. 10/12, para atribuir caráter normativo ao Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, com sua publicação na RPI.

Ao Gabinete/PR para promover a publicação.

Após encaminhem-se os autos à PFE, para os esclarecimentos necessários ao Ministério Público Federal.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.



Luiz Otávio Pimentel
Presidente



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGE/AGU

NUP: 52400.002142/2018-30

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: FORMULAÇÃO DE EXIGÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DE ACESSO REGULAR AO PATRIMÔNIO GENÉTICO E/OU CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO NO CURSO DO PEDIDO DE PATENTE

I. As exigências formuladas no curso do exame, previstas nos arts. 34 e 35 da Lei nº 9.279, de 1996, quando não respondidas, geram o arquivamento do pedido, pelo seguinte motivo: a lei adota a presunção de que o silêncio do depositante prejudica a conclusão do exame.

II. A obrigação do depositante de apresentar o número de cadastro do SisGen não tem pertinência com o exame do pedido. O art. 47 da Lei nº 13.123, de 2015, indica que a ausência de cadastramento, ou da autorização de acesso, prejudica a concessão, e não o exame. Nessa linha de raciocínio, o INPI não está obrigado a promover o arquivamento do pedido se o depositante não responder à exigência para apresentação de acesso regular ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

III. O INPI tem a prerrogativa de escolher qual procedimento melhor atinge a finalidade da lei: a) promover o arquivamento do pedido quando o depositante não responde uma exigência referente à comprovação de acesso regular ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado (procedimento previsto no despacho/código 6.6); ou b) adotar uma presunção de que o depositante não acessou o patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, quando ele não responde à exigência formulada (procedimento previsto no despacho/código 6.6.1).

IV. Formulada a exigência à luz do despacho/código 6.6, mostra-se obrigatório o arquivamento do pedido quando o depositante não responde a exigência.

V. Formulada a exigência à luz do despacho/código 6.6.1, a Administração está dispensada de promover o arquivamento do pedido.

VI. Não se identifica óbice jurídico à adoção da seguinte presunção *iuris tantum*: o depositante não acessou ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado quando não se manifestou frente à exigência formulada sob o código/despacho 6.6.1.

Sr. Diretor de Patentes,

1. **RELATÓRIO**

1. Trata-se de consulta sobre a publicação automática de despacho solicitando aos usuários do sistema de patente a apresentação do número de cadastro oferecido pelo SisGen (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado). O saneamento dos processos faz-se necessário em razão do disposto na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015.

2. A formulação de exigência para o depositante apresentar o número de cadastro junto ao SisGen foi matéria examinada pela Procuradoria, por meio do Parecer nº 0050-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

3. Na ocasião, questionou-se o momento em que o INPI passaria a exigir do depositante o cadastro junto a SisGen. Uma vez implementado o SisGen, a autarquia poderia desde já formular exigência ao depositante para que apresentasse o número de cadastro? Ou a autarquia precisaria aguardar um ano contado da data de disponibilização do cadastro pelo CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético)? O SisGen passou a operar em 06 de novembro de 2017.

4. O Parecer nº 0050-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 concluiu que o INPI possuía a prerrogativa de formular a exigência 6.6 aos pedidos publicados para o depositante informar o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, e apresentar o número do cadastro junto ao SisGen. Essa exigência é passível de publicação antes de 6 de novembro de 2018, podendo fazê-lo de imediato.

5. De acordo com o Parecer nº 0050-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, os depositantes que *informaram o acesso ao patrimônio genético no formulário apresentado por ocasião do depósito*, e não apresentarem o número de cadastro junto ao SisGen, ou o número de autorização de acesso fornecido pelo CGEN, estão excluídos da publicação prevista no art. 2º da minuta de proposta normativa de deferimento simplificado, na eventual entrada em vigor da medida.

6. A concessão da patente depende da apresentação do número de cadastro oferecido pelo SisGen ou do número da autorização de acesso. Uma vez declarado o acesso, o depositante é obrigado a apresentar o comprovante de regularização junto ao CGEN, isto é, os precitados números, sob pena de não concessão da patente.

