

Nota técnica INPI/CPAPD n°01/2023 sobre a patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas - evento elite

Comentários/sugestões recebidos na consulta pública

Item (cf versão da consulta pública)	Nova numeração na versão consolidada	Ariboni	Embrapa	ASPI	ABPI	ABAPI	APROSOJA	CTC	Ramalho	Guimarães	Comentários do grupo de trabalho
[3]	[3]							•			Sugestão acatada.
[4]	[4]			•							Sugestão acatada.
[5]	[5]		•								Texto alterado para melhor clareza.
[5]	[5]		•								Texto mantido. Situações de múltiplas inserções são abordadas nos exemplos e serão avaliadas nos casos concretos, caso sejam relevantes.
[5]	[5]			•							Texto mantido. Entendemos que a inserção da definição proposta pode dificultar a interpretação.
[6]	[6]		•								Texto alterado para melhor clareza.
[7]	[7]		•								Texto alterado para melhor clareza.
[9]	[9]		•								Sugestão acatada.
[10]	[10]								•		Texto mantido. A construção não precisa ser singular e inovadora, é possível que a planta seja inovadora caso o local de inserção confira uma característica técnica inovadora.
[11]	[11]			•		•					Texto alterado para melhor clareza.
[11]	[11]				•			•			Texto alterado para melhor clareza. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta que não é patenteável.
[12]	[12]					•					Texto alterado para melhor clareza.
[13]	[13]			•							Sugestão acatada.
[13]	[13]					•					Texto alterado para melhor clareza.
[14]	[14]			•							Sugestão acatada.
[16]	[16]				•			•			Texto alterado para melhor clareza.
[17]	[17]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[18]	[18]							•			Texto mantido. O parágrafo somente lista indícios
[19]	[19]					•					Sugestão acatada.
[19]	[19]					•					Comentário parece não se referir ao parágrafo 19.
[19]	[19]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[23]	[23]			•							Texto mantido. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta, que não é patenteável. Lembrando que a planta transgênica, ainda que não patenteável, é uma invenção e, portanto, pode ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[27]	[27]					•					A nota técnica dá interpretação restritiva ao art. 18 III entendendo que as invenções inter-relacionadas são patenteáveis e excluindo do patenteamento somente as invenções de todo ou parte de plantas transgênicas.
[27]	[27]					•		•			Texto alterado para melhor clareza.
[29]	[29]			•							Texto alterado para melhor clareza
[31]	[31]			•							Texto mantido. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta, que não é patenteável. Lembrando que a planta transgênica, ainda que não patenteável, é uma invenção e, portanto, pode ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[31]	[31]							•			Texto mantido. Os parágrafos 16 e 35 deixam claro que a análise deve levar em conta a distância evolutiva, dentre outras particularidades.
[33]	[33]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[35]	[35]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[38]	[38]			•							Texto mantido. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta, que não é patenteável. Lembrando que a planta transgênica, ainda que não patenteável, é uma invenção e, portanto, pode ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[40]	[40]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[41]	[41]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[45]	[45]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[46]	[46]							•			Texto mantido, conforme o § 20 da nota técnica "[20] O racional acima fica melhor explicado por meio dos exemplos ilustrativos a seguir, que não pretendem esgotar o assunto".
[51]	[51]			•							Texto alterada para melhor clareza. O efeito da sequência diferente será analisado no caso concreto
[51]	[51]							•			Texto mantido. O exemplo 5 difere do exemplo 3.

Nota técnica INPI/CPAPD n°01/2023 sobre a patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas - evento elite

