

O Requisito da Informação da Origem do Recurso Genético e/ou Conhecimento Tradicional Associado

Edson Souza

30 de agosto de 2016

SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



A Origem do Requisito

Convention on
Biological Diversity

- Com a CDB, tentou-se estimular a melhor proteção dos recursos genéticos e do conhecimento tradicional pelas Partes Contratantes.
- A CDB reconheceu a relação dos direitos de propriedade intelectual com a proteção destes bens – Art. 16(5) da CDB: “[...] *garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção.*”
- Talvez a primeira medida sugerida para tentar estabelecer uma relação sinérgica entre a CDB e os sistemas de PI foi a criação, em legislações nacionais/regionais, da obrigação de revelar a origem do PG e CTA em pedidos de direitos de PI.

A Origem do Requisito



- A questão ainda tem sido debatida em diversos fóruns internacionais, como OMC, Conferência das Partes da CDB e OMPI.
- Segundo os defensores do requisito, aumentar-se-ia a transparência do sistema, a segurança jurídica, além de melhorar a qualidade do texto do pedido de PI, já que contaria com mais informações sobre a matéria pleiteada.
- Entretanto, outros acreditam que um pedido de PI não seria o melhor local para que as autoridades controlem a aplicação dos princípios da CDB. Além disso, nem todos os resultados de P&D são necessariamente protegidos por um pedido de PI.

O Requisito no Brasil – A MP 2.186-16/2001

- Art. 31 da MP - Concessão do direito de PI sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do PG dependia da informação de origem do material genético ou do CTA.
- MP e Decreto 5.459/05 previam como possíveis sanções ao infrator a suspensão ou cancelamento da patente. Além disso, em casos de acesso irregular para fins de bioprospecção ou desenvolvimento tecnológico que envolviam reivindicação de direito de PI, as penas pecuniárias podiam ser aumentadas de um terço.
- Decreto 6.159/07 - Em casos de bioprospecção sem inicial perspectiva comercial, o contrato de utilização do PG e repartição de benefícios deveria anteceder o depósito de pedido de patente.

O Requisito no Brasil – A MP 2.186-16/2001

- Resolução 34/09 CGEN e Resolução INPI/PR 69/2013 (207/09): Por ocasião do exame do pedido, formulação de exigência a potenciais usuários de PG nacional.
- Procedimento declaratório, com resposta positiva ou negativa. Em caso positivo, indicação do número da autorização de acesso correspondente.
- Exigência com prazo de 60 dias. Se não cumprida, arquivamento do pedido. Possibilidade de recurso, no prazo de 60 dias.
- Pedidos de patente com objeto produzido a partir de acesso irregular? Regularização normatizada com a Resolução No. 35, do CGEN, em abril de 2011.

O Requisito no Brasil – A MP 2.186-16/2001

Cenário Atual: MP 2.186-16/2001 e INPI

Ano	Nº de Pedidos que Sofreram Exigência(6.6)			Situação dos Pedidos	
	Nacionais	Estrangeiros	Total	Nacionais Decl. Neg. /Decl. Pos.	Estrangeiros Decl. Neg.
2001	96 (7,5%)	1181	1277(6%)	74 /1	797
2002	155 (7,8%)	1820	1975(9,7%)	119 /4	1311
2003	216 (9%)	2186	2402(12%)	153/3	1587
2004	222 (8,4%)	2421	2643(13%)	178 /10	1840
TOTAL GERAL	689	7608	8297	524 /18	5535

Pedidos que sofreram exigência técnica sobre Acesso ao Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado.

Situação	Pedidos Nacionais	Pedidos Estrangeiros	TOTAL
Sofreram Exigência (6.6)	1584	11257	12841
Declaração Negativa	1268	8073	9341
Declaração Positiva	44	0	44
Arquivamentos	145	561	706
Recursos	32	não analisado	

informação até RPI 2219 de 16/7/2013

Fonte: MAGIOLI, Claudia, "Critérios de Patenteabilidade de Invenções Biotecnológicas, 2014.

O Requisito no Brasil – A Lei 13.123/15

- O Art. 12, § 2º estabelece que o cadastro deve ser realizado previamente ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual.
- Qual o objeto do requerimento que dispararia esta obrigação?
- O Art. 47 parece esclarecer que a concessão de direito de PI **sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo** obtido a partir de acesso a PG ou a CTA fica condicionada ao cadastramento ou autorização.
- Art. 27 da Lei não prevê mais as sanções de suspensão e cancelamento de patente no caso de violação aos dispositivos da Lei.

O Requisito no Brasil – A Lei 13.123/15

- Qual o exato escopo da expressão “obtido a partir de”?
 1. O acesso ao PG/CTA foi um pré-requisito necessário para realizar a invenção, de tal modo que sem o acesso, o inventor não teria sido capaz de alcançar a invenção?
 2. O acesso ao PG/CTA foi necessário para implementar a melhor forma de realizar a invenção ou os exemplos fornecidos no relatório descritivo?
 3. O acesso ao PG/CTA foi incidental para a obtenção da invenção?

No mundo dos agroquímicos...



SP 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

O Requisito no Brasil – A Lei 13.123/15

- Na Suíça, a lei nacional (Art. 26, da Lei de Patentes) estabelece que se deve cumprir com o requisito quando a invenção é **diretamente baseada** no recurso genético.
- A UE recentemente se manifestou no sentido de que a expressão “diretamente baseado em” deveria ser interpretado no sentido de a invenção fazer uso imediato do recurso genético, isto é, que dependa das propriedades específicas deste recurso ao qual o inventor teve acesso.

O Requisito no Brasil – O Decreto 8.772/16

- Art. 80. “Requerer direito de propriedade intelectual [para produto acabado ou material reprodutivo?] resultante de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, no Brasil ou no exterior, sem realização de cadastro prévio.”
- Art. 109: O usuário deve, no ato do requerimento do pedido de PI, cumprir com o requisito.
- Art. 110: No caso de inexistência de cadastro ou de seu cancelamento, requerente deve apresentar comprovante de cadastro em 30 dias, sob pena de arquivamento do requerimento de PI.

Considerações Finais

- Estabelecimento de um ambiente favorável à inovação e que promova a conservação e uso adequado do PG e CTA.
- A nova Lei parece não indicar uma intenção do legislador em impor sanções desmedidas.
- Equilíbrio harmônico entre o sistema de PI e proteção da biodiversidade deve ser um objetivo dos aplicadores destas normas.



Fonte: Folheto e Ficha Informativa: Introdução a Acesso e Repartição de Benefícios, Secretariado da CDB, 2012.

OBRIGADO!

SP | 2016 | AGO. - AUG
28-30 | XXXVI | Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