7. Situação distinta é a do depositante que promoveu uma fraude no sistema, isto é, não declarou o acesso, mas de fato o obteve. Nesse caso, os órgãos competentes que identificaram a fraude, prestarão as respectivas informações ao INPI, que não promoverá a concessão.

8. Na hipótese dos órgãos competentes identificarem a fraude após a concessão, a patente sujeita-se à nulidade por infringência do art. 47 da Lei nº 13.123, de 2015, podendo qualquer órgão público ou privado promover a ação judicial apropriada, ou o processo administrativo de nulidade. Inclusive, não se visualiza nenhum impeditivo para que uma empresa ajuíze uma ação de nulidade em face de uma patente de titularidade de seu concorrente, na hipótese de descumprimento da obrigação de informar o acesso ao patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado.

9. Por meio do procedimento especial previsto nos autos, pretende-se efetuar um ato sancionador de pedidos já publicados. A princípio, a medida alcança os pedidos depositados antes de 2015.

10. Reconhece-se que pedidos depositados após a criação do formulário de declaração de acesso também podem ser atingidos, se a Administração assim entender. Talvez seja necessário formular a exigência em estudo para os pedidos depositados em papel após 2015, porquanto nesse grupo, pode haver pedidos nos quais não foram preenchidos os formulários FQ011 e FQ012. A Administração tem a liberdade de formular a exigência, inclusive, para os pedidos eletrônicos depositados após 2015, que preencheram os formulários FQ 011 e FQ012.

11. Os formulários de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado são o FQ011 e FQ012, disponíveis com as suas respectivas orientações de preenchimento no site eletrônico do INPI (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-no-inpi>).

12. É o relatório.

2. MÉRITO

13. O INPI pretende sanear os processos, oferecendo aos depositantes a oportunidade de informar se tiveram acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Os depositantes que tiveram acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado possuem a obrigação de informar o número de cadastro junto ao SisGen.

14. Registre-se, contudo, que não houve previsão, nem pela lei, nem pelo decreto, a respeito de eventual obrigatoriedade dos demais usuários do sistema de patentes, que não tiveram acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado, de informar a inexistência de acesso. Isso sugere que esses usuários precisam ser tratados com cautela pela Administração, não se pode onerá-los em demasia.

15. Diante desse fato, existe margem para o juízo de discricionariedade da Administração Pública, dentro dos critérios de oportunidade e conveniência, para decidir a respeito do procedimento a ser adotado quando o depositante não responde a exigência. Duas opções de procedimento mostram-se plausíveis para a Administração.

16. A primeira opção indica que o silêncio do usuário consubstancia uma irregularidade, o que, por sua vez, implica o arquivamento do pedido, tal como ocorre, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI). Essa opção já foi reconhecida como viável no Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. A parte final da descrição do código 6.6 já prevê o arquivamento na hipótese de não manifestação do usuário ["A não manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias nesta data acarretará o arquivamento do pedido."].

17. Adotada essa opção, milhares de depositantes, que não acessaram o patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, terão o ônus de responder uma exigência que não lhe diz respeito, sob pena de arquivamento. Do volume de pedidos depositados na autarquia, sabe-se que a grande maioria dos depositantes não tem qualquer relação com o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado. A opção de se promover o arquivamento como consequência da não manifestação do depositante afetará milhares de pedidos, particularmente aqueles depositados por nacionais que têm dificuldade de manusear o sistema de patente.

18. As exigências a serem formuladas não serão destinadas apenas aos pedidos localizados na CGPAT (Coordenação-Geral de Patentes) I e II, que lidam com a área de biotecnologia e química fina. A Administração pretende dirigir a exigência para todos os pedidos de patente, conquanto requeridos os exames, o que inclui, pedidos correspondentes às CGPAT III e IV, que trabalham com a área de mecânica, tecnologia de informação, embalagens etc. São raríssimos os pedidos envolvendo acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado nas CGPAT III e IV. O INPI assim pretende proceder como uma medida "pente fino".