Comentários/sugestões recebidos na consulta pública

Item (cf versão da consulta pública)	Nova numeração na versão consolidada	Ariboni	Embrapa	ASPI	ABPI	ABAPI	APROSOJA	CTC	Ramalho	Guimarães	Comentários do grupo de trabalho
[52]	[52]			•							Texto mantido. A obviedade da sequência diferente será analisada no caso concreto.
[54]	[54]							•			Texto mantido, conforme o § 20 da nota técnica "[20] O racional acima fica melhor explicado por meio dos exemplos ilustrativos a seguir, que não pretendem esgotar o assunto".
[55]	[55]			•							Texto mantido. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta, que não é patenteável. Lembrando que a planta transgênica, ainda que não patenteável, é uma invenção e, portanto, pode ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[55]	[55]							•			Texto mantido, conforme o § 20 da nota técnica "[20] O racional acima fica melhor explicado por meio dos exemplos ilustrativos a seguir, que não pretendem esgotar o assunto".
[56]	[56]							•			Texto mantido. Conforme o § 20 da nota técnica, a superação de problemas descritos no estado da técnica será avaliada no caso concreto.
[58]	[58]							•			Texto alterado para melhor clareza.
[60]	[60]		•								Sugestão acatada.
[60]	[60]							•			Texto mantido. Conforme o § 20 da nota técnica, a superação de problemas descritos no estado da técnica será avaliada no caso concreto.
[61]	[61]							•			Texto mantido. Conforme o § 20 da nota técnica, a superação de problemas descritos no estado da técnica será avaliada no caso concreto.
[62]	[62]					•					Texto mantido. A justificativa não corresponde ao texto proposto, e a limitação ao efeito supra-aditivo não está sendo tratada no presente parágrafo.
[62]	[62]							•			Texto mantido. Conforme o § 20 da nota técnica, a superação de problemas descritos no estado da técnica será avaliada no caso concreto.
[63]	[63]					•					Texto mantido. Conforme §194 das Diretrizes de exame na área de Biotecnologia, "[194] Assim, processos envolvendo o cruzamento de plantas geneticamente modificadas por intervenção humana direta são passíveis de proteção."
[64]	[64]							•			Texto mantido. Conforme o § 20 da nota técnica, a superação de problemas descritos no estado da técnica será avaliada no caso concreto.
[68]	[68]					•					Texto mantido. No art. 22, a LPI fala em grupo de invenções inter-relacionadas. Ocorre que, no caso das plantas transgênicas, o efeito técnico é percebido na invenção planta, que não é patenteável. Lembrando que a planta transgênica, ainda que não patenteável, é uma invenção e, portanto, pode ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[68]	[68]					•		•			Texto alterado para melhor clareza.
[73]	atual 72							•			Sugestão acatada.
[75]	atual 74			•	•	•		•			Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[76]	-					•		•			Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[77]	atual 75				•	•		•			Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[78]	atual 76				•	•		•			Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[79]	-				•	•					Texto removido. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[79]	-					•		•			Sugestão acatada. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.

Nota técnica INPI/CPAPD n°01/2023 sobre a patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas - evento elite

Comentários/sugestões recebidos na consulta pública

Item (cf versão da consulta pública)	Nova numeração na versão consolidada	Ariboni	Embrapa	ASPI	ABPI	ABAPI	APROSOJA	CTC	Ramalho	Guimarães	Comentários do grupo de trabalho
[80]	-				•	•		•			Sugestão parcialmente acatada; texto incorporado aos exemplos. De fato, o artigo 18 não contém a expressão “materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados”. Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo “isolado” alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[80]	-					•					Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão “materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados”. Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo “isolado” alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[79 + 80]	-					•					Texto alterado para melhor clareza, suprimindo o antigo §79 e incorporando o antigo §80 em exemplos. De fato, o artigo 18 não contém a expressão “materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados”. Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo “isolado” alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[81]	atual 77			•	•	•		•			Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão “materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados”. Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo “isolado” alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
[82]	-					•					Sugestão parcialmente acatada; texto incorporado aos exemplos.
[83]	atual 78					•					Texto alterado para melhor clareza. A redação não contraria as definições conforme as Diretrizes de Biotecnologia.
[84]	atual 79					•					Texto mantido, já que esse parte da Nota lida com novidade e atividade inventiva.
[85]	atual 80					•		•			Texto alterado para melhor clareza.
[88]	atual 83	•	•		•	•		•			Texto alterado para melhor clareza.
[89]	atual 84					•					Texto mantido. O prazo para o referido depósito está definido nas Diretrizes (e desde o AN 127/97).
[89]	atual 84							•			Texto modificado para melhor clareza e incorporado no §88.
[88 + 89]	83 + 84			•							Texto alterado para melhor clareza, mantendo-se a necessidade do depósito, como condição descrita no art.24 da LPI.
[88 + 89 + 107]	83 + 84 + 102					•					Texto mantido. O prazo para o referido depósito está definido nas Diretrizes (e desde o AN 127/97).
[90]	atual 85				•	•		•			Texto alterado para melhor clareza.
[91]	atual 86							•			Sugestão acatada.
[92]	atual 87					•					Texto mantido. A molécula em questão não sendo híbrida infringe o art.10 (IX).
[101]	atual 96								•		Texto mantido, o assunto já é tratado no item 7.3 das Diretrizes de Biotecnologia, e não está em discussão na presente nota técnica.
[103]	atual 98			•							Sugestão acatada.
[103]	atual 98							•			Texto mantido. A inventividade vai depender do efeito técnico da planta transgênica.
[104]	atual 99			•	•	•					Sugestão acatada.
[104]	atual 99							•			Sugestão acatada em parte, esclarecido que trata-se de atividade inventiva apenas.
[107]	atual 102			•	•			•			De acordo com o PARECER n. 00006/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria se manifestou sobre a temporalidade de aplicação da Nota, nos seguintes termos: ‘(...) as novas diretrizes de exame de pedidos de patente na área da Biotecnologia, formalizadas pela NOTA TÉCNICA/SEI N° 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR, devem ser aplicadas a todos <b>os casos em andamento</b> , inclusive os processos administrativos de nulidade, versando sobre a matéria, ainda não decididos.’ [grifado no original]
-	-						•				Não foram identificados comentários de cunho técnico para manutenção do texto, nem sugestões para sua alteração.
apêndice	apêndice					•					Texto alterado para melhor clareza. A nota prevê que produtos processados o suficiente para se diferenciarem do produto natural podem ser patenteados. Ver observação.
exemplos	exemplos	•									Texto mantido. A avaliação do estado da técnica depende da suficiência descritiva de tal documento.
geral	geral		•								Sugestão acatada.
geral	geral		•								Texto alterado para melhor clareza, substituindo o termo “selvagem” por “não transformada”.
geral	geral		•		•			•			Texto alterado para melhor clareza.
geral	geral		•		•			•			Texto mantido. Necessita de maior discussão sobre o tema, uma vez que abrange diversas áreas. Será avaliado futuramente.

