



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

**Nota Nº 0024-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8**

PROCESSO Nº 52400.088066-2014-18

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Indicação nº 5.277/2013.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se da Indicação nº 5.277, de 2013 de autoria do Senhor Deputado Newton Lima, em co-autoria com os Senhores Deputado Inocêncio Oliveira, Deputado Dr. Rosinha e Deputado Paulo Teixeira. A indicação sugere ao Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior a adoção de medidas para estimular a inovação e a competitividade nacional no tocante aos direitos de patentes.
2. A indicação traz um conjunto de recomendações dirigidas ao INPI. Elas receberam a atenção da Diretoria de Patentes, mediante manifestação pormenorizada dos aspectos técnicos.
3. As duas primeiras recomendações têm por finalidade assegurar a correta aplicação do art. 24 da Lei 9.279/96<sup>1</sup>, o que justifica um posicionamento favorável pela autarquia.
4. No mesmo sentido, as duas recomendações seguintes (3ª e 4ª) referem-se à aplicação com rigor do requisito de novidade e de atividade inventiva, sob pena de nulidade da patente. As recomendações 3ª e 4ª, porquanto decorre do art. 8º da Lei 9.279/96, são incorporadas pela autarquia, por meio de diretrizes de exame de patente.
5. Eventual infringência das quatro primeiras recomendações, nos exames de patentes, representa violação à Lei de Propriedade Industrial (LPI), o que enseja uma ação de nulidade, a ser promovida pelo próprio INPI ou por qualquer interessado.
6. Das quatro primeiras recomendações, infere-se um interesse na adoção por parte do Poder Público do instrumento previsto no art. 56 da LPI,<sup>2</sup> o que se mostra em consonância com o entendimento e prática da autarquia.

<sup>1</sup> Lei 9.279/96, art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.



7. As recomendações 5ª e 6ª respaldam investimentos em tecnologia para aperfeiçoar as plataformas eletrônicas contendo base de dados de patentes. De fato, essas plataformas eletrônicas demandam uma constante atualização tecnológica, o que justifica uma manifestação favorável por parte da autarquia.
8. Os contornos jurídicos do que constitui um novo uso de substância conhecida foram submetidos ao Poder Judiciário. A eventual adoção pela autarquia de critérios sobre essa matéria, distintos dos definidos pelo Poder Judiciário, ensejará um ambiente de insegurança jurídica. Justifica-se assim que a autarquia trate as recomendações 7ª, 8ª e 9ª tendo como parâmetro o entendimento proferido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
9. A 10ª recomendação diz respeito à anuência prévia da Anvisa e foi recepcionada pelo INPI, no ano de 2012.
10. A 11ª recomendação refere-se à publicação dos pedidos de patente suspensos e que passaram pela avaliação da Anvisa. Essa recomendação é adotada pela autarquia e a publicação ocorre na Revista Eletrônica de Propriedade Industrial. Não há óbice para que a autarquia emita relatórios periódicos, demonstrando a adoção da recomendação nº 11, mediante solicitação dos órgãos públicos para fins de aumentar a transparência nesse tema.
11. A recomendação nº 12 refere-se à proposição de novas diretrizes de exame de invenção implementada por programa de computador. Em consonância com a Indicação nº 5.274/2013, de autoria do Senhor Deputado Newton Lima, sugere-se que a recomendação nº 12 em comento seja também discutida no âmbito do GIPI.
12. A recomendação nº 13 diz respeito à suspensão de exame dos pedidos de patentes que envolvam programas de computador. A adoção da referida recomendação afeta relevantes atores do cenário industrial do País, tais como Petrobrás e Embraer. Basta verificar que as invenções relacionadas à prospecção de petróleo são implementadas por computador. A adoção da recomendação parece encontrar-se fora da competência do INPI, o que justifica submeter o tema ao exame da Administração Direta Federal, responsável pela formulação da política industrial.
13. A 14ª recomendação compreende os sistemas de colaboração no exame de patentes ou de marcas. Da discussão dessa matéria no âmbito do GIPI, advirá contribuições relevantes ao INPI para implementar um sistema de exame colaborativo seguro, ágil e em conformidade com a legislação e a política industrial do País.
14. A 15ª recomendação refere-se à contratação *ad hoc* de examinadores de patentes. Considerando a finalidade da recomendação (redução do *backlog* dos exames de patentes), a

---

<sup>2</sup> Lei 9.279/96, art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.



autarquia mostra-se favorável à contratação *ad hoc* de examinadores, desde que se observe a legislação pertinente, o cumprimento de orientações do Ministério Público do Trabalho e a coisa julgada sobre a matéria.

15. A autarquia mostra-se favorável à 16ª recomendação e ressalta que a redução do *backlog* dos exames de patentes depende da sua adoção.

16. A 17ª recomendação recebe também pronunciamento favorável pela autarquia, conquanto maior o acesso a bancos de dados de patentes, maior é a qualidade do exame.

17. Diante do exposto, as indicações *supra* constituem contribuições relevantes ao sistema de propriedade industrial, quando adotadas nos termos da legislação vigente, bem como, com observância das decisões judiciais já existentes sobre o tema.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0047/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.088066-2014-18

1. Acordo com a Nota N° 0024-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, acostada às fls. 15/17, *retro*, observando apenas, no que se refere ao opinamento aduzido no item 14 daquela manifestação, concernente à 15ª indicação apresentada por Suas Excelências os Deputados Federais Newton Lima, Inocêncio Oliveira, Dr. Rosinha e Paulo Teixeira, que a inafastável necessidade de redução, e mesmo supressão, do chamado *backlog* no processamento de pedidos de patente em trâmite no INPI, de relevância primacial para os interesses econômicos do País, justificaria a adoção de todas as medidas visantes àquele esforço de redução/eliminação, que passa, como ressabido, pelo incremento, e urgente, do número de examinadores capacitados a efetuar a análise e decisão daqueles pedidos, razão de ser, assim, da manifestação favorável ora emitida – mas que, como também consabido, não é questão de aquilatação simples, razão igualmente de ser daquelas oportunas e bem lançadas ressalvas anotadas ali, no tocante ao respeito à pertinente legislação, às orientações emanadas do d. MPT e, ainda, à coisa julgada sobre a matéria.

2. À PR.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
Procurador-Chefe Substituto, em exercício