19. Adotada a primeira opção, isto é, promoção do arquivamento do pedido em decorrência do silêncio do depositante frente à exigência, haverá um número substancial de arquivamentos. Tal hipótese transfere a todos os usuários, inclusive os que não acessaram o patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, o ônus de responder a exigência. O arquivamento do pedido, decorrente da não manifestação de uma exigência, não suscita dúvidas jurídicas. Trata-se de um procedimento habitual e legal. Pelas razões de conveniência apontadas acima, a Administração submete à apreciação da Procuradoria a opção de não se promover o arquivamento quando o depositante deixar de responder a exigência referente ao acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

20. A segunda opção indica que o silêncio do usuário passará a ser compreendido como uma ausência de acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado. A Diretoria de Patentes pergunta se essa opção é juridicamente viável. Em outros termos, se o depositante não responder à exigência, o INPI adotará uma presunção *iuris tantum* de inexistência de acesso.

21. Para responder à consulta, mister identificar a natureza do ato sancionador proposto (exigência para informar se houve acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, e apresentar o respectivo número de cadastro oferecido pelo SisGen). Esse ato sancionador, já denominado de exigência, possui idêntica natureza das exigências previstas nos arts. 34 e 35 da Lei nº 9.279, de 1996?

2.1 NATUREZA DO ATO SANEADOR PROPOSTO

22. As exigências previstas nos arts. 34 e 35 da LPI têm por finalidade receber informações, reformulações do pedido ou novos documentos que serão úteis ao exame do pedido. Por exemplo, no curso do exame técnico, o examinador percebe que o depositante não juntou aos autos a listagem de sequência. Nesse caso, examinador formula uma exigência 6.6, com fundamento no art. 34, II, pois a informação contida na listagem de sequência é relevante para o exame técnico. Nesse caso, é compreensível o arquivamento como decorrência da não manifestação do depositante.

23. Os arts. 34 e 35 da LPI prevêem exigências relacionadas ao exame do pedido, *ipsis litteris*:

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

24. O arquivamento previsto no art. 34 da LPI não ocorre de igual modo àquele decorrente da aplicação do art. 36. O §1º do art. 36 da LPI qualifica o arquivamento como definitivo, e é aplicável quando não há resposta às exigências formuladas com fundamento no art. 35.

25. A designação "definitivo" no art. 36, §1º, da LPI significa que se trata de um arquivamento não sujeito a recurso. Diferentemente, o arquivamento fundado no art. 34 da LPI é passível de recurso, posto que o dispositivo legal não o designa como definitivo. Essa diferença é detalhada nas Diretrizes de Exame de Patente, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 64, de 2013, como se percebe na transcrição abaixo:

"1.13 Arquivamento

O arquivamento do pedido poderá ocorrer se o depositante não responder, dentro do prazo legal de 90 dias, uma exigência que tenha sido formulada pelo examinador com base no Art. 36 da LPI. Neste caso o arquivamento é definitivo.

Do arquivamento do pedido com base no Art. 34 da LPI cabe interposição de recurso no prazo de 60 dias contados da publicação deste arquivamento na RPI."

26. Existe uma lógica procedimental na consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da LPI ("sob pena de arquivamento"). O arquivamento se faz necessário, pois comumente a continuação do exame técnico resta prejudicada quando o depositante não apresenta uma resposta a uma exigência formulada.

27. Da leitura dos arts. 34, 35 e 36, é possível entender que o descumprimento de uma exigência acarreta o arquivamento do pedido quando ela é prevista na Lei nº 9.279, de 1996. Quando a exigência formulada tem por finalidade sanear o processo por qualquer motivo e fundamento, diverso daquele exposto na LPI, o silêncio do usuário não precisa necessariamente acarretar o arquivamento do pedido. Nesse último caso, a Administração teria a discricionariedade de determinar a consequência, conquanto o faça de modo prévio à formulação da exigência e com a publicidade necessária.