Nota técnica INPI/CPAPD n°01/2023 sobre a patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas - evento elite

Comentários/sugestões recebidos na consulta pública

Item (cf versão da consulta pública)	Nova numeração na versão consolidada	Ariboni	Embrapa	ASPI	ABPI	ABAPI	APROSOJA	CTC	Ramalho	Guimarães	Comentários do grupo de trabalho
geral	geral				•	•					De acordo com o PARECER n. 00006/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria se manifestou sobre a temporalidade de aplicação da Nota, nos seguintes termos: '(...) as novas diretrizes de exame de pedidos de patente na área da Biotecnologia, formalizadas pela NOTA TÉCNICA/SEI N° 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR, devem ser aplicadas a todos <b>os casos em andamento</b> , inclusive os processos administrativos de nulidade, versando sobre a matéria, ainda não decididos.' [grifado no original]
geral	geral					•					Texto alterado para melhor clareza. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". • Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.
geral	geral										• Texto alterado para melhor clareza no parágrafo 88.
geral	geral										• A nota técnica apresenta orientações acerca da forma adequada de descrever e pleitear proteção a invenções relacionadas a eventos elite.
quadro 1	quadro 1	•									Texto alterado para melhor clareza. O Quadro 1 foi restrito somente aos elementos de definição. Aspectos relacionados às condições e requisitos de patenteabilidade são abordados mais adiante na norma.
quadro 1	quadro 1		•								Texto alterado para melhor clareza. O Quadro 1 foi restrito somente aos elementos de definição. Aspectos relacionados às condições e requisitos de patenteabilidade são abordados mais adiante na norma. Situações de múltiplas inserções são abordadas nos exemplos e serão avaliadas nos casos concretos, caso sejam relevantes.
quadro 1	quadro 1			•				•			Texto alterado para melhor clareza.
quadro 2	quadro 2	•									Texto mantido. Não afeta o entendimento das matérias que são consideradas inventivas.
quadro 2	quadro 2			•	•						Sugestão acatada.
quadro 3	-			•	•	•		•			Texto alterado para melhor clareza. O quadro foi excluído e adaptado ao apêndice.
quadro 4	quadro 3			•							Texto mantido tendo em vista a necessidade da planta para a reprodutibilidade da invenção.
quadro 4	quadro 3				•			•			Sugestão acatada em parte, item (a) retirado. O item (e) refere-se a qualquer molécula reivindicada, inclusive sequências de junção.
quadro 4	quadro 5					•					Sugestão acatada.
quadro 4	quadro 6					•					Texto mantido. O item (e) refere-se a qualquer molécula reivindicada, inclusive sequências de junção.
quadro 4	quadro 7					•					Texto mantido. O prazo para o referido depósito está definido nas Diretrizes (e desde o AN 127/97).
quadro A	quadro A							•			Sugestão acatada.
quadro A + B	quadro A + B			•							Texto mantido. Os quadros fornecem exemplos para aferição de atividade inventiva.
quadro B	quadro B				•	•		•			Sugestão acatada. De fato, o artigo 18 não contém a expressão "materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados". Ciente de que o artigo 18 é um artigo que restringe a patenteabilidade, não cabe a restrição a materiais biológicos somente se isolados. Além disso, a retirada do termo "isolado" alinha o texto com as demais Diretrizes do INPI.

Lista de autores das sugestões:

- 01 Ariboni, Fabbri, Schmidt Sociedade de Advogados
- 02 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
- 03 ASPI - Associação Paulista da Propriedade Intelectual
- 04 ABPI - Associação Brasileira Da Propriedade Intelectual
- 05 ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial
- 06 Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - APROSOJA/MT
- 07 CTC-Centro de Tecnologia Canavieira
- 08 Magno Antonio Patto Ramalho e Francislei Vitti Raposo
- 09 Guimarães.IP