28. *In casu*, a exigência de regularização do pedido de patente refere-se ao acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado. Tal exigência não corresponde necessariamente àquela prevista no art. 34, II da LPI, que diz respeito a documentos próprios do processo de exame de patente, como, por exemplo, a cessão de prioridade de patente. Reproduz-se a explicação sobre o art. 34, II, da LPI:

"Trata este inciso de quaisquer documentos necessários para regularizar a situação do pedido, por exemplo, quando de alteração, cessão ou transferência do pedido, nos casos em que, iniciado o exame do pedido, ainda se encontrem pendentes de fornecimento de documento que comprove o ato."

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & MOREIRA, 2000, p. 89.

29. Por outro lado, é possível entender que qualquer exigência para regularizar o pedido de patente enquadra-se no inciso II do art. 34 da LPI. Essa foi o raciocínio adotado no Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que reconheceu a possibilidade de publicar o despacho 6.6, nos termos do art. 34 da LPI. Repita-se, embora esse raciocínio seja incontestado, é possível adotar outro, afastando o art. 34 da LPI como fundamento da exigência aqui pretendida.

30. Nesse diapasão, a Diretoria de Patentes propõe a criação de um novo código (6.6.1), específico para a medida "pente fino" *sub examine*. O código de despacho 6.6 já prevê o arquivamento do pedido em decorrência da não manifestação do usuário. Por sua vez, o novel código 6.6.1 não traz consigo o comando do arquivamento, na hipótese de não manifestação do usuário.

31. Não se identifica óbice jurídico à proposta tal como apresentada na consulta, porquanto a exigência pretendida não se qualifica como útil para se analisar a privilegiabilidade do pedido, ou o teor técnico do mesmo. As informações pertinentes ao acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado não são úteis ao exame do pedido, mas sim ao controle exercido pelo Estado sobre o uso da biodiversidade do País.

32. Nesse viés, é possível formular uma exigência obrigando o depositante a informar o acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado sem promover automaticamente o arquivamento, na hipótese de ausência de resposta.

33. Vale lembrar que nem toda exigência formulada nos autos do pedido de patente tem fundamento no art. 34, 35 ou 36 da LPI. O art. 220 da LPI prevê a possibilidade de formular outras exigências para fins de aproveitamento dos atos da parte.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

34. Inclusive, o art. 224 da LPI dispõe de um prazo geral para cumprimento de exigências, aplicável quando não houver estipulação expressa de outro.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

35. A exigência para o depositante informar se acessou o patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado está longe de ser a única que não se fundamenta nos arts. 34 ou 35 da LPI.

36. Havendo prévia definição do procedimento, tal como se encontra na minuta de comunicado às fls. 03, não há óbice jurídico para o INPI adotar a presunção relativa de acesso negativo. A adoção de presunções tais como a aventada nos autos demanda temperança por parte do INPI.

2.2 CONCLUSÃO PRELIMINAR

37. Questão mais tormentosa, e não trazida no objeto da consulta, diz respeito à situação do usuário que acessou o patrimônio genético e cumpre a exigência apresentando o número de cadastro oferecido pelo SisGen, após os sessenta dias. Não se identifica por ora fundamento para recusar o número de cadastro do SisGen, em virtude da extemporaneidade. Consequentemente, o prazo de 60 dias para resposta à exigência, tal como se encontra no procedimento descrito na minuta de comunicado (fls. 03) é impróprio no sentido que destituído de preclusividade. No direito processual civil, a prática do ato que inobservou o prazo impróprio é válido e eficaz.

38. Embora a exigência em comento seja passível de cumprimento após os 60 dias, instaura-se uma situação potencialmente delicada ao depositante, que acessou o patrimônio genético e não trouxe o número do cadastro. No período entre o fim do prazo de 60 dias e a apresentação do número do cadastro do SisGen, o depositante encontrar-se-á em situação irregular. Em outros termos, o INPI receberá a documentação decorridos 60 dias da publicação da exigência. A apresentação da documentação será válida e eficaz, posto que não se trata de um prazo preclusivo. No entanto, reconhece-se que ele esteve em uma situação irregular, o que pode implicar algum efeito negativo.

39. O fato do prazo caracterizar-se como impróprio, e a prática do mesmo qualificar-se como válido e eficaz, não significa que não há consequências para o sujeito que o descumpra, particularmente quando demonstrada a culpa ou o dolo. Essa assertiva leva em consideração os prazos impróprios do Código de Processo Civil. É possível prever consequências ao praticante do ato, que inobserva o prazo (impróprio), não obstante o mesmo qualificar-se como válido e eficaz.

40. Se fosse adotado o código 6.6, haveria um ônus considerável aos usuários, inclusive, àqueles que já preencheram os formulários ou já responderam igual exigência em outro momento. Considerando que a exigência pretendida (6.6.1) não representa um ônus considerável ao usuário, pelos motivos analisados no desenvolvimento desta manifestação, não se visualiza um obstáculo para que tal exigência seja direcionada inclusive àqueles depositantes que já responderam o 6.6, em algum momento.

41. Essa última assertiva leva em consideração o fato de que o depositante pode já ter respondido a exigência 6.6, mas não conseguiu apresentar a autorização de acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

42. O quadro fático é de extrema complexidade, o que justifica o cuidado que o INPI tem com essa matéria. A Procuradoria possui ciência de um pedido de patente no qual o depositante respondeu a exigência 6.1 afirmando que já deu entrada no processo de regularização de acesso, mas não obteve o respectivo documento comprobatório. Trata-se do pedido de patente PI 0721723-4, depositado por uma das instituições mais respeitáveis do País, o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). Nesse caso, não se identifica um óbice à publicação do código de despacho 6.6.1, de forma que o INPA possa trazer o número de cadastro junto ao SisGen nas próximas semanas, se assim a Administração entender pertinente. É possível que haja outros casos semelhantes.

43. No pedido de patente PI 0721723-4, o INPI formulou o despacho 6.1 (exigências técnicas) e o INPA apresentou uma declaração positiva de acesso ao patrimônio genético, por meio da petição de 10.11.2015. A petição apresentada informou o número de protocolo de requisição de autorização de acesso junto ao CGEN. Esse número não é válido para comprovar o acesso regular, pois se trata de um número de protocolo. Em 01.12.2015, o INPI esclarece ao depositante que a exigência de regularização não foi cumprida, porquanto não foi juntado o número da autorização de acesso da amostra, o que ensejou uma nova publicação de uma exigência técnica (6.1).

44. Em 29.02.2016, o INPA respondeu que aguardava a autorização de acesso, o que justificava o não cumprimento da exigência. Desde então, o pedido de patente está sobrestado. O processo encontra-se apto ao deferimento. O exame substantivo já foi concluído com viés de deferimento. Não se publicou o deferimento, porquanto a autarquia aguarda a regularização de acesso ao patrimônio genético. Se esse pedido já tivesse se regularizado, o que não foi possível por vontade alheia ao INPA, a patente já teria sido concedida. Um atraso de dois anos, que não se deve ao depositante ou ao INPI.

45. Reconhece-se que o código de despacho 6.1, que representa um aproveitamento ao primeiro exame, tem se mostrado uma medida eficaz para se obter do depositante a comprovação de acesso regular ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

46. Quando se cogitou formular uma exigência para o depositante apresentar o número de cadastro do SisGen, não foi aventada a criação de um código específico. Essa hipótese é trazida à Procuradoria, neste momento, pela Diretoria de Patentes. Verificada a viabilidade jurídica de criação desse código de despacho, talvez a Administração tenha a necessidade de formular o 6.6.1 em outras ocasiões, e não apenas nas próximas semanas, quando se realizará o saneamento de todos os pedidos já publicados. Por que este órgão consultivo cogita a publicação do 6.6.1 em outras ocasiões? Justamente porque há situações nas quais um determinado pedido pode não ser alcançado pela medida. Talvez haja um pedido em papel depositado no ano de 2017, no qual o depositante não preencheu os formulários FQ 011 e FQ 012, e que não será atingido pela publicação do despacho 6.6.1 das próximas semanas, porque ele se encontra sob o sigilo legal.

47. É possível que a Administração precise ainda promover uma regularização de processos nos próximos dois anos. A Diretoria de Patentes pode publicar o 6.6 para esses pedidos. Também se mostra viável a publicação do código de despacho 6.6.1, em outras ocasiões em que se faça necessário o saneamento do pedido, se assim a Diretoria de Patentes entender pertinente. Ou seja, a

exigência 6.6.1, objeto desta manifestação, pode ser aplicável para promover o saneamento de outros processos que eventualmente não foram atingidos pela publicação prevista nas semanas seguintes ao comunicado contido às fls. 03.

48. A criação do código 6.6.1 não significa restringir a publicação do código 6.6 a exigências sobre listagem de sequência. A Administração possui a liberdade de publicar o 6.6.1 ou o 6.6, para solicitar a regularização sobre acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, conforme entenda necessário. A Diretoria de Patentes definirá o momento em que adotará o procedimento correspondente ao código de despacho 6.6 ou 6.6.1.

49. Antes da criação do código 6.6.1, objeto deste parecer, adotava-se o procedimento previsto no código 6.6, isto é, a não manifestação do depositante ensejava o arquivamento do pedido. Isso significa que há um conjunto de pedidos de patentes arquivados em decorrência do silêncio do usuário. É possível que alguns usuários tenham o interesse reviver o pedido de patente sob a alegação de que o INPI não promove mais o arquivamento do feito em razão de ausência de resposta do depositante frente a uma exigência de comprovação de acesso regular ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. Não se cogita retirar tais pedidos do arquivamento definitivo, por dois motivos principais, a seguir explicitados.

50. O primeiro motivo remete à Lei nº 9.784, de 1999, que no seu art. 2º, parágrafo único, XIII, veda à Administração a aplicação retroativa de nova interpretação. Hoje, o INPI conclui que pode formular exigência na matéria em estudo sem promover necessariamente o arquivamento do pedido, na hipótese de não manifestação do depositante. Isso não quer dizer que o procedimento anterior, previsto no código 6.6, estava equivocado, ou era ilegal. Em síntese, o procedimento em vias de ser implementado não afeta os atos administrativos praticados até então.

51. O segundo motivo para afastar qualquer argumento de anulação dos atos de arquivamentos diz respeito à manutenção do código 6.6 não apenas para as listagem de sequência, mas também para apresentação do comprovante de acesso regular ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado. Com a publicação do comunicado contido nos autos, a Administração passará a ter dois procedimentos para exigir a comprovação de acesso regular: a) código 6.6; e b) código 6.6.1.

52. Está na esfera da discricionariedade da Diretoria de Patentes restringir, ou não, a aplicação do despacho 6.6 para as listagens de sequência. Em outras palavras, a criação do código 6.6.1 não significa revogação (tácita), ou restrição de conteúdo/aplicação do código 6.6.

53. Adotado o procedimento objeto da consulta, talvez o examinador fique com dúvida sobre o fundamento legal da exigência a ser formulada, à luz do despacho 6.6.1. Não há óbice jurídico para que o examinador fundamente a sua exigência no art. 38 da Lei nº 13.123, de 2015, entre outros da legislação que trata do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado. O que não se pode é fazer referência ao art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, quando se formula uma exigência dentro do procedimento previsto no comunicado inserido nesta consulta, que corresponde ao código 6.6.1.

3. CONCLUSÃO

54. Diante do exposto, resta respondida a consulta formulada pela Diretoria de Patentes. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

1. A exigência para o depositante informar se acessou o patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado, e apresentar o número de cadastro junto ao SisGen, não precisa acarretar necessariamente o arquivamento do pedido, quando o INPI não recebe a resposta;
2. Havendo prévia definição do procedimento, tal como se encontra na minuta de comunicado às fls. 03, não há óbice jurídico para o INPI adotar a presunção de que a não manifestação do depositante corresponde a uma declaração negativa de acesso. Trata-se de uma presunção *iuris tantum*, passível de afastamento quando demonstrado, por qualquer meio, que o depositante obteve o acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400002142201830 e da chave de acesso 8b28df43

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 102455641 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 24-01-2018 14:53. